

## 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 (далее – Кодекс), и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 за № 644/261, вступившими в силу с 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 21.09.2023 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Кондитерская фабрика «Микаелло», Москва, ул. 5-я Магистральная, 12, помещение IV, комната 3, эт. 1 (далее – заявитель), на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2022727677, при этом установлено следующее.



Комбинированное обозначение « **КАЛУЖСКИЙ ДЕСЕРТ** » по заявке №2022727677, поданной 27.04.2022, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 29, 30 и услуг 43 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне заявки. Обозначение выполнено в коричневом цветовом сочетании.

Роспатентом 23.05.2023 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2022727677 в отношении всех заявленных товаров и услуг.

Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть

зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пунктов 1, 3(1) статьи 1483 Кодекса, ввиду нижеследующего.

Доминирующее положение в заявленном обозначении занимают следующие элементы:

- буквы «КД», не имеющие словесного характера, вследствие чего не обладают различительной способностью на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса;

- словесный элемент «КАЛУЖСКИЙ ДЕСЕРТ» («калужский» – прилагательное от города Калуга – административный центр Калужской области, см. Интернет <https://dic.academic.ru>; «десерт» от фр. *desservir* – завершающее блюдо стола, предназначенное для получения приятных вкусовых ощущений в конце обеда или ужина, обычно — сладкие деликатесы, см. словари на сайте <https://dic.academic.ru/>), указывающий на вид товаров и услуг и на место их производства (основание пункт 1 статьи 1483 Кодекса).

Кроме того, заявленное обозначение с учетом наличия в нем:

- словесного элемента «ДЕСЕРТ» не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для товаров 29 класса МКТУ на основании пункта 3(1) статьи 1483 Кодекса, как способное ввести потребителя в заблуждение относительно вида товаров.

- словесного элемента «КАЛУЖСКИЙ» не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для всех заявленных товаров и услуг на основании пункта 3(1) статьи 1483 Кодекса, как способное ввести потребителя в заблуждение относительно места производства товаров и места нахождения производителя товаров, поскольку заявитель расположен в Москве.

В Роспатент 21.09.2023 поступило возражение и дополнение к нему, основные доводы которых сводятся к следующему:

- основание несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 3(1) статьи 1483 Кодекса может быть снято, поскольку производство продукции под обозначением «Калужский десерт» осуществляется в Калужской области по месту нахождения обособленного подразделения заявителя – Ермолинской кондитерской фабрики (249028, Калужская обл., Боровский р-н, г. Ермолино, 240);

- заявленное обозначение в отношении части товаров 29 класса МКТУ соответствует требованиям пункта 1(3) статьи 1483 Кодекса, поскольку в соответствии с Большим толковым словарем русского языка (ред. С.А. Кузнецов) «десерт» [франц. dessert] - это сладкие блюда или фрукты, подаваемые в конце обеда, в связи с чем к десертам могут относиться такие заявленные товары 29 класса МКТУ, как *«фрукты консервированные, сушеные и подвергнутые тепловой обработке; желе, варенье, компоты (десерт из вареных фруктов), плоды или ягоды, сваренные в сахарном сиропе (джемы и конфитюры); взбитые сливки, фрукты глазированные, фруктовые чипсы, легкие закуски на основе фруктов, йогурт, молочные коктейли, сгущенное молоко и другие молочные продукты (например, сладкие молочные ломтики), продукты на базе фруктов, натурального молока, например, молоко миндальное, кокосовое, арахисовое, рисовое, соевое и напитки на их основе (например, сладкие коктейли и йогурты); обработанные орехи, засахаренные орехи»;*

- входящие в состав заявленного обозначения буквы «КД» обладают различительной способностью и могут быть включены в качестве неохраняемого элемента;

- кроме того, заявитель отмечает, что в целом заявленное обозначение приобрело различительную способность и может быть зарегистрировано в качестве товарного знака, в силу того, что кондитерская продукция под обозначением «КАЛУЖСКИЙ ДЕСЕРТ» широко представлены на российской рынке (что подтверждается представленными материалами).

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 23.05.2023 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2022727677 в отношении заявленного перечня товаров и услуг.

В подтверждение изложенного заявителем были представлены следующие материалы:

1. Сведения по рассматриваемой заявке №2022727677;
2. Уведомление МИФНС № 6 по Калужской области «О создании обособленного подразделения ООО Кондитерская фабрика «Микаелло» от 19.09.2014 за №1479379;

3. Разрешение № RU 40515102-06 от 04.06.2020 на строительство строительного объекта - кондитерской фабрики по адресу: Калужская область, Боровский район, МО городское поселение «Город Ермолино», г.Ермолино, ул.Русиново, уч.240А;
4. Проектная документация от 2020 года на строительство кондитерской фабрики (производственный цех) в Калужской области;
5. Фотографии здания и размещения кондитерской фабрики в Калужской области с поисково-информационных картографических служб «Яндекс», «Google» со спутниковыми изображениями;
6. Изображение упаковок конфет с информацией о месте изготовления продукции (Калужская область);
7. Товаросопроводительные документы о реализации кондитерских изделий под обозначением «Калужский десерт» за период с мая 2022 по 2023гг.

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (27.04.2022) поступления заявки № 2022727677 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя вышеуказанный 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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015 за № 38572, введенные в действие 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, в частности, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, 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:

- отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово;

- 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.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 1.1 статьи 1483 Кодекса (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.

В соответствии с пунктом 3 (1) 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.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2022727677 заявлено



комбинированное обозначение « **КАЛУЖСКИЙ ДЕСЕРТ** », выполненное в коричневом цветовом сочетании.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пунктов 1, 3(1) статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Заявленное обозначение включает:

- буквосочетание «КД», не обладающее различительной способностью, поскольку не имеет словесного характера;

- словесный элемент «КАЛУЖСКИЙ» – прилагательное, образованное от названия географического объекта города Калуги – административный центр Калужской обл. Российской Федерации (см. Большую российскую энциклопедию 2004-2007» на сайте <https://old.bigenc.ru/>), который в отношении заявленных товаров и услуг указывает на место производство товаров и место оказания услуг;

- словесный элемент «ДЕСЕРТ» (франц. dessert) – фрукты, сладкие блюда (компот, фрукты, ягоды, их соки, фруктово-ягодное желе, муссы, кремы, мороженое, пирожное, конфеты и т.п.), подаваемые в конце обеда (см. словари на сайте <https://classes.ru/>), который в отношении заявленных товаров 29 класса МКТУ *«арахис обработанный; варенье имбирное; желе фруктовое; желе, варенье, компоты; закуски лёгкие на базе фруктов; консервы фруктовые; крем сливочный; мармелад; миндаль толченый; мякоть фруктовая; фрукты консервированные, сушеные и подвергнутые тепловой обработке; орехи кокосовые сушеные; орехи обработанные; плоды или ягоды, сваренные в сахарном сиропе; пюре клюквенное; пюре яблочное; салаты фруктовые; сливки взбитые; финики; фрукты глазированные; фрукты замороженные; фрукты консервированные; фрукты, консервированные в спирте; фрукты, подвергнутые тепловой обработке; цедра фруктовая; чипсы фруктовые»* и товаров 30 класса МКТУ, представляющих собой десерты или товары, которые могут использоваться как ингредиенты десертов, а также связанных с ними услуг 43 класса МКТУ, указывает на вид, свойства товаров и назначение услуг.

Поскольку доминирующее положение в заявленном обозначении занимают неохраняемые элементы «КД» и «КАЛУЖСКИЙ ДЕСЕРТ», то оно не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Согласно пункту 1 статьи 1483 Кодекса неохраняемому обозначению может быть предоставлена правовая охрана в случае, если это обозначение приобрело различительную способность в результате его длительного и интенсивного использования до даты подачи заявки.

Анализ представленных материалов показал, что они относятся к периоду после даты (27.04.2022) подачи рассматриваемой заявки и касаются производства только товаров 30 класса МКТУ «конфеты».

При этом представленные фотографии упаковки продукции иллюстрируют, что продукция маркирована обозначением, которое значительно отличается от заявленного обозначения.

С учетом вышеизложенного, нет оснований полагать, что заявленное обозначение до даты подачи заявки приобрело различительную способность в результате его длительного и интенсивного использования в отношении всех заявленных товаров и услуг и, следовательно, заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Как было указано выше, слово «ДЕСЕРТ» применительно к товарам, которые соотносятся с десертами (фрукты, сладкие блюда), будет восприниматься потребителем как прямая характеристика товаров, а именно, как указание на вид и свойства товаров.

Вместе с тем, правовая охрана товарного знака по рассматриваемой заявке испрашивается в отношении следующих товаров 29 класса МКТУ – *альгинаты пищевые; анчоусы; белки пищевые; белок яичный; бобы консервированные; бобы соевые консервированные; бульоны; вещества жировые для изготовления пищевых жиров; гнезда птичьи съедобные; горох консервированный; грибы консервированные; дичь; желатин пищевой; желе мясное; желе пищевое; желток яичный; жир кокосовый; жир костный пищевой; жир свиной; жиры животные; жиры пищевые; изделия колбасные; изюм; икра; казеин пищевой; капуста квашеная; клей рыбий пищевой; колбаса кровяная; консервы мясные; консервы овощные; консервы рыбные; концентраты бульонные; корнишоны; креветки; крокеты; куколки бабочек шелкопряда, употребляемые в пищу; ламинарии обжаренные; лангусты [неживые]; лосось; лук консервированный; маргарин; маринад из шинкованных овощей с острой приправой; масла и жиры пищевые; масла растительные; масло арахисовое; масло какао; масло кокосовое; масло сливочное; мидии [неживые]; мозг костный пищевой; моллюски [неживые]; молоко; молоко соевое [заменитель молока]; мука рыбная для употребления в пищу;*

*мясо; мясо консервированное; овощи консервированные, сушеные и подвергнутые тепловой обработке; овощи консервированные; овощи сушеные; овощи, подвергнутые тепловой обработке; оладьи картофельные; оливки консервированные; омары [неживые]; паста томатная; паштеты из печени; пектины пищевые; печень; пикули; порошок яичный; продукты из соленого свиного окорока; продукты молочные; продукты питания на базе ферментированных овощей [ким чи]; продукты рыбные; простокваша; протеины пищевые; птица домашняя [неживая]; пыльца растений, приготовленная для пищи; ракообразные [неживые]; рыба [неживая]; рыба консервированная; салаты овощные; сало; сардины; свинина; сельдь; смеси жировые для бутербродов; сок томатный для приготовления пищи; соки овощные для приготовления пищи; солонина; сосиски в сухарях; составы для приготовления бульона; составы для приготовления супов; субпродукты; супы; супы овощные; сыры; таини [тесто из зерен кунжута]; творог соевый; трепанги [неживые]; трюфели консервированные; тунец; устрицы [неживые]; ферменты сычужные; филе рыбное; хлопья картофельные; хьюмос [тесто из турецкого гороха]; чечевица консервированная; чипсы картофельные; экстракты водорослей пищевые; экстракты мясные; яйца; яйца улитки.*

Указанные выше товары относятся к родовым категориям таких товаров, как масла и жиры пищевые, мясные, рыбные, молочные и овощные продукты, которые не являются десертами (сладкими блюдами и продуктами из фруктов), в связи с чем в отношении них заявленное обозначение воспринимается в качестве ложного указания на вид и состав товаров и, следовательно, не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 3(1) статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы также содержится довод о введении потребителя в заблуждение относительно места производства товаров/услуг, основанный на том, что входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «КАЛУЖСКИЙ» является ложным по отношению к заявителю, место нахождения которого является город Москва.

С целью преодоления данного основания для отказа заявителем были представлены документы, анализ которых показал следующее.

Согласно уведомлению [2], разрешению на строительство [3] и проектной документации [4] в Калужской области создано обособленное подразделение заявителя – кондитерская фабрика.

Представленные фотографии упаковки продукции [5], товаросопроводительные документы о реализации кондитерских изделий [7] иллюстрируют, что по указанному адресу осуществляется производство кондитерской продукции.

Коллегией принято во внимание, что к кондитерским изделиям относятся, в том числе шоколад, какао-продукты, сахаристые и мучные кондитерские изделия, включая мармелад (сахаристое кондитерское изделие, полученное путем уваривания желирующего фруктово-ягодного сырья), сахаристые восточные изделия типа мягких конфет, ядер орехов и арахиса, жевательная резинка (кондитерское изделие, предназначенное для жевания), выпеченные полуфабрикаты, кондитерское тесто, отделочный крем, желе, глазурь, фруктовая масса (кондитерская масса на основе плодово-ягодного сырья). см. ГОСТ Р 53041-2008 «Изделия кондитерские и полуфабрикаты кондитерского производства. Термины и определения».

Таким образом, в отношении заявленных товаров 29 класса МКТУ, относящихся к родовой категории товаров «фрукты, консервированные, подвергнутые тепловой обработке», и товаров 30 класса МКТУ, относящихся к родовой категории товаров «изделия кондитерские», основания для вывода о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса как способное ввести потребителя в заблуждение относительно места производства данных товаров отсутствуют.

В отношении другой части товаров 29, 30 и услуг 43 классов МКТУ заявителем не представлены какие-либо материалы, иллюстрирующие их производство в Калужской области, в связи с чем для данной части товаров и услуг заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

Резюмируя вышеизложенное, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для всех заявленных товаров и услуг

29, 30, 43 классов МКТУ в силу его несоответствия требованиям пунктов 1, 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 21.09.2023, оставить в силе решение Роспатента от 23.05.2023.**