

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ, и в соответствии с 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, регистрационный №4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 01.12.2009, поданное Головки Е.В., Российская Федерация (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 15.06.2009 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2007733566/50, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2007733566/50 с приоритетом от 22.10.2007 заявлено на регистрацию на имя Головки Елизаветы Витальевны, г. Казань в отношении товаров 30 и услуг 35, 43 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

В качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, представляющее собой прямоугольник красного цвета, на фоне которого в две строки буквами желтого цвета выполнено словосочетание «ГОРЯЧИЕ СЛОЙКИ». Буква «О» в данном словосочетании изображена в виде спирали.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 15.06.2009 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для товаров 30 и услуг 35, 43 классов МКТУ на основании пунктов 1 и 3 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс).

Заключение мотивировано тем, что доминирующие элементы заявленного обозначения «ГОРЯЧИЕ СЛОЙКИ» имеют значения «горячий» - имеющий высокую температуру и «слойка» - булочка из слоеного теста (см. С.И. Ожегов. Толковый словарь русского языка. «Русский язык», М., 1993) [1], в связи с чем указывают на вид товара 30 класса МКТУ и связанных с ними услуг 35, 43 классов МКТУ.

В отношении остальных товаров и услуг, не отвечающих данному требованию, заявленное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение относительно товаров и услуг.

Также экспертизой указано, что приобретенная различительная способность заявленным обозначением не доказана, поскольку представленные заявителем документы относятся к деятельности только в одном субъекте Российской Федерации.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 01.12.2009 заявитель выразил несогласие с решением Роспатента по следующим причинам:

- следует согласиться, что словосочетание «ГОРЯЧИЕ СЛОЙКИ» имеет приведенное экспертизой значение, однако заявленное обозначение имеет оригинальное исполнение и именно в этом виде используется в качестве наименования кафе;
- в кафе «ГОРЯЧИЕ СЛОЙКИ» применяются, изготавливаются и реализуются различные товары 30 класса МКТУ, что не приводит к введению потребителя в заблуждение;
- заявленное обозначение приобрело различительную способность в результате его длительного использования заявителем;
- активное использование заявленного обозначения даже на территории одного субъекта Российской Федерации может считаться достаточным для вывода о приобретении им различительной способности.

На основании изложенного заявителем была выражена просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

К возражению приложены информационные материалы о деятельности заявителя [2] и социологический опрос [3].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия Палаты по патентным спорам считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты 22.10.2007 поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.92, регистрационный №3520-1, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 № 166-ФЗ, введенными в действие 27.12.2002 (далее - Закон) и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента № 32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 за №4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация товарных знаков, состоящих только из обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойства, назначение, ценность, а также на время, место, способ производства или сбыта.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Положения, предусмотренные настоящим пунктом, не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Согласно пункту 2.3.2.3 Правил к обозначениям, характеризующим товары, относятся, в частности, простые наименования товаров; указание свойств товаров.

В соответствии пунктом 3 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

В соответствии с пунктом 2.5.1 Правил 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.

Заявленное обозначение по заявке №2007733566/50 представляет собой комбинированное обозначение в виде прямоугольника красного цвета, на фоне которого в две строки буквами русского алфавита желтого цвета выполнено словосочетание «ГОРЯЧИЕ СЛОЙКИ». Буква «О» в данном словосочетании изображена в виде спирали.

Анализ показал, что доминирующее положение в заявленном обозначении занимает словесная часть «ГОРЯЧИЕ СЛОЙКИ», поскольку она выполнена крупными буквами в центре знака и имеет смысловое значение, благодаря чему запоминается потребителем.

Изобразительная часть является более слабой, так как носит только фоновый и декоративный характер.

Обозначение «ГОРЯЧИЕ СЛОЙКИ», как правомерно указано экспертизой и не оспаривается заявителем, состоит из слов «горячий» - имеющий высокую температуру и «слойка» - булочка из слоеного теста (см. С.И. Ожегов. Толковый словарь русского языка. «Русский язык», М., 1993) [1].

Таким образом, данное словосочетание однозначно указывает на вид и свойства определенного товара 30 класса МКТУ.

В случае, если услуги 35 и 43 классов МКТУ заявленного обозначения связаны с изготовлением и продвижением горячих слоев, заявленное обозначение следует признать характеризующим указанные услуги.

С учетом того, что в заявленном обозначении доминирующее положение занимает неохраноспособный элемент, вывод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 6 Закона в отношении вышеуказанных услуг, является правомерным.

В отношении остальных товаров и услуг, не связанных с данным конкретным товаром, обозначение «ГОРЯЧИЕ СЛОЙКИ» является ложным относительно товаров и услуг, что противоречит требованиям пункта 3 статьи 6 Закона.

В связи с этим, оспариваемый заявителем вывод о том, что заявленное обозначение по заявке №2007733566/50 противоречит требованиям пунктов 1, 3 статьи 6 Закона, является обоснованным.

Довод заявителя о том, что заявленное обозначение приобрело дополнительную различительную способность в результате его активного использования заявителем, неубедителен по следующим причинам.

Так, в представленных материалах [2, 3] обозначение «ГОРЯЧИЕ СПОЙКИ» используется не более 7 лет только в республике Татарстан, что не позволяет сделать вывод об известности заявленного обозначения как товарного знака заявителя на территории Российской Федерации.

Следует отметить, что представленные налоговые декларации Головки Е.В. не могут служить подтверждением деятельности с использованием именно заявленного обозначения.

Таким образом, у коллегии отсутствуют основания для пересмотра вынесенного решения и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака ввиду его несоответствия требованиям, регламентированным пунктами 1 и 3 статьи 6 Закона.

В соответствии с вышеизложенным коллегия Палаты по патентным спорам решила:

**отказать в удовлетворении возражения от 01.12.2009 и оставить в силе решение Роспатента от 15.06.2009.**