

Приложение
к решению Федеральной службы по интеллектуальной
собственности

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

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 возражение, поступившее 18.09.2019, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «КФ «Черемушки», г. Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2017752649, при этом установила следующее.

Фондан

Обозначение « » по заявке №2017752649, поданной 12.12.2017, заявлено на регистрацию в отношении товаров 30 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ).

Согласно материалам заявки №2017752649 на регистрацию в качестве

Фондан

товарного знака заявлено словесное обозначение «**Фондан**», выполненное стандартным шрифтом строчными буквами латинского алфавита.

Роспатентом принято решение от 15.05.2019 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2017752649 по причине его несоответствия требованиям пунктов 1 и 3(1) статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы отмечено, что заявленное обозначение "Фондан" (Фондан – (фр. fondant - расплавляющий) – кондитерское название леденцовой расплавленной массы. Фондан отливается в гипсовые или талько-крахмальные формы, в специальные низенькие плоские ящики. Этот термин часто встречается в кондитерских рецептах, относящихся к XIX и первой половине XX вв. Также представляет собой популярное французское десертное блюдо, кекс из шоколадного бисквитного теста. См. Интернет, https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_culinary/2256/фондан; <https://povar.ru/recipes/fondan7993.html#close>; <https://shokolad.today/chocolatier/shokoladnyu-fondan>), характеризует часть заявленных товаров (кондитерские изделия), в том числе указывая на их вид и состав, вследствие чего не обладает различительной способностью на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса. В отношении части заявленных товаров, не представляющих собой фондан, а также товаров, ингредиентом которых он не является, заявленное обозначение способно ввести в заблуждение потребителя относительно их вида и состава на основании пункта 3(1) статьи 1483 Кодекса.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности поступило возражение от 18.09.2019, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 15.05.2019.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- по мнению заявителя, заявленное обозначение «Фондан» не является указанием на вид товара, поскольку не известно среднему российскому потребителю на территории Российской Федерации;

- по мнению заявителя, указанные в отказе Роспатента ссылки на Интернет, с пошаговым рецептом приготовления блюда под названием «Фондан» предназначены для личного семейного потребления и не предназначены для промышленного производства.

- заявитель утверждает, что на дату подачи заявки в Российской Федерации не было такого вида кондитерских изделий, как «Фондан», в связи с чем, является фантазийным и нейтрально по отношению к товарам, в отношении которых оно заявлено;

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 15.05.2019 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2017752649 в отношении всего заявленного перечня товаров 30 класса МКТУ, а именно: «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».

К возражению приложено решение об отказе в государственной регистрации товарного знака.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (12.12.2017) подачи заявки № 2017752649 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака 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 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015 регистрационный № 38572), действующие с 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:

1) вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида;

2) являющихся общепринятыми символами и терминами;

3) 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;

4) представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.

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.

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.

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.

Обозначение «Фондан» по заявке №2017752649 является словесным, выполнено стандартным шрифтом строчными с первой заглавной буквами русского алфавита.

В результате анализа заявленного обозначения на предмет семантического значения, коллегия установила следующее.

Согласно словарно-справочным источникам слово «Фондан» имеет значение (от французского «fondant» - расплавляющий) - кондитерское название леденцовой расплавленной массы (см. <https://dic.academic.ru>, Кулинарный словарь В.В. Похлебкина, 2002, (Источник: «Объединенный словарь кулинарных терминов»)). Согласно Интернет-источнику, обозначение "Фондан" появилось в качестве названия десерта во Франции, в конце двадцатого века (1981-1987 гг.), благодаря шеф-кондитеру из Франции Мишелю Бра. То есть, информация об обозначении «Фондан» доступна широкому кругу потребителей.

Кроме того, обращение к сети Интернет, показало насыщенность Интернет пространства информацией, связанной с обозначением «Фондан». Данное обозначение получило широкое распространение на территории Российской Федерации, что подтверждается информацией на различных сайтах (например: <https://valentain.ru/products/fondan-shokoladnyi>, <https://добрынинский.рф/catalog/torty-i-pirozhnye/pirozhnnye/pirozhnnoe-shokoladnyy-fondan/>, <http://lavacake.ru/>, <https://dombake.ru/shop/pirozhnnye/pirozhnnoe-shokoladnoe-sufle-12sht.html>, <https://msk.metro-cc.ru/category/produkty/hlebobulochnye-izdeliya/zamorozhennoe-testovyurechka/fondan-shokoladnyj-horeca-select-110-g-h-18-sht> и другие), где представлены рецепты приготовления пирожного «Фондан», а также данный товар под названием «Фондан» предлагается к продаже разными изготовителями как готовое блюдо.

Следует отметить, что в заключение экспертизы были указаны ссылки на кулинарные сайты, которые раскрывают рецептуру кондитерского изделия «Фондан», на перечисленных доменах указана единая концепция и техника приготовления изделия.

Таким образом, слово «Фондан» длительное время используется в качестве названия пирожного имеющего общеизвестную рецептуру изготовления, занесенную в кулинарные справочники, что свидетельствует также о наличии у кондитерского изделия под названием «Фондан» определенных свойств.

Коллегия отмечает, что в материалах возражения отсутствует документальное подтверждение того, что заявленное обозначение «Фондан» введено в гражданский оборот именно заявителем, отсутствуют сведения об использовании заявителем обозначения «Фондан» для маркировки своей продукции, что позволяет коллегии прийти к заключению о том, что заявленное обозначение ассоциируется исключительно с определенным товаром, а не продукцией заявителя.

Таким образом, обозначение «Фондан» ассоциируется у современного российского потребителя с названием кекса, отличительной особенностью которого, является жидкая начинка.

В соответствии с изложенным, в отношении заявленных товаров 30 класса «кондитерские изделия» обозначение «Фондан» характеризует заявленный товар, в связи с чем, не может быть зарегистрирован в качестве товарного знака на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

По отношению к части товаров 30 класса МКТУ «кофе, чай, какао и заменители кофе; рис; тапиока (маниока) и саго; мука и зерновые продукты; хлебобулочные изделия, мороженое; сахар, мед, сироп из патоки; дрожжи, пекарные порошки» обозначение «Фондан» является ложным указанием вида товара, так как все перечисленные товары не являются видом кондитерского изделия. Указанное обуславливает несоответствие заявленного обозначения требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

В отношении решений Суда по интеллектуальным правам, приведенных заявителем в качестве примера, коллегия отмечает, что каждый товарный знак

необходимо рассматривать отдельно с учетом всех обстоятельств конкретного дела, а указанные заявителем товарные знаки не являются предметом рассмотрения данного возражения.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 18.09.2019, оставить в силе решение Роспатента от 15.05.2019.