

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

коллегии по результатам рассмотрения возражения заявления

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, рассмотрела поступившее 11.04.2010 возражение, поданное ООО «Омега» (далее - заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2017734121, при этом установила следующее.

Регистрация товарного знака по заявке №2017734121 с датой поступления в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности от 21.08.2017 испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 30 класса МКТУ - сухари.

Заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение «**a la France**», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Решение Роспатента от 15.12.2018 об отказе в государственной регистрации товарного знака было принято на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому обозначение по заявке №2017734121 не соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Указанное несоответствие обосновывается тем, что заявленное обозначение в переводе с английского языка означает «в духе Франции», «на французский манер» (см. <https://www.multitrans.ru>) и может быть воспринято потребителем как указание на свойства и способ производства товаров, в частности, как указание на то, что при производстве заявленных товаров используется французская рецептура и технология выпечки. Также в заключении указано, что представленные заявителем дополнительные материалы не являются достаточными для признания того, что

обозначение «**a la France**» приобрело различительную способность в результате его длительного и интенсивного использования до даты подачи заявки.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), заявителем приведены следующие аргументы:

- заявленное обозначение «a la France» не описывает прямо характеристики товара, поскольку требует домысливания и дополнительных рассуждений, так как может быть истолковано множеством способов, например, использование французской рецептуры выпечки хлеба, использование в процессе изготовления товара характерных для французской кухни приправ, привлечение к процессу производства французских пекарей или маленький размер сухариков, их нежная консистенция и т.д.;

- исходя из изложенного заявленное обозначение может ассоциативно указывать на какую-либо связь с Францией, следовательно, оно не является описательной характеристикой, прямо указывающей на свойства товара, в связи с чем у других производителей сухариков не может возникнуть необходимость в использовании при производстве товара обозначения «a la France» при описании их свойств и характеристик, так как имеется возможность указать, например, изготовлено с использованием французских рецептов или по французским технологиям и др.;

- представленные материалы об использовании заявленного обозначения являются дополнительным аргументом для подтверждения наличия у заявителя мощной производственной базы, серьезных намерений по использованию обозначения и уже сложившейся известности маркированной им продукции в различных регионах России, а также в Беларуси, Казахстане, Кыргызстане и других странах постсоветского пространства;

- на основании изложенного можно сделать вывод, что сухарики, маркированные обозначением «a la France», являются хорошо известной российским потребителям продукцией, популярной и востребованной на территории Российской Федерации.

На основании изложенного заявителем выражена просьба об отмене решения об отказе и государственной регистрации товарного знака по заявке №2017734121 в отношении товаров 30 класса МКТУ – сухари.

К возражению приложены следующие материалы:

- 1) Сведения из ЕГРЮЛ;
- 2) Информация с сайта dalmatovo.com;
- 3) Сведения об участии в Международной выставке продуктов питания «WorldFood Moscow»(11-14 сентября 2017, Москва);
- 4) Скриншот о статистике посещений выставки «WorldFood Moscow», 2017;
- 5) Распечатка выдержки из рекламно-информационного журнала «PROD&PROD Продвижение продовольствия» №2-3(45) 2017, выходящего тиражом 35 000 экз. 9 раз в год, с публикацией анонса продукции;
- 6) Договор на размещение рекламы в журнале «PROD&PROD Продвижение продовольствия» между ООО «Омега» и ООО «Про Медиа»;
- 7) Сведения об участии в Международной выставке продуктов питания «ПРОДЭКСПО-2018», в том числе договор на участие, фото стенда, распечатка с сайта выставки;
- 8) Дипломы лауреата международного конкурса «Лучший продукт – 2019»;
- 9) Распечатки с сайта Международной выставки продуктов питания, напитков и сырья для их производства «ПРОДЭКСПО-2019», в том числе информация о статистике посещения выставки;
- 10) Справка об объемах продаж товара по регионам РФ;
- 11) Договоры от 01.04.2015 по переработке давальческого сырья между ООО «Омега» (Заказчик) и ООО «Кондитерская фабрика «Кураж» (Подрядчик), ООО «Омега» (Заказчик) и ООО «Фабрика печенья» (Подрядчик), ООО «Омега» (Заказчик) и ООО «Далматовская кондитерская фабрика» (Подрядчик) с актами приемки работ;

12) Договор поставки от 05.05.2017 между ООО «Омега» и ООО «ПРОДТОРГ», г. Тамбов с товарными накладными и счетами - фактурами;

13) Договор поставки от 16.09.2016 между ООО «Омега» и ООО «ПРИМА ЛЮКС», Москва с товарными накладными и счетами - фактурами;

14) Договор поставки от 16.02.2018 между ООО «Омега» и ИП Гришанковой Н.А., г. Рязань с товарными накладными и счетами - фактурами;

15) Договор поставки от 14.10.2016 между ООО «Омега» и ИП Адуевым К.А., республика Северная Осетия-Алания) с товарными накладными и счетами - фактурами;

16) Договор поставки от 26.02.2018 между ООО «Омега» и ООО «ТрейдСервис», г. Таганрог с товарными накладными и счетами - фактурами;

17) Договор поставки от 22.05.20168 между ООО «Омега» и ООО «Центр реструктуризации», г. Саратов с товарными накладными и счетами - фактурами;

18) Договор поставки от 17.01.2017 между ООО «Омега» и ООО «Майкл», г. Пенза с товарными накладными и счетами - фактурами;

19) Договор поставки от 13.03.2015 между ООО «Омега» и ИП Аксеновым В.В., г. Челябинск с товарными накладными и счетами - фактурами;

20) Договор поставки от 15.12.2016 между ООО «Омега» и ООО «Тренд» (торговая сеть «Выгодный», г. Екатеринбург с товарными накладными и счетами - фактурами;

21) Договор поставки от 01.09.2018 между ООО «Омега» и АО «Дикси Юг», филиал «МЕГАМАРТ», г. Екатеринбург с товарными накладными и счетами - фактурами;

22) Договор поставки от 30.01.2017 между ООО «Омега» и ООО «Альфа», г. Нижний Тагил с товарными накладными и счетами - фактурами;

23) Договор поставки от 02.03.2018 между ООО «Омега» и ООО «Экономный», Свердловская обл., г. Лесной с товарными накладными и счетами - фактурами;

24) Договор поставки от 18.11.2016 между ООО «Омега» и ИП Глухих Д.В., г. Пермь с товарными накладными и счетами - фактурами;

25) Договор поставки от 26.03.2015 между ООО «Омега» и ИП Воронцовой О.В., г. Омск с товарными накладными и счетами - фактурами;

26) Договор поставки от 28.11.2017 между ООО «Омега» и ООО «Коралл», г. Чита с товарными накладными и счетами - фактурами;

27) Договор поставки от 11.10.2017 между ООО «Омега» и ООО «Терминал», Башкортостан, г. Белорецк с товарными накладными и счетами - фактурами;

28) Договор поставки от 13.07.2017 между ООО «Омега» и ИП Ефимовой С.К., республика Мордовия, г. Саранск с товарными накладными и счетами - фактурами;

29) Договор поставки от 17.10.2016 между ООО «Омега» и ТОО «Гермес LD», Казахстан, г. Кызылорда с товарными накладными и счетами - фактурами;

30) Договор поставки от 22.03.2018 между ООО «Омега» и ИП Тыхеевым С.В., г. Улан-Удэ с товарными накладными и счетами - фактурами;

31) Договор поставки от 20.02.2018 между ООО «Омега» и ООО «Пламя ИМПЭКС», Кыргызстан, г. Бишкек с товарными накладными и счетами - фактурами.

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

С учетом даты (21.08.2017) поступления заявки №2017734121 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом

Минэкономразвития России от 20.07.2015 №482, зарегистрированным в Минюсте РФ 18.08.2015, регистрационный № 38572, с датой начала действия 31 августа 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 свойства и способ их производства.

В соответствии с пунктом 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

Как было указано выше, заявленное обозначение «**a la France**» представляет собой словесное обозначение, выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Государственная регистрация заявленного обозначения испрашивается для товаров 30 класса МКТУ – сухари.

Анализ обозначения «**a la France**» на предмет его соответствия требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, указанным в решении Роспатента, показал следующее.

Указанное обозначение в переводе на русский язык означает «а-ля Франция», другими словами «на французский манер», «в духе Франции», «подобно Франции». С учетом указанного смыслового значения заявленного обозначения невозможно установить, какие именно характеристики заявленных товаров описывает обозначение «a la France».

Утверждение экспертизы, что данное обозначение может быть воспринято потребителем как указание на французскую рецептуру и технологию выпечки, является необоснованным, поскольку заявленное обозначение не содержит подобных указаний. По-французски указание на то, что товар произведен по

французским рецептам или французской технологии, будет «selon les recettes françaises» или «sur la technologie française». Что касается того факта, что потребитель может воспринимать это обозначение по-разному, то данное обстоятельство свидетельствует о том, что обозначение «**a la France**» не описывает прямо какие-либо характеристики товара, а требует дополнительных рассуждений и домысливания, которые могут быть совершенно различными. Например, можно предположить, что сухари «**a la France**» это сухари, произведенные с использованием каких-то французских традиций или присущих Франции ингредиентов, специй, приправ или же с использованием французских рецептов, как указано экспертизой. Следовательно, заявленное обозначение вызывает представление о производимых товарах через ассоциации, что подтверждает его фантазийный характер.

Учитывая изложенное, у коллегии не имеется оснований для признания заявленного обозначения описательным элементом, необходимым для использования его различными производителями однородных заявленным товаров в гражданском обороте, поскольку оно не является указанием на свойства, способ производства или какие-либо иные характеристики товаров 30 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается государственная регистрация товарного знака по заявке №2017734121.

Кроме того, согласно представленным заявителем материалам обозначение «**a la France**» использовалось при маркировке товаров 30 класса МКТУ – сухари в течение длительного периода времени и приобрело известность у российского потребителя, что подтверждается приложенными к возражению договорами поставки товаров в различные регионы Российской Федерации [11-31], сведениями об объемах и географии реализации товаров за период с 2017 по 2019 г.г.[10], а также сведениями об участии в международных выставках продуктов питания и наградами, полученными за продукцию, маркированную заявленным обозначением (в том числе на 26-й международной выставке «ПРОДЭКСПО-2019» сухарики «a la France» были награждены серебряной медалью за «Лучший продукт – 2019» и золотой звездой в номинации «Лучший инновационный продукт»)[3-9],

информацией из сети Интернет и другими материалами, что является дополнительным фактором в пользу предоставления этому обозначению правовой охраны на территории Российской Федерации.

В связи с указанным следует признать, что обозначение «**a la France**» по заявке №2017734121 удовлетворяет требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 11.04.2019, отменить решение Роспатента от 15.12.2018 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2017734121.