


ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом от 12 марта 2014 г. N 35-ФЗ "О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации" (далее – Кодекс) и Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 02.04.2018, поданное ООО «Пекарня «Булка», Россия (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 449783, при этом установлено следующее.



Оспариваемый словесный товарный знак «  » по заявке № 2010701209, поданной 21.01.2010, зарегистрирован 22.12.2011 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за № 449783 на имя ООО «Д.И. Филипповъ», Россия (далее – правообладатель) в отношении товаров 16, 30 и услуг 35 и 43 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства. Срок действия регистрации – до 21.01.2020.

В поступившем 02.04.2018 в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности возражении выражено мнение лица, его подавшего, о том, что регистрация товарного знака по свидетельству № 449783

произведена в нарушение требований, установленных положениями пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- словесный элемент «BULKA» представляет собой транслитерацию слова «булка»;

- согласно словарям словесный элемент «булка» — паленица, общее название пшеничного хлеба», «хлебец из пшеничной муки, а также вообще пшеничный хлеб» и т.д. Таким образом, слово «БУЛКА» представляет собой общепринятое наименование товара «пшеничный хлеб», в связи с чем данный словесный элемент характеризует товары 30 класса МКТУ путем указания на их вид и материал, из которого он изготовлен;

- для части товаров и услуг 16 и 35 классов МКТУ словесный элемент «BULKA» оспариваемого товарного знака является описательным (для тех товаров, которые предназначены для упаковки булок, а также для услуг, относящихся к хлебу), в отношении иных товаров и услуг 16 и 35 классов МКТУ данный словесный элемент должен быть признан ложным. Ложность данного словесного элемента является очевидной и не требует дополнительных обоснований;

- словесный элемент «BULKA» в отношении услуг 43 класса МКТУ по обеспечению пищевыми товарами и напитками является характеризующим данные услуги, вследствие чего является неохраноспособным;

- слово «BULKA» занимает доминирующее положение в оспариваемом товарном знаке, в силу чего оно не может быть включено в его состав в качестве неохраняемого элемента;

- использование любым лицом обозначения «BULKA» в своей деятельности, в том числе в своём фирменном наименовании, товарном знаке, коммерческом обозначении или доменном имени, недопустимо, так как незаконно мешает под этим обозначением осуществлять аналогичную деятельность другим участникам рынка и является актом недобросовестной конкуренции (Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ «О защите конкуренции»).

В подтверждение изложенных доводов к возражению приложена выписка из ЕГРЮЛ на ООО «Пекарня «Булка» (1), а также копия претензии о нарушении исключительных прав на товарные знаки, принадлежащие правообладателю (2).

На основании изложенного лицом, подавшим возражение, выражена просьба о признании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №449783 недействительным полностью.

Правообладатель товарного знака по свидетельству № 449783, в установленном порядке ознакомленный с материалами возражения, представил отзыв по мотивам возражения, доводы которого сводятся к следующему:

- слово «BULKA» является изобретенным, фантазийным словом, которое отсутствует в словарях и энциклопедиях и не имеет никакого смыслового значения. Являясь изобретенным и фантазийным, словесный элемент «BULKA» («балка») не может ни являться описательным по отношению к какой-то части товаров и услуг, ни являться ложным по отношению к другой части товаров и услуг, в связи с чем доводы лица, подавшего возражение, представляются несостоятельными. Наличие цветовой гаммы, оригинального изобразительного элемента и специального шрифта в написании слова «BULKA» усиливают фантазийное восприятие потребителями оспариваемого товарного знака;

- словесный элемент «BULKA» имеет размер 1x4 см., что равняется 4 см², при этом весь товарный знак занимает площадь 7 x 8,5 см., что равняется 59 см². Словесный элемент занимает площадь почти в 15 раз меньше по сравнению с площадью всего товарного знака;

- изобразительный элемент в виде горизонтально ориентированного прямоугольника темно-серого цвета с расположенной на нем посередине незамкнутой неровной окружностью играют существенную индивидуализирующую роль в знаке наряду со словесным элементом «BULKA», при этом доминирующим элементом знака является именно горизонтально ориентированный прямоугольник;

- помимо прочего, само по себе слово «булка» в современном русском языке в качестве хлебобулочного изделия является весьма малоупотребимым на большей части территории Российской Федерации. В лексиконе современного русского

потребителя для обозначения хлебобулочных изделий, как правило, используются обозначения «хлеб» (устойчивыми выражениями являются «белый хлеб», «черный хлеб»), «батон» (нарезной батон), «буханка» (буханка черного хлеба), «выпечка», «сайка», «хала», «слойка», «булочка», «каравай», «крендель» и др.

- выводы лица, подавшего возражение, относительно возможного введения потребителей в заблуждение в отношении части товаров и услуг 16, 35 и 43 классов МКТУ носят вероятностный, предположительный характер, никак не обоснованы и документально не подтверждены, поэтому не могут в целом свидетельствовать о возможности введения потребителей в заблуждение;

- товары 16 класса МКТУ используются как в процессе изготовления продукции, так и для ее хранения, транспортировки, продажи на вынос или употребления внутри кафе-пекарен. На всех фирменных пакетах с ручками и без ручек (бумажных и пластмассовых), бумаге, пленке, бумажных пакетиках для заворачивания продукции, бумажных салфетках, упаковочных материалах, мешках, коробках и другой продукции, относящейся к 16 классу МКТУ, содержится оспариваемый товарный знак, указывающий на то, что содержимое пакетика или коробочки - из кафе «BULKA»;

- обычаи делового оборота ресторанного бизнеса допускают использование обозначений, подобных оспариваемому товарному знаку, в названиях заведений общепита (кафе, рестораны, бары и пр.), и регистрацию подобных обозначений в качестве товарных знаков для таких заведений для широкого перечня товаров и услуг;

- ассортимент подаваемых блюд в этих ресторанах и кафе не ограничивается только теми продуктами, блюдами и напитками, которые непосредственно присутствуют в их названиях, и потребители давно привыкли к такого рода названиям и реагируют на них адекватно: за булками (в самом широком смысле этого слова) потребители ходят в булочные, магазины, специальные киоски под названием «Хлеб», а за атмосферой, внимательным и доброжелательным обслуживанием, за общением потребители ходят в кафе «BULKA» и т.д.;

- очевидно, что никто из потребителей не предполагает, что в кофейне

«Шоколадница» подают только шоколад в том или ином виде, а в кафе «Кофемания» ходят исключительно большие почитатели кофе, поскольку только его здесь и подают;

- представленные правообладателем материалы свидетельствуют о приобретении дополнительной различительной способности оспариваемым товарным знаком в результате его длительного использования до даты подачи заявки и о связи товарного знака «BULKA» в сознании потребителей с кафе-пекарнями, принадлежащими ООО «Д.И. Филиппов».

К отзыву приложены следующие материалы:

- Копии публикаций на товарные знаки на 46 л. (3);
- Распечатки меню кафе «Шоколадница», «Кофемания», «Булка/Bulka» на 15 л. (4);
- Распечатки с сайта правообладателя www.bulkabakery.ru на 26 л. (5);
- Распечатки из социальных сетей с упоминанием оспариваемого товарного знака на 15 л. (6);
- Распечатки из сети Интернет, включая сайты электронных периодических изданий, с упоминанием оспариваемого товарного знака на 67 л. (7);
- Материалы о наградах правообладателя на 22 л. (8);
- Выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Пекарня «Булка» на 7 л. (9).

На основании изложенного правообладателем изложена просьба оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 449783.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (21.01.2010) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя вышеуказанный Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 №32, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, рег. №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее -

Правила).

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.


Согласно пункту 2.3.2.3 Правил к обозначениям, характеризующим товар, относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указание свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер); указания материала или состава сырья; указания веса, объема, цены товаров; даты производства товаров; данные по истории создания производства; видовые наименования предприятий; адреса изготовителей товаров и посреднических фирм; обозначения, состоящие частично или полностью из географических названий, которые могут быть восприняты как указания на место нахождения изготовителя товара. Указанные элементы могут быть включены как неохраняемые элементы в товарный знак, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Как следует из требований подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса, не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

В соответствии с пунктом 2.5.1 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности. К таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности. Обозначение признается ложным или

вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.



Оспариваемый товарный знак «  » состоит из словесного элемента «BULKA», выполненного стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита, помещенного на фоне прямоугольника черного цвета. Кроме того, на прямоугольнике помещена неровная незамкнутая окружность, причем буквы «ULK» словесного элемента «BULKA», находятся внутри окружности, а буквы «В» и «А» - за ее пределами. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 16, 30 и услуг 35 и 43 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства. Словесный элемент «BULKA» оспариваемого товарного знака является неохраняемым для товаров 30 класса МКТУ.

Лицо, подавшее возражение, является производителем хлебобулочной и кондитерской продукции, использует обозначение «БУЛКА» в своей хозяйственной деятельности в качестве средства индивидуализации (в составе части фирменного наименования ООО «Пекарня «Булка» и как коммерческое обозначение на вывеске предприятия), а также на упаковке выпускаемой продукции. Правообладателем товарных знаков по свидетельствам №449783 была подана претензия в отношении данного лица о нарушении исключительного права на оспариваемый знак. Указанное позволяет признать ООО «Пекарня «Булка» заинтересованным в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №449783.

В отношении мотивов возражения, касающихся несоответствия оспариваемого знака требованиям подпункта 3 пункта 1 и подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса, коллегия отмечает следующее.

Центральное положение в оспариваемом товарном знаке занимает словесный элемент «BULKA». Данный элемент может восприниматься как фантазийный,

поскольку отсутствует в словарях наиболее распространенных языков (см. www.slovari.yandex.ru) и в этом случае не несет каких-либо ложных или описательных характеристик в отношении товаров и услуг 16, 30, 35 и 43 классов МКТУ.

Вместе с тем, можно согласиться с мнением лица, подавшего возражение, о том, что данный словесный элемент может восприниматься в качестве транслитерации русского слова «булка» буквами латинского алфавита. Анализ словарно-справочных источников информации (www.dic.academic.ru) показал, что слово «булка» означает: хлебец из пшеничной муки, вообще пшеничный хлеб. Сдобная булка. Французская булка.

С учетом приведенной семантики, словесный элемент оспариваемого товарного знака в отношении товаров 30 класса МКТУ, действительно, относится к категории обозначений, характеризующих товары, поскольку указывает на вид товара и его назначение.

Довод правообладателя о том, что слово «булка» является малоупотребимым, не доказан. Напротив, данное понятие включено в МКТУ в качестве вида товара 30 класса МКТУ, что опровергает данный довод.

Таким образом, обозначение «BULKA» для товаров 30 класса МКТУ должно оставаться свободным для использования в гражданском обороте любыми изготовителями. В связи с изложенным, словесный элемент «BULKA» был правомерно отнесен в категории неохраноспособных обозначений в отношении приведенных видов товаров.

Вместе с тем, данный словесный элемент является не единственным индивидуализирующим элементом оспариваемого товарного знака, он включен в оригинальную композицию, выполненную на фоне прямоугольника темно-серого цвета. На прямоугольнике помещена неровная незамкнутая окружность, причем буквы «ULK» словесного элемента «BULKA» находятся внутри окружности, а буквы «В» и «А» - за ее пределами. Таким образом, слово «BULKA» является частью оригинальной лаконичной комбинации, которой может быть предоставлена

правовая охрана в целом с исключением словесного «BULKA» из самостоятельной правовой охраны для товаров 30 класса МКТУ.

В отношении мнения лица, подавшего возражение, о том, что обозначение «BULKA» является описательным по отношению к части товаров 16 класса МКТУ, предназначенных для упаковки булок и хлеба, а в отношении иных товаров создает ложные представления, необходимо отметить следующее.

Согласно установленной практике следует различать обозначения описательные и обозначения, вызывающие в сознании потребителя представление о производимых товарах через ассоциации. В том случае, когда для того, чтобы сформулировать описательную характеристику товара, нужны дополнительные рассуждения, домысливания, ассоциации, можно признать, что анализируемый элемент не является описательным.

Вопрос о том, является ли обозначение ложным (способным ввести в заблуждение), рассматривается в отношении тех товаров, для которых испрашивается регистрация обозначения. Одно и то же обозначение может в отношении одних товаров быть признано описательным, в отношении других – ложным, в отношении третьих – фантазийным.

Резюмируя представленную выше информацию, коллегия усматривает, что оспариваемый товарный знак является фантазийным в отношении всех товаров 16 класса МКТУ, поскольку маловероятно, что у потребителя, приобретающего, например, картон под спорным обозначением могут возникнуть ложные, неверные ассоциации и создаться представление о том, что он покупает булку вместо картона.

Скорее всего, при восприятии данного обозначения, нанесенного на упаковочную продукцию, потребитель может воспринимать ее как относящуюся к правообладателю. Такая практика является распространенной, когда производитель товаров / лицо, оказывающее услуги, выпускает пакеты, коробки, упаковочную бумагу и иные товары 16 класса МКТУ с нанесением на них фирменного логотипа. Данные виды товаров сопровождают деятельность данного лица и служат дополнительной рекламой выпускаемой продукции, при этом не создают у

потребителей ложных представлений о товарах, которые упакованы в данную продукцию.

Кроме того, коллегия усматривает, что слово «BULKA» никак не может характеризовать те или иные услуги 35 или 43 классов МКТУ, указывая на их вид, назначение, свойства и иные характеристики, а также создавать какие-либо неправдоподобные ассоциации, так как вовсе не существует такого вида услуг как «BULKA» или назначения, свойств и прочих характеристик услуг, обозначаемых как «BULKA».

Таким образом, для всех услуг 35 и 43 классов МКТУ, приведенных в оспариваемой регистрации товарного знака и представляющих собой рекламные услуги, услуги по продвижению товаров, услуги в сферах ресторанного бизнеса и т.д., слово «BULKA» является фантазийным, то есть семантически нейтральным, не способным напрямую характеризовать эти услуги, а существование возможности порождения этим словом в сознании потребителей данных услуг различных ассоциаций, рассуждений, домысливаний не запрещается действующим законодательством.

К тому же, необходимо отметить, что в соответствующих сферах экономической деятельности (ресторанном бизнесе) очень часто используются наименования тех или иных видов товаров, блюд, напитков либо производных от них обозначений (см., например, на сайте <http://restoran.ru> – рестораны «Вилла Паста», «Мацони на Павелецкой», «Вино и Бургер», «Ваниль», «Осетинские пироги», «Цукини», «Лепешка», «Мандарин. Лапша и утки», «Шашлык Хаус», «Халва на Остоженке», «Плов», «Компот», «Саперави», «Капучино», «Пряности & Радости», «Лук Кафе», «Кинза», «Буфет Паштет», «Шницель», «Цинандали», «Хмель & Эль», «Ребрышки и Крылышки», «Рулет», «Кофе Тайм», «Горчица», «Сыр», «Хинкали Хаус», «Кальвадос», «Пюре», «Джем», «Мята», «Помидор Бакинский», «Лапша и Рис», «Каша # Малаша», «Крем Кафе», «Перец & Мята», «Груша», «Чиабатта», «Чай & Плов», «Инжир» и многие другие), однако, у потребителей соответствующих услуг не возникают неправдоподобные

представления о том, что в этих заведениях подают только указанные в их названиях товары, блюда или напитки.

Предоставление правовой охраны таким товарным знакам как

шоколад

по свидетельству №395494, зарегистрированному в отношении услуг 43 класса МКТУ,

БРУСНИКА

по свидетельству №523313, зарегистрированному в

Варенье

отношении, в том числе, услуг 35 и 43 классов МКТУ, по свидетельству №436411, зарегистрированному в отношении услуг 43 класса МКТУ,

Лимон & Мята

по свидетельству №644558, зарегистрированному в отношении услуг 35 и 43 классов МКТУ и другим подобным товарным знакам, подтверждают изложенную позицию.

Принимая во внимание указанные выше обстоятельства, коллегия не имеет оснований для признания словесного элемента «BULKA» в составе оспариваемого товарного знака характеризующим соответствующие товары и услуги 16, 35 и 43 классов МКТУ либо ложным относительно этих товаров и услуг, то есть не соответствующим требованиям пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса. Как было установлено выше, словесный элемент «BULKA» оспариваемого товарного знака может быть признан описательным только по отношению к товарам 30 класса МКТУ, а в силу того, что данный элемент входит в состав оригинальной композиции, то он может быть включен в состав оспариваемого товарного знака в качестве неохраняемого элемента. В связи с изложенным, регистрация товарному знаку по свидетельству №449783 была предоставлена правомерно.

Относительно довода возражения о том, что действия правообладателя, связанные с регистрацией оспариваемого товарного знака, представляют собой акт недобросовестной конкуренции, следует отметить, что данное утверждение лица, подавшего возражение, не было подтверждено решением компетентного (антимонопольного или судебного) органа. В этой связи необходимо отметить, что установление наличия факта недобросовестной конкуренции не относится к компетенции Федеральной службы по интеллектуальной собственности.

При рассмотрении настоящего возражения коллегия основывалась на положениях пункта С статьи 6-quinquies Парижской конвенции по охране промышленной собственности от 20 марта 1883 года, где указано: «чтобы определить, может ли быть знак предметом охраны, необходимо учитывать все фактические обстоятельства, особенно продолжительность применения знака». В связи с изложенным, была принята во внимание информация о том, что правообладатель под спорным обозначением осуществляет деятельность по организации общественного питания и, в том числе, производство хлебобулочных изделий. Так, правообладателем были открыты два кафе в Москве, в которых выпекаются различные виды хлеба, кондитерские изделия. ООО «Д.И. Филиппов» является поставщиком хлеба и выпечки для сетевых люксовых отелей Москвы, таких как Hyatt, Marriott, Hilton, Four Seasons, National и других, для гастрономических ресторанов Аркадия Новикова, для магазинов и шоу-румов компании Louis Vuitton и т.д. Правообладатель был выбран поставщиком хлеба национальной сборной Германии на время чемпионата мира по футболу в Москве в 2018 году. Информация о кафе-пекарне «BULKA» регулярно размещается в различных периодических изданиях, например, в журнале «Афиша Еда», «Афиша» и «Ресторатор». Продукция правообладателя была отмечена различными дипломами и призами. Указанное свидетельствует о широкой известности и узнаваемости оспариваемого товарного знака в его связи с правообладателем.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 02.04.2018, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 449783.