

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса 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 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 21.10.2016 (далее – Роспатент), поданное от имени Общества с ограниченной ответственностью «РОЛЛ-ЛАЙН», Санкт-Петербург, (далее – заявитель) на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2015700984, при этом установила следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2015700984 на имя заявителя 31.12.2014 подано словесное обозначение «РОЛЛ ПШЕНИЧНЫЙ», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Предоставление правовой охраны товарному знаку испрашивается в отношении товаров 30 класса МКТУ и услуг 35 класса МКТУ.

Роспатентом 28.06.2016 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для всех товаров 30 класса МКТУ и всех услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне заявки, на основании пунктов 1 (3), 3 статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение в целом не обладает различительной способностью в отношении части заявленных товаров 30 класса МКТУ, относящихся к хлебобулочным изделиям, и связанных с ними услугами 35 класса МКТУ, поскольку воспроизводит название конкретного вида

товара («ролл пшеничный» – пресный белый хлеб в виде тонких листов, который применяют также для приготовления рулетов с различными начинками. При изготовлении пшеничного ролла используются только пшеничная мука, артезианская вода и соль, см. <http://lavash-line.ru>), в связи с чем указывает на вид, состав и свойства товаров.

Также в заключении по результатам экспертизы указано, что производством товаров, однородных заявленным, под названием «пшеничный ролл» занимаются различные производители (группа компаний «КАРАВАЙ», ООО «АРМАГАН», ООО «КВАДРАТ», Арганол (ИП Бабаян). В связи с этим, заявленное обозначение не способно индивидуализировать изготовителя товаров, то есть не обладает различительной способностью.

Кроме того, заключение мотивировано тем, что, в отношении иных заявленных товаров 30 класса МКТУ, заявленное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение относительно их вида, состава и свойства.

В поступившем 21.10.2016 возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента. Доводы возражения сводятся к следующему:

- заявленное обозначение в целом является фантазийным, так как оно состоит из двух лексически значимых единиц, образующих единое словосочетание со смысловым значением, отличающимся от значений составляющих его отдельных слов, в силу чего порождает дополнительные рассуждения, домысливания и ассоциации;

- заявленное обозначение ассоциативно относится к внешнему виду специфической упаковки плоского листового хлебобулочного изделия, а не к внешнему виду самого такого изделия;

- представленные заявителем в ответ на уведомление экспертизы документы подтверждают приобретение заявленным обозначением различительной способности, тогда как ссылки экспертизы на Интернет не подтверждены документально;

- заявленное обозначение не способно ввести потребителя в заблуждение относительно таких товаров как «изделия кондитерские мучные», так как изделия (с

начинкой), получаемые скручиванием, вполне подпадают под категорию изделий, упаковку которых ассоциативно обозначает заявленное обозначение;

- заявленное обозначение не указывает на «вид, состав и свойства» заявленных услуг 35 класса МКТУ, так как является фантазийным.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 28.06.2016 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2015700984 в отношении всех товаров 30 класса МКТУ и всех услуг 35 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (31.12.2014) поступления заявки №2015700984 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя вышеуказанный Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные Приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 № 4322 (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.

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

Положения настоящего пункта не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Согласно подпункту 2.3.2.3 Правил к обозначениям, характеризующим товары, в том числе указывающим на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также время, место, способ производства или сбыт, 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.

Согласно подпункту 2.3.2.4 Правил элементы, указанные в подпунктах 2.3.2.1, 2.3.2.2, 2.3.2.3 и 2.3.2.4 Правил, могут быть включены как неохраняемые элементы в товарный знак, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Положения, предусмотренные в подпунктах 2.3.2.1, 2.3.2.2, 2.3.2.3 и 2.3.2.4 Правил, не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования для конкретных товаров.

Доказательства приобретения обозначением различительной способности представляются заявителем. К таким доказательствам, в частности, относятся сведения о длительности использования обозначения, об интенсивности его использования и т.д.

В соответствии с абзацем 1 и 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.

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

Заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение «РОЛЛ ПШЕНИЧНЫЙ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами

русского алфавита. Предоставление правовой охраны товарному знаку испрашивается в отношении товаров 30 класса МКТУ и услуг 35 класса МКТУ.

Анализ охраноспособности заявленного обозначения на соответствие требованиям пунктов 1, 3 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Согласно словарно-справочным и общедоступным источникам информации (<http://dic.academic.ru>) «пшеничный» - [шн], пшеничная, пшеничное. Из пшеницы. Пшеничная мука. Из пшеничной муки. Словесный элемент «ролл» является транслитерацией буквами русского алфавита лексической единицы английского языка «roll», имеющей значение – «рулон, рулет».

Кроме того, необходимо отметить, что английское слово «roll» в русской транслитерации (ролл), известно рядовому потребителю в силу широкого использования в отношении еды, (например: «ролл из салями, ролл из семги, ролл из блинов, ролл селедка под шубой и т.д.).

Учитывая изложенное выше можно сделать вывод о том, что семантика заявленного обозначения «РОЛЛ ПШЕНИЧНЫЙ» понятна российскому потребителю и не требует дополнительных рассуждений или домысливания.

Принимая во внимание данные сведения из словарей, а также из сети Интернет, значения слов «пшеничный» и «ролл» как по отдельности, так и в их сочетании («РОЛЛ ПШЕНИЧНЫЙ»), коллегия пришла к выводу о том, что заявленное обозначение является характеризующим приведенные в заявке товары 30 класса МКТУ, относящиеся к хлебобулочным изделиям, так как оно указывает на вид товаров («РОЛЛ») и на их состав, свойства («ПШЕНИЧНЫЙ»).

Изложенное обуславливает вывод о неохраноспособности заявленного обозначения в целом, как состоящего исключительно из слов, характеризующих заявленные товары 30 класса МКТУ, относящиеся к хлебобулочным изделиям.

Согласно сведениям из сети Интернет (см. Интернет-портал «Яндекс» и Интернет-сайты группа компаний «КАРАВАЙ» (www.karavay.spb.ru), ООО «АРМАГАН» (www.lavash-line.ru), ООО «КВАДРАТ» (www.kvadratroll.ru), Арганол (ИП Бабаян) (www.arganol.ru) и т.д.), производство таких изделий как пшеничный ролл осуществляется различными производителями, что позволяет прийти к выводу о

том, что заявленное обозначение не обладает различительной способностью по причине его использования различными лицами в отношении однородных товаров. Что касается услуг 35 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация заявленному обозначению (продвижение продуктовых товаров (для третьих лиц); услуги оптовой и розничной продажи продуктов питания, в том числе услуги по развозной продаже продуктов питания; посредничество коммерческое; услуги снабженческие для третьих лиц), то подразумевается, что они оказываются только в отношении определенного вида товаров, а именно «ролла пшеничного». В этой связи заявленное обозначение в отношении данных услуг является указанием на направленность деятельности заявителя.

Следовательно, заявленное обозначение не способно индивидуализировать товары и услуги конкретного лица, то есть он является неохраноспособным.

Анализ представленных заявителем документов в ответ на уведомление по результатам экспертизы показал следующее.

Копии сертификатов, декларация о соответствии, технические условия подтверждают подготовительные действия к выпуску товара «ролл пшеничный». Копия договора поставки от 22.08.2012, а также представленные копии товарно-транспортных накладных, подтверждают что заявитель произвел и поставил товар «ролл пшеничный» одному юридическому лицу (ОАО «Славянский хлеб»). Что касается представленных копий статей из журналов и газет, то необходимо отметить, что согласно приведенной в них информации, компания заявителя является разработчиком и изготовителем автоматизированных линий для производства лаваша и пшеничного ролла.

Заявителем не были представлены сведения об объемах реализации товаров, маркированных заявленным обозначением, а также о территории распространения этих товаров, кроме города Вологда.

В связи с указанным выше представленные заявителем материалы не позволяют сделать вывод о том, что заявленное обозначение было известно российским потребителям до даты приоритета заявки №2015700984 и

воспринималось ими как средство индивидуализации товаров и услуг заявителя - Общества с ограниченной ответственностью «РОЛЛ-ЛАЙН».

Таким образом, заявленное обозначение по заявке №2015700984 не удовлетворяет требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Поскольку правовая охрана заявленному обозначению испрашивается в отношении таких товаров 30 класса МКТУ как: «изделия кондитерские мучные, в частности кондитерские рулеты (бисквитные рулеты, штрудели) и т.п.», не являющихся роллами пшеничными, заявленное обозначение способно, как справедливо указано в заключении по результатам экспертизы, вести потребителя в заблуждение относительно вида товаров.

Таким образом, заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 21.10.2016, оставить в силе решение Роспатента от 28.06.2016.