

ЗАКЛЮЧЕНИЕ


по результатам рассмотрения возражения

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 № 4520, рассмотрела возражение, поступившее в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) 05.07.2018, поданное Акционерным обществом «ПАЛЯНИЦА», Санкт-Петербург (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности о государственной регистрации товарного знака по заявке №2016738819 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Предоставление правовой охраны товарному знаку по заявке № 2016738819, поданной 14.10.2016, испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 30 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне.

Согласно материалам заявки на регистрацию в качестве товарного знака



заявлено комбинированное обозначение , выполненное в виде фигурной рамки, внутри которой расположены словесный элемент «Лавка Пеکار»,

выполненный буквами русского алфавита оригинальным шрифтом, и изобразительные элементы в виде оригинальной композиции, состоящей из стилизованных изображений предметов.

Роспатентом 10.04.2018 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2016738819 в отношении всех заявленных товаров и услуг с указанием словесного элемента «Лавка Пекаря» в качестве неохраняемого элемента.

Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «Лавка Пекаря» не обладает различительной способностью, поскольку указывает на видовое наименование организации (указывает на вид деятельности), а также указывает на вид и назначение заявленных товаров и услуг, в связи с чем является неохраняемым элементом на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса (лавка – небольшой магазин, мелкое торговое заведение, пекарь – работник хлебопекарного производства, специалист по выпеканию хлеба и хлебобулочных изделий (см. Яндекс-словари).

В заключении по результатам экспертизы также указано, что дополнительные материалы, представленные 21.02.2018 заявителем, не доказывают приобретенную различительную способность заявленного обозначения.

В Роспатент 05.07.2018 поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 10.04.2018, основные доводы которого сводятся к следующему:

- словосочетание «Лавка Пекаря» является фантазийным и используется заявителем целиком, без деления на части;

- действующее законодательство, а также словарно-справочные источники информации не содержит термин «видовое наименование организации». В терминологии действующего законодательства понятие «лавка» не используется как организационно-правовая форма, не является наименованием организации, не является указанием на вид предприятия;

- словесные элементы, входящие в состав заявленного обозначения, могут быть по-разному восприняты потребителями, исходя из многозначности словесного элемента «лавка» (лавка – длинная, чаще без стоек, скамья, обычно укрепленная вдоль стены; скамья для сидения или лежания, обычно прикрепленная к стене; мель, банка; мера длины в Польше и Кракове = 1 дюйму; полка). Для осмысливания значения заявленного обозначения необходимы дополнительные рассуждения, домысливания, ассоциации;

- даже если предположить, что у некоторых потребителей при восприятии фантазийного словосочетания «Лавка Пекаря» возникнет ассоциация с торговым помещением, заявленное обозначение все равно будет являться фантазийным по отношению к заявленным товарам и услугам;

- заявитель приводит практику регистрации товарных знаков, включающих охраняемые словесные элементы «лавка», «пекарь» и зарегистрированных в отношении различных товаров и услуг, например, товарные знаки по свидетельствам №№ 589714, 463453, 421224, 492561, 473968, 418999, 516348, 570500, 358603, 341366, 426480, а также просит обратить внимание на товарный знак № 582161 «кулинарная лавка» с охраняемым словесным элементом для товаров 30 и услуг 35 классов МКТУ, что показывает возможность признать словесный элемент «Лавка Пекаря» охраноспособным элементом;

- кроме того, заявитель отмечает, что заявленное обозначение широко используется заявителем в качестве известной сети предприятий общественного питания. В Санкт-Петербурге уже открыто более 30 предприятий под обозначением «Лавка Пекаря». Информация о заявителе представлена в сети Интернет (на официальном сайте <http://lavkapekarva.ru/>, на популярных сайтах как специализированных, тематических, так и сайтах общей направленности.

С учетом изложенного заявитель просит изменить решение Роспатента от 10.04.2018 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2016738819 в отношении уточненного перечня товаров (указанного выше) без исключения из правовой охраны словесного элемента «Лавка Пекаря».

В подтверждение своих доводов заявителем были представлены следующие материалы:

1. Рекламные материалы (рекламные листовки, фотографии рекламы на транспорте; фотография предприятия заявителя, продукции);
2. Сведения о домене <http://lavkapekarya.ru/>;
3. Результаты поиска в системе Яндекс словосочетания «лава пекаря»;
4. Распечатки с сайта <http://lavkapekarya.ru/>;
5. Словарно-справочные материалы (значение слова «лавка»);
6. Бухгалтерская справка №3 от 01.02.2018 (затраты на рекламу за 2017 год);
7. Дополнительные соглашения к договору №1 от 12.05.2017 (№2 от 31.05.2017; №5 от 22.06.2017; №6 от 10.08.2017; №8 от 13.09.2017; №9 от 27.09.2017; №10 от 05.10.2017; №11 от 25.10.2017);
8. Приложения к договору об оказании рекламных услуг №14/02 от 14.02.2017 (№2 от 16.03.2017; №3 от 29.03.2017; №4 от 10.04.2017; №5 от 20.07.2017; №6 от 18.08.2017; №7 от 12.09.2017; №8 от 10.10.2017; №10 от 25.10.2017);
9. Технические задания на изготовление полиграфической продукции (за август, октябрь 2017 г.

Изучив материалы дела и заслушав лиц, присутствующих при рассмотрении возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (14.10.2016) 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 государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 г. № 482, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015 г., рег. № 38572, и введенные в действие 31.08.2015 г. (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 1 (3) 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 неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

В соответствии с подпунктом 1.1 пункта 1 статьи 1483 Кодекса положения пункта 1 настоящей статьи не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Согласно пункту 34 Правил в ходе экспертизы заявленного обозначения устанавливается, не относится ли заявленное обозначение к объектам, не обладающим различительной способностью или состоящим только из элементов, указанных в пункте 1 статьи 1483 Кодекса.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, простые геометрические фигуры, линии, числа; отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово; общепринятые наименования, сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, общепринятые наименования и т.д.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения (пункт 35 Правил).

В соответствии с пунктом 35 Правил для доказательства приобретения обозначением различительной способности, предусмотренной подпунктом 1 пункта 1.1 статьи 1483 Кодекса, могут быть представлены содержащиеся в соответствующих документах фактические сведения: о длительности, интенсивности использования обозначения, территории и объемах реализации товаров, маркированных заявленным обозначением, о затратах на рекламу, ее длительности и интенсивности, о степени информированности потребителей о заявленном обозначении и изготовителе товаров, включая результаты социологических опросов; сведения о публикациях в открытой печати информации о товарах, сопровождаемых заявленным обозначением и иные сведения. В отношении документов, представленных для доказательства приобретения обозначением различительной способности, проводится проверка, в рамках которой учитывается вся совокупность фактических сведений, содержащихся в соответствующих документах. Документы, представленные заявителем для

доказательства приобретения обозначением различительной способности, учитываются при принятии решения о государственной регистрации товарного знака в том случае, если они подтверждают, что заявленное обозначение до даты подачи заявки воспринималось потребителем как обозначение, предназначенное для индивидуализации товаров определенного изготовителя.

Заявленное обозначение по заявке № 2016738819 – (1) представляет собой



комбинированное обозначение , выполненное в виде фигурной рамки, внутри которой расположены словесные элементы «Лавка Пекаря», выполненные буквами русского алфавита оригинальным шрифтом, и изобразительные элементы в виде стилизованных изображений головного убора, скалки и колоса.

Регистрация обозначения (1) в качестве товарного знака испрашивается в коричневом, оранжевом, белом цветовом сочетании в отношении товаров 30 и услуг 35 классов МКТУ.

Анализ соответствия заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Согласно словарно-справочным источникам информации значение слов, входящих в состав заявленного обозначения, следующее:

- лавка – 1. Скамья для сидения или лежания, скамья в саду, на улице; 2. Небольшой магазин; мелкое торговое заведение (мелочная лавка, продуктовая лавка, кондитерская лавка; 3. Мель, банка [3];

- пекарь – специалист по выпеканию хлеба и хлебобулочных изделий (см. <https://ru.wikipedia.org/>).

В заявленном обозначении слова «Лавка Пекаря» связаны между собой семантически и грамматически, выполнены в одной графической манере (исполнены одинаковым шрифтом и цветовой гаммой), в связи с чем воспринимаются как словосочетание.

Таким образом, словосочетание «Лавка Пекаря» состоит из существительного, прямо указывающего на вид торгового предприятия (лавка), и согласованного с ним существительного «Пекаря» - специалиста по выпечке хлебобулочных изделий.

При этом, несмотря на то, что понятие «лавка» не используется как организационно-правовая форма предприятия, однако слово «лавка» широко используется в качестве указания на небольшое торговое заведение, магазин в таких словосочетаниях как кулинарная лавка, продуктовая лавка, продовольственная лавка, антикварная лавка, бакалейная лавка, кондитерская лавка, посудная лавка, керосиновая лавка, книжная лавка, церковная лавка, хлебная лавка, мясная лавка и т.п. Как известно, предприятие торговли – это объект хозяйственной деятельности, осуществляющий с использованием процессов, оборудования и технологий продажу товаров, выполнение работ и оказание услуг торговли покупателям (см. словари на сайте <https://dic.academic.ru/>).

В связи с изложенным словосочетание «Лавка Пекаря» имеет следующее толкование – торговое предприятие с определенным ассортиментом.

Таким образом, в отношении части заявленных услуг 35 класса МКТУ «организация торгово-закупочной деятельности; организация торговых ярмарок в коммерческих целях; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продажа аукционная; продвижение продаж для третьих лиц; услуги булочных в части розничной продажи хлебобулочных и кондитерских изделий; услуги по розничной, оптовой продаже товаров; услуги розничной продажи продуктов питания; услуги розничной продажи товаров по каталогу путем почтовых отправок; услуги розничной продажи товаров с использованием телемагазинов или интернет-сайтов; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]», относящихся к торговой деятельности и оказанию услуг по реализации товаров (хлебобулочных изделий), словесные элементы «Лавка Пекаря», не занимающие доминирующее положение в композиции заявленного обозначения, не обладают различительной способностью и являются неохраняемыми элементами,

правовая охрана которым не может быть предоставлена в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В отношении остальных заявленных товаров 30 класса МКТУ и услуг 35 класса МКТУ (которые относятся к услугам по управлению бизнесом и услугам рекламного характера) словосочетание «Лавка Пекаря» относится к обозначениям, смысл которых требует дополнительных рассуждений и домысливания, поскольку, как было указано выше, прямое толкование данного словосочетания связано с услугами, оказываемыми в области торговли, а не с какими либо другими видами оказываемых услуг, а также с производством товаров, и, следовательно, словесному элементу «Лавка Пекаря» может быть предоставлена правовая охрана в составе товарного знака по заявке №2016738819 в отношении товаров 30 класса МКТУ и части услуг 35 класса МКТУ (за исключением указанных выше услуг, в отношении которых данный словесный элемент признан неохраняемым).

Относительно приведенных примеров регистрации товарных знаков, включающих охраняемые словесные элементы «лавка», «пекарь» (товарные знаки по свидетельствам №№ 589714, 463453, 421224, 492561, 473968, 418999, 516348, 570500, 358603, 341366, 426480, а также товарный знак № 582161 «кулинарная лавка»), то коллегия отмечает следующее. Делопроизводство по каждой заявке ведется отдельно с учетом всех обстоятельств конкретного дела. Что касается товарного знака по свидетельству № 582161 «кулинарная лавка», то решением Роспатента от 21.03.2017 правовая охрана в отношении услуг 35 класса МКТУ «продвижение товаров для третьих лиц; розничная продажа указанных товаров 30, 32, 33 классов» признана недействительной. Согласно данному решению в отношении указанных услуг доминирующее положение в товарном знаке занимает словесный элемент, не обладающий различительной способностью (указывающий на вид торгового предприятия).

Анализ материалов [1-4, 6-9], представленных заявителем, показал, что большая часть из них относится к 2017 году, т.е. к периоду после даты (14.10.2016) подачи заявки, либо не содержит даты, что не позволяет соотнести с датой подачи заявки. Таким образом, представленные материалы не подтверждают приобретение заявленным

обозначением различительной способности в отношении услуг 35 класса МКТУ, для которых словесный элемент признан коллегией описательным.

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

удовлетворить возражение, поступившее 05.07.2018, изменить решение Роспатента от 10.04.2018 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2016738819.