

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 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее в Федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 18.04.2018 возражение на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 12.03.2018 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2017710324 (далее решение – Роспатента), поданное Обществом с ограниченной ответственностью «ПАРМА», г. Воронеж (далее — заявитель), при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2017710324 подано на регистрацию 22.03.2017 на имя заявителя в отношении товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявляется словесное обозначение «CANDYSHOP», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности принято решение от 12.03.2018 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2017710324 для всех заявленных товаров 30 класса МКТУ.

Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака ввиду его несоответствия требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Заключение по результатам экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение «CANDYSHOP» представляет собой сложносоставное слово,

образованное путем слитного написания неохраноспособных слабых словесных элементов «CANDY» (с английского «сладости, конфеты») и «SHOP» (с английского «магазин» / см. Интернет-сайт <http://www.multitrans.ru>, а также Англо-Русский словарь, Мюллер В.К., Москва, "Русский язык", 1995 г.), в связи с чем является неохраноспособным согласно пункту 1 статьи 1483 Кодекса в отношении всех заявленных товаров 30 класса МКТУ, поскольку указывает на вид товаров и на видовое наименование предприятия.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 18.04.2018 поступило возражение, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента от 12.03.2018, доводы которого сводятся к следующему:

- словесный элемент «CANDYSHOP» является выдуманным, фантазийным, не несущим смысловой нагрузки. Не является лексической единицей известных языков. Выполнено единым шрифтом без пробелов, тире и прочих знаков препинания и символов;

- экспертиза утверждает, что слова, образующие заявленное обозначение, являются значимыми, поэтому их слитное написание не создает качественно иной уровень восприятия обозначения, отличный от восприятия отдельных входящих в него элементов, однако, следует различать обозначения описательные и обозначения, вызывающие в сознании потребителя представление о производимых товарах через ассоциации. В том случае, когда для того что бы сформулировать описательную характеристику товара (услуги) нужны дополнительные рассуждения, домысливания, ассоциации, можно признать, что анализируемый элемент не является описательным;

- для того, чтобы понять, какая семантика заложена в заявленное обозначение, во первых, необходимо попытаться разделить одно слово на части, путем вычленения этих частей. Во вторых, попытаться перевести эти части с иностранного языка на русский, что может вызвать определенные трудности. Как правило, потребитель посещает торговые точки, не имея при себе словарно-справочных источников. Английским языком тоже владеют далеко не многие;

- экспертиза разделила заявленное обозначение на два слова субъективно, поскольку в словесный элемент «CANDYSHOP» входят различные английские слова, например: CAN (англ.) - 1. быть в состоянии, мочь, консервировать. 2. жестяная банка, коробка. AND (англ.) - (соединительный союз) «и».

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке №2017710324 в отношении всех заявленных товаров 30 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (22.03.2017) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака 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 Министерства экономического развития Российской Федерации от 20 июля 2015 г. N 482 (далее - Правила).

В соответствии с пунктом 1(3) статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, 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.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, общепринятые наименования.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

Согласно пункту 35 Правил вышеуказанные элементы могут быть включены в соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса в товарный знак как неохраняемые

элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 1.1 статьи 1483 Кодекса.

Согласно подпункту 1 пункта 1.1 статьи 1483 Кодекса не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Для доказательства приобретения различительной способности, предусмотренной пунктом 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 «CANDYSHOP» является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров 30 класса МКТУ.

Анализ обозначения «CANDYSHOP» на предмет его соответствия требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, показал следующее.

Указанное обозначение не имеет смыслового значения в общедоступных словарно-справочных источниках информации. Вместе с тем, следует согласиться с экспертизой, что знак «CANDYSHOP» действительно образован из двух словесных элементов «CANDY» (в переводе с английского языка означает «сладости, леденцы, конфеты») и «SHOP» (в переводе с английского языка означает «магазин, цех, мастерская, делать покупки, цеховой»), написанных слитно, и представляет собой сложносоставное слово. С учетом смысловых значений слов, образующих заявленное обозначение, оно может означать «сладкий магазин», «цех конфет», «мастерская леденцов», что никоим образом не позволяет установить, какие именно характеристики заявленных товаров описывает обозначение «CANDYSHOP».

С учетом приведенных значений словесных элементов, в целом обозначение «CANDYSHOP» может иметь различную смысловую нагрузку и вызывать различные ассоциации в зависимости от восприятия семантики вышеуказанных словесных элементов, что исключает возможность отнесения заявленного обозначения к категории обозначений прямо и однозначно характеризующих товары.

Таким образом, применительно к товарам 30 класса МКТУ «кондитерские изделия; конфеты; хлебобулочные изделия; мороженое» заявленное обозначение «CANDYSHOP» может носить ассоциативный характер.

Учитывая изложенное, нет оснований для признания заявленного обозначения описательным, необходимым для использования его различными производителями однородных заявленных товаров в гражданском обороте, поскольку оно не является указанием на свойства, качество или какие-либо иные характеристики товаров 30 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается государственная регистрация товарного знака по заявке №2017710324.

Также коллегия не располагает сведениями о том, что производители аналогичной продукции используют обозначение «CANDYSHOP» для характеристики своих товаров.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу, что заявленное обозначение «CANDYSHOP» по заявке №2017710324 способно выполнять основную функцию товарного знака - индивидуализировать товары производителя.

В связи с указанным следует признать, что обозначение «CANDYSHOP» по заявке №2017710324 удовлетворяет требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 18.04.2018, отменить решение Роспатента от 12.03.2018 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2017710324.