

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 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, рассмотрела поступившее 05.08.2019 возражение, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Кондитерская фабрика «Черемушки», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2017752651, при этом установила следующее.

Регистрация товарного знака «**Lava cake**» по заявке № 2017752651 с датой поступления в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности от 12.12.2017 испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Роспатентом 15.04.2019 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому обозначение по заявке № 2017752651 не соответствует требованиям пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса.

Указанное несоответствие обосновывается следующим.

Заявленное обозначение «LAVA CAKE», с учетом его семантического значения («САКЕ» – кекс, см. Интернет-словарь: <http://dic.academic.ru/>), является неохраноспособным в отношении части товаров 30 класса МКТУ, а именно «кондитерские изделия», а также не обладает различительной способностью в целом, так как обозначение «LAVA CAKE» представляет собой англоязычное название известного во всем мире французского шоколадного десерта «Fondant au chocolat» с твердой хрустящей оболочкой и жидкой сердцевиной, впервые приготовленного в 1987 году французским поваром Жан-Джорджем Фонгерихтенем, следовательно, являясь названием конкретного кондитерского изделия, напрямую указывает на вид части заявленных товаров и способно ввести потребителей в заблуждение в отношении иных заявленных товаров.

В заключении по результатам экспертизы заявленного обозначения приведены следующие информационные источники: <https://www.edimdoma.ru/retsepty/46290-luchshiy-frantsuzskiy-shokoladnyy-fondan-le-fondant-au-chocolat>, <https://www.kommersant.ru/doc/2066022>, https://www.pudov.ru/lava-cake-og-muchnaya-smes-_shokoladnyiy-desert-lava-cake, <https://1000.menu/cooking/24629-lava-keik>, <http://ligakulinarov.ru/recepty/pirojnye/romanticheskij-vecher/pirojnoe-s-shokoladnoy-nachinkoy-lava-keik-101110>, <https://www.povarenok.ru/recipes/show/79004/>, <https://www.edimdoma.ru/retsepty/4508-shokoladnye-keksy-lava>, <https://www.niksya.ru>.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 05.08.2019, заявителем приведены следующие доводы:

- заявитель согласен с тем, что обозначение «cake» является неохраноспособным, поскольку в переводе означает «кекс», «торт», и для части заявленных товаров (а именно: «кондитерские изделия») указывает на вид товара;

- в заявленном обозначении «Lava cake» слово «cake» не занимает доминирующего положения, поэтому заявитель полагает, что оно может быть включено в состав товарного знака в качестве неохраняемого элемента;

- заявленный перечень товаров не содержит товара «Fondant au chocolat», такой товар в МКТУ отсутствует;

- в России промышленное производство товаров под названием «Lava cake» отсутствует, в предприятиях торговли этого товара нет, поэтому заявитель убежден в том, что средний российский потребитель не знает такого товара;

- сайты www.povarenok.ru, www.edimdoma.ru, www.pudov.ru, www.ligakulinarov.ru, www.1000.menu.ru относятся к приготовлению блюд для личного семейного потребления, на страницах этих сайтов люди делятся друг с другом рецептами приготовления блюд для себя, а сайт www.pudov.ru – это сайт производителя ингредиентов для пищевой промышленности;

- указанные в заключении по результатам экспертизы заявленного обозначения сайты не являются даже интернет-магазинами, где можно было бы купить товар; те продукты, которые там готовят, не предназначены для того, чтобы попасть в предприятия торговли (магазины, торговые сети и др.);

- для того чтобы средний потребитель стал ассоциировать название с определенным продуктом, этот продукт должен быть представлен в предприятиях торговли; иначе потребитель просто не будет иметь возможности встретить этот продукт;

- также представленные сайты не позволяют установить дату размещения на них информации – до или после даты подачи заявки;

- тот факт, что «Lava cake» это аналог французского шоколадного десерта «Fondant au chocolat», не имеет юридического значения, поскольку исключительные права имеют территориальный принцип действия;

- вид товара – это простое наименование товара; согласно ГОСТ Р 51303-2013 «Торговля. Термины и определения» вид товара – совокупность товаров определенной группы, объединенных общим названием и назначением. Примером конкретного вида товаров являются плащи и куртки, принадлежащие к группе верхней одежды, а также представители других групп (классов), такие как телевизоры, холодильники, кровати;

- обозначение «Lava cake» заявлено на регистрацию в качестве товарного знака для товаров 30 класса МКТУ, в том числе для хлебобулочных и кондитерских изделий; при этом ГОСТ Р 51785-2001 «Изделия хлебобулочные. Термины и

определения» и ГОСТ Р 53041-2008 «Изделия кондитерские и полуфабрикаты кондитерского производства» не содержат указания на такой вид хлебобулочных, кондитерских или каких либо других изделий как «Lava cake»;

- в словарных, энциклопедических или других источниках значение слова «Lava cake» в русском языке также отсутствует;

- заявитель не согласен с выводом о несоответствия заявленного обозначения подпункту 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса, поскольку такого вида товара как «Lava cake» в Российской Федерации не существует, то прямо указывать на вид товара или его характеристики заявленное обозначение не может; при этом способность элементов ввести в заблуждение не вполне очевидна, имеет вероятностный характер;

- в отношении любых товаров 30 класса МКТУ обозначение «Lava cake» не является ни видовым, ни ложным, ни способным вводить потребителя в заблуждение относительно товара;

- в отношении всех товаров 30 класса МКТУ, указанных в заявке № 2017752651, заявленное обозначение является фантазийным.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 15.04.2019 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2017752651 в отношении всех заявленных товаров с указанием словесного элемента «САКЕ» в качестве неохраняемого.

С возражением представлены следующие материалы:

- (1) выдержка из Общероссийского классификатора продукции;
- (2) ГОСТ Р 51782-2001 «Изделия хлебобулочные. Термины и определения»;
- (3) ГОСТ Р 53041-2008 «Изделия кондитерские и полуфабрикаты кондитерского производства. Термины и определения»;
- (4) копия решения Роспатента от 15.04.2019 по заявке № 2017752651.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, коллегия сочла изложенные в нем доводы неубедительными.

С учетом даты (12.12.2017) поступления заявки № 2017752651 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя

упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или 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.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся: простые геометрические фигуры, линии, числа; отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово; общепринятые наименования; реалистические или схематические изображения товаров, заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров; сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

В соответствии с подпунктом 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.

Согласно пункту 37 Правил к ложным или способным ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об

определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке № 2017752651 заявлено словесное обозначение «**Lava cake**», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита в одну строку. Государственная регистрация заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров 30 класса МКТУ – *«кофе, чай, какао и заменители кофе; рис; тапиока (маниока) и саго; мука и зерновые продукты; хлебобулочные изделия, кондитерские изделия; мороженое; сахар, мед, сироп из патоки; дрожжи, пекарные порошки»*.

Анализ заявленного обозначения с точки зрения его соответствия требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Словосочетание «LAVA CAKE» обнаруживается в он-лайн переводчике, может быть переведено как шоколадный фондан (см. <https://www.lingvolive.com/ru-ru/translate/en-ru/LAVA%20CAKE>).

Портал «Википедия» содержит следующие сведения. Шоколадный фондан (фр. Fondant au chocolat — «тающий шоколад») — популярное французское десертное блюдо, кекс из шоколадного бисквитного теста. Его особенностью является твердая хрустящая оболочка и жидкая сердцевина.

Для фондана готовится бисквитное тесто с добавлением сливочного масла и большого количества горького шоколада. Тесто заливается в формочки и запекается в духовке. Этот десерт считается сложным в приготовлении, поскольку фондан необходимо точно выдержать в духовке так, чтобы сохранилась жидкая сердцевина при хрустящей корке снаружи.

Данный десерт известен под многими названиями. В англоговорящих странах распространено название lava cake (рус. пирожное с лавой) или прямой перевод с французского molten chocolate cake (рус. тающее шоколадное пирожное). В европейских странах также используется название petit gateau (что, в свою очередь с

французского переводится как «маленький кекс»). В России также под влиянием английских названий встречаются варианты «шоколадная лава» или «шоколадный вулкан». Французская кухня разделяет два варианта этого пирожного: непосредственно *fondant au chocolat* — «тающий шоколад» и *moelleux au chocolat* — «мягкий шоколад». Первый вариант почти полностью жидкий, покрыт тонкой хрустящей коркой; внутри последнего — воздушная мякоть и только небольшая жидкая сердцевина. Граница различия этих разновидностей пирожного весьма размыта, в том или ином способе приготовления используются разные пропорции яиц и муки, а также различные температура и время запекания.

Рецепты указанного десерта широко представлены в сети Интернет, доступны среднему российскому потребителю. Указанные в заключении по результатам экспертизы заявленного обозначения русскоязычные источники в сети Интернет иллюстрируют использование обозначения «LAVA CAKE»/«ЛАВА КЕЙК» в качестве названия упомянутого десерта. Следует отметить, что размещение указанных сведений осуществлено задолго до даты подачи заявки № 2017752651 (статьи содержат даты публикаций или проверяются с помощью сервиса <https://web.archive.org>).

В своем возражении заявитель не отрицает наличие соответствующих публикаций в сети Интернет до 12.12.2017, приводит довод о том, что данное название не используется именно в промышленности, то есть не используется для маркировки товаров 30 класса МКТУ производителями. В отношении данного довода установлено следующее.

Среди указанных в заключении по результатам экспертизы источников содержится ссылка на товар «Мучная смесь Шоколадный десерт LAVA CAKE», производителем которого является ООО «Хлебзернопродукт» (ТС N RU Д- RU.АЕ81.В.04016 от 28.08.2014), связанное с ООО «ПУДОФФ», являющимся администратором соответствующего сайта, упомянутого экспертизой. Товар данного производителя достаточно широко представлен в России с даты, предшествующей дате подачи заявки заявителем. Так, к протоколу от 24.10.2019 приобщены материалы, иллюстрирующие наличие данного товара в предложениях о

продаже до 12.12.2017, размещенных крупными Интернет-магазинами (ozon.ru, leonardo.ru).

Учитывая вышеизложенное, у коллегии есть основания для вывода о том, что словосочетание «LAVA CAKE» в целом не обладает различительной способностью, поскольку представляет собой название десерта, следовательно, соответствующее наименование может быть необходимым для использования различными субъектами рынка товаров 30 класса МКТУ.

Довод заявителя, озвученный в ходе рассмотрения возражения, о неоднородности товаров «Мучная смесь Шоколадный десерт LAVA CAKE» заявленным товарам, в том числе кондитерским изделиям, является неубедительным.

Согласно ГОСТ Р 53041-2008 сахаристые кондитерские изделия, мучные кондитерские изделия, шоколад, какао и кондитерские полуфабрикаты, предназначенные для дальнейшего использования в сфере обращения и (или) производства, являются кондитерской продукцией. Таким образом, смесь для приготовления десерта, реализуемая в потребительской таре, обладает признаками взаимозаменяемости и общей родовой группы по сравнению с готовыми кондитерскими изделиями.

Вышеизложенное свидетельствует о том, что заявленное обозначение в целом не может быть признано соответствующим пункту 1 статьи 1483 Кодекса в отношении заявленных товаров 30 класса МКТУ «кондитерские изделия», поскольку является их характеристикой, указывает на вид товара, и такое указание является однозначным для восприятия российскими потребителями в силу его длительного использования различными лицами в сети Интернет для обозначения кулинарного изделия.

С учетом сказанного просьба заявителя о предоставлении ему исключительного права на такое обозначение не может быть удовлетворена. При этом указание о возможности признания одного из элементов обозначения неохраняемым противоречит положениям абзаца шестого пункта 1 статьи 1483 Кодекса. В данном случае нельзя признать, что словесный элемент «CAKE» не

занимает в заявленном обозначении доминирующего положения, так как имеет одинаковую со словом «LAVA» длину, выполнен в той же шрифтовой манере, составляет с элементом «LAVA» словосочетание, которое приобрело характер устойчивого.

Таким образом, коллегия считает правомерными выводы о несоответствии заявленного обозначения пункту 1 статьи 1483 Кодекса в отношении части заявленных товаров 30 класса МКТУ.

Учитывая, что обозначение «LAVA CAKE» в целом указывает на вид товара 30 класса МКТУ, являющегося кондитерским изделием, для иных товаров 30 класса МКТУ, приведенных в перечне заявки и не относящихся к кондитерской продукции, заявленное обозначение является ложным и способно ввести потребителя в заблуждение относительно вида товара и его свойств, что свидетельствует о том, что предоставление правовой охраны заявленному обозначению будет противоречить подпункту 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Относительно поступившего 22.10.2019 ходатайства заявителя о переносе заседания коллегии в связи с рассмотрением Верховным Судом Российской Федерации жалобы, касающейся обозначения «Кейкпопс» по заявке № 2016742012, поданной заявителем ранее, следует отметить, что представитель заявителя отказался от представленного ходатайства. К моменту рассмотрения возражения упомянутая жалоба была рассмотрена.

Резюмируя все вышеизложенное, вывод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения положениям, предусмотренным пунктами 1 и 3 статьи 1483 Кодекса, является правомерным, и у коллегии не имеется оснований для отмены оспариваемого решения Роспатента.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 05.08.2019, оставить в силе решение Роспатента от 15.04.2019.