

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ, в редакции Федерального закона от 12.03.2014 №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, рег. №4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 03.11.2017 возражение, поданное Березенец Анастасией Юрьевной, Санкт-Петербург (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2016704238, при этом установила следующее.



Комбинированное обозначение «  » по заявке №2016704238 с приоритетом от 15.02.2016 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров и услуг 30, 43 классов МКТУ, указанных в заявке.

Роспатентом 31.07.2017 было принято решение о государственной регистрации товарного знака для части заявленных товаров 30 класса МКТУ «печенье; печенье сухое» и всех услуг 43 класса МКТУ. При этом слово «ТАЙЯКИ» указано в качестве неохраняемого элемента для товаров 30 класса МКТУ в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 1483 Кодекса. В соответствии с заключением по результатам экспертизы, являющимся неотъемлемой частью

решения Роспатента, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении остальной части товаров 30 класса МКТУ по причине его несоответствия требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к следующему.

Словесный элемент «ТАЙЯКИ» (в буквальном переводе с японского язык означает «запеченный морской лещ», «японское печенье в форме рыбки», см. <https://dic.academic.ru>) представляет собой определенный вид товаров 30 класса МКТУ, следовательно, для части товаров 30 класса МКТУ (например, печенье и сухого печенья) не обладает различительной способностью и указывает на вид товаров, а для остальных товаров 30 класса МКТУ является ложным.

Представленные заявителем документы не свидетельствуют о наличии у заявленного обозначения различительной способности.

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы возражения сводятся к следующему:

- на стадии экспертизы заявленного обозначения заявителем были скорректированы первоначально заявленные видовые категории товаров 30 класса МКТУ, в отношении которых безосновательно не было принято решения о регистрации товарного знака;

- заявленное комбинированное обозначение является единым и неделимым фантазийным обозначением, придуманным предпринимателями Даниловым С.Ю. и Березенец А.Ю. для индивидуализации товаров и услуг 30, 43 классов МКТУ;

- словесный элемент «ТАЙЯКИ» не соответствует какому-либо японскому слову или понятию, не ясен для русского потребителя, поэтому не может рассматриваться в качестве указания на определенный вид товаров;

- слово «ТАЙЯКИ» известно российским потребителям только благодаря его популяризации заявителем;

- слово «ТАЙЯКИ» не переводится с японского языка как «запеченный морской лещ», а является фантазийным словом, при этом каждому продукту можно

придать любую форму, поэтому выбранная для товарного знака форма рыбки не может являться препятствием для его регистрации;

- восприятие заявленного обозначения требует рассуждения, домысливания, зависит от различных факторов, в том числе уровня образования потребителей, их возраста, социального положения;

- для заявленных товаров и услуг заявленное обозначение в целом не является описательным и обладает достаточной различительной способностью;

- заявленное обозначение придумано и используется для индивидуализации предприятий общественного питания, расположенных в Санкт-Петербурге и связанных с культурой Востока, в настоящее время идет подготовка к открытию аналогичных предприятий в других городах России, при этом;

- сведения о деятельности предприятия, сопровождаемого заявленным обозначением, регулярно освещались в различных средствах массовой информации посредством сети Интернет.

На основании изложенного заявитель просит изменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2016704238 в отношении всех заявленных товаров и услуг 30, 43 классов МКТУ.

В качестве материалов, иллюстрирующих доводы возражения, заявителем представлены сведения об использовании заявленного обозначения.

Кроме того, на заседании коллегии, состоявшемся 07.12.2017, заявителем было подано ходатайство с уточнением формулировок ряда товаров, приведенных в 30 классе МКТУ, а именно: изделия кондитерские из сладкого теста, преимущественно с начинкой, а именно печенье; изделия кондитерские мучные, а именно печенье; японские кондитерские изделия из сладкого желе бобов, а именно печенье; традиционные японские сладости, состоящие из сладкого бобового джема в мягкой подслащенной оболочке на основе бобов, а именно печенье; сладкое сдобное тесто для кондитерских изделий, а именно печенье; сладости, а именно печенье.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия считает доводы, изложенные в возражении, убедительными в части.

С учетом даты (15.02.2016) поступления заявки №2016704238 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше Кодекс, Административный регламент предоставления Федеральной службой по интеллектуальной собственности государственной услуги по государственной регистрации товарного знака, знака обслуживания, коллективного знака и выдаче свидетельств на товарный знак, знак обслуживания, коллективный знак, их дубликатов, утвержденный приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 483, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 27.08.2015 за №38712 (далее – Регламент) и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, Требования к документам, содержащимся в заявке на государственную регистрацию товарного знака, знака обслуживания, коллективного знака, и прилагаемым к ней документам и их формы, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015 за № 38572 (далее – Правила, Требования).

В соответствии с требованиями подпункта 3 пункта 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 указывающие на их вид, качество, количество, 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 1.1 статьи 1483 Кодекса положения пункта 1 настоящей статьи не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Согласно положениям пункта 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся также обозначения, которые на дату подачи заявки утратили такую способность в результате широкого и длительного использования разными производителями в отношении идентичных или однородных товаров, в том числе в рекламе товаров и их изготовителей в средствах массовой информации.

Согласно положением подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается регистрация в качестве товарного знака обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

Исходя из пункта 37 Правил, при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя учитывается, что 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.

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



Заявленное обозначение «» по заявке №2016704238 с приоритетом от 15.02.2016 является комбинированным, включает в свой состав стилизованное изображение рыбки, на фоне которой расположен словесный элемент «ТАЙЯКИ», выполненный оригинальным шрифтом буквами русского алфавита. Регистрация заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров и услуг 30, 43 классов МКТУ.

При анализе заявленного обозначения было установлено, что входящий в его состав словесный элемент «ТАЙЯКИ» представляет собой название определенного вида кондитерских изделий - японского печенья в форме рыбки. Так, согласно сведениям из свободной энциклопедии Википедия (см. <https://ru.wikipedia.org>) тайяки готовят с использованием пресного и сдобного теста. Тесто выкладывают в форму в виде рыбки для каждой стороны, затем накладывают наполнитель и скрепляют обе половинки. Затем готовят до образования золотистой корочки с обеих сторон. В качестве наполнителя используют джем анко из бобов адзуки, заварной крем, шоколад, сыр и др.

Тайяки впервые начали печь в кондитерской Нанивая в Адзабу, Токио в 1909 году, а сейчас их можно найти во всех уголках Японии, особенно на фуд-кортах супермаркетов и японских фестивалях.

Исходя из выше приведенной общедоступной информации, можно сделать вывод, что словесный элемент «ТАЙЯКИ» является описательным по отношению к части товаров (печенье), приведенных в перечне заявленного обозначения, а именно указывает на их вид, следовательно, относится к категории неохранных элементов в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Коллегия приняла к сведению довод возражения о том, что слово «ТАЙЯКИ» является фантазийным и стало известно российскому потребителю только благодаря популяризации деятельности заявителя под данным обозначением.

Действительно, представленные заявителем как на стадии экспертизы, так и на стадии подачи возражения документы свидетельствуют о том, что на территории Санкт-Петербурга заявитель осуществляет деятельность в области услуг общественного питания, сопровождаемую обозначением «ТАЙЯКИ».

Вместе с тем имеющаяся в распоряжении коллегии информация не дает оснований полагать, что смысловое значение слова «ТАЙЯКИ» не знакомо российскому потребителю и, как следствие этого, воспринимается им исключительно в качестве фантазийного по отношению к товарам 30 класса МКТУ.

Так, на стадии экспертизы заявленного обозначения заявителем была представлена статья из Интернет-издания «Собака.ру» от 29.11.2016 (<http://www.sobaka.ru/bars/heroes/51950>), в которой приводится информация о деятельности Березенец А.Ю. и открытого ей предприятия общественного питания от первого лица. Опубликованная в указанной статье информация безусловно свидетельствует о вкладе заявителя в популяризацию традиционной японской кухни и культуры на территории Российской Федерации, однако, также не опровергает тот факт, что тайяки представляет собой название традиционного японского кондитерского изделия. В частности, в статье указано, что тайяки – это «сладкие рыбки из теста с разными наполнителями», а также то, что заявитель получил возможность пройти недельное обучение в «одной из самых старых тайячных» Японии, и с этого момента тайяки заявителя со сладкой бобовой пастой адзуки перестали отличать от японских даже сами японцы.

Следует также указать, что в настоящее время имеются сведения о том, что японское кондитерское изделие тайяки на территории Российской Федерации можно попробовать не только в Санкт-Петербурге, но и в Москве, в которой открылись такие заведения японской кухни как «Япокофе», «Якусака», «Ice Cream by Mitro Food Cafe» (см. статью в сети Интернет, <http://www.the-village.ru/village/food/short/281516-tri-mesta-s-tayyaki-v-moskve>).

В этой связи целесообразно обратить внимание, что обозначения, «описательные» по существу, представляющие собой название определенных блюд японской кухни, должны быть свободными для использования всеми производителями этого вида продукции в гражданском обороте.

Что касается иных товаров 30 класса МКТУ, приведенных в заявленном перечне по заявке №2016704238, таких как «батончики злаковые; батончики злаковые с высоким содержанием белка; блины; булки; булочки с джемом; галеты солодовые; закуски легкие на основе риса; закуски легкие на основе хлебных злаков; заменители кофе; заменители кофе растительные; заправки для салатов; изделия желейные фруктовые [кондитерские]; изделия кондитерские из сладкого теста, преимущественно с начинкой; изделия кондитерские мучные; изделия

кондитерские на основе арахиса; изделия кондитерские на основе миндаля; изделия макаронные; изделия пирожковые; какао; карамель [конфеты]; киш; конфеты; конфеты лакричные [кондитерские изделия]; конфеты мятные; крекеры; крем заварной; кулебяки с мясом; кушанья мучные; лапша; леденцы, включенные в 30 класс; лепешки рисовые; макарон [печенье миндальное]; марципан; японские кондитерские изделия из сладкого желе бобов; муссы десертные [кондитерские изделия]; муссы шоколадные; мороженое; напитки чайные; напитки шоколадно-молочные; напитки шоколадные; напитки на базе какао; настои нелекарственные; традиционные японские сладости, состоящие из сладкого бобового джема в мягкой подслащенной оболочке на основе бобов; пастилки [кондитерские изделия]; пироги, в том числе японские пироги с начинкой в форме рыбы; помадки [кондитерские изделия]; пралине; пряники; пудинги [запеканки]; пюре фруктовые [соусы]; рулет весенний; сладкое сдобное тесто для кондитерских изделий; сладости; сорбет [мороженое]; сэндвичи; тарты; халва; хлеб; хлеб из пресного теста; цикорий [заменитель кофе]; цикорий и смеси на основе цикория для использования в качестве заменителя кофе; чай; чай со льдом; шоколад», то они либо не являются кондитерскими изделиями, либо относятся к кондитерским изделиям иного вида, нежели печенье тайяки. В этой связи можно сделать вывод о том, что заявленное обозначение, содержащее в своем составе спорный словесный элемент «ТАЙЯКИ» при маркировке указанных товаров 30 класса МКТУ, не являющихся печеньем, представляет собой ложное указание вида товара, следовательно, такое обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в соответствии с требованиями пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Вместе с тем следует принять во внимание представленное на заседании коллегии ходатайство заявителя с уточнением формулировок ряда товаров 30 класса МКТУ, ограниченных определенным видом кондитерских изделий (печеньем).

Указанные ограничения устраняют препятствие в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака по заявке №2016704238, основанные на

выводе о его несоответствии требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса, в отношении таких товаров 30 класса МКТУ как «изделия кондитерские из сладкого теста, преимущественно с начинкой, а именно печенье; изделия кондитерские мучные, а именно печенье; японские кондитерские изделия из сладкого желе бобов, а именно печенье; традиционные японские сладости, состоящие из сладкого бобового джема в мягкой подслащенной оболочке на основе бобов, а именно печенье; сладкое сдобное тесто для кондитерских изделий, а именно печенье; сладости, а именно печенье», с указанием при этом словесного элемента «ТАЙЯКИ» в качестве неохраняемого на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 03.11.2017, изменить решение Роспатента от 31.07.2017 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2016704238.