

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

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 возражение, поступившее 27.04.2016, поданное ООО «МАРКА», Россия (далее - заявитель), на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2014702968, при этом установлено следующее.

Заявка № 2014702968 на государственную регистрацию словесного обозначения «Венские вафли» была подана заявителем 03.02.2014 в отношении товаров и услуг 30, 31 и 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 17.09.2015 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2014702968 (далее – решение Роспатента) в отношении всех заявленных товаров и услуг 30, 31 и 35 классов МКТУ в связи с его несоответствием требованиям пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса (далее – решение Роспатента).

Решение Роспатента основано на заключении по результатам экспертизы, в котором указано, что заявленное обозначение содержит прямое указание на конкретный вид товаров – вафли, в целом воспринимается в описательном аспекте в качестве характеристики товаров, а именно вафель с определенными свойствами.

Далее экспертизой приведены ссылки из сети Интернет и отмечено, что венские вафли - это разновидность мягких вафель, информация о чем широко представлена на различных ресурсах (приведены 11 ссылок). Также, в сети Интернет имеются сведения об изготовлении товаров, однородных заявленным, которые

маркируются обозначением «Венские вафли» для целей указания на их вид и свойства (приведен 1 пример – десерт бисквитный от «Lausu Queen» «Венские вафли» с суфле и наполнителем со вкусом малины).

В этой связи сделан вывод о том, что регистрация заявленного обозначения не может быть произведена, поскольку заявленное обозначение не обладает различительной способностью, указывает на вид товаров и назначение услуг, не способно индивидуализировать товары конкретного производителя (услуги оказывающего их лица) и не может выступать в качестве товарного знака (пункт 1 статьи 1483 Кодекса). В отношении товаров и услуг иного вида и назначения регистрация заявленного обозначения способна ввести потребителя в заблуждение (пункт 3 статьи 1483 Кодекса).

Также в заключении экспертизы указано на то, что представленные заявителем материалы [1] не являются достаточными для признания заявленного обозначения приобретшим различительную способность в результате длительного интенсивного использования до даты подачи заявки в отношении конкретных товаров. В частности отмечено, что в части документов указаны иные лица, чья взаимосвязь с заявителем не прослеживается. Часть документов датирована после даты подачи заявки. Имеются документы, в которых юридический адрес заявителя не совпадает.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 27.04.2016 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- бóльшая часть приведенных экспертизой ссылок из сети Интернет касается изготовления вафель в домашних условиях. Товарный знак предназначен для функционирования в гражданском обороте, а факт использования обозначения для личных целей не может являться основанием для отказа в предоставлении правовой охраны в качестве товарного знака. При этом экспертизой не доказано, что такие факты влияют на формирование восприятия обозначения потребителями с точки зрения его использования на продукции, предназначенной для продажи;

- все рецепты, приведенные на рассматриваемых сайтах, разнятся, т.е. вывод экспертизы об указании на конкретный вид вафель с определенными свойствами не обоснован;

- на рынке кондитерской продукции для подобных вафель используется понятие «гофры»;

- в отношении десерта от «Lausy Queen» можно указать, что из данных сайта не ясно, с какого времени начато производство вафель, когда данная информация была размещена на сайте, в каком объеме и в какие регионы поставляется продукция;

- заявленное обозначение приобрело различительную способность в результате его длительного и активного использования в качестве средства индивидуализации группы компаний «Акульчев», в которую входят: ООО «Торговый дом Акульчев», ООО «Торговый дом Акульчев-Дистрибуция», ООО «Акульчев», ООО «Производственная компания Акульчев», ООО «МАРКА» (далее в возражении приведены подробные сведения о работе группы компаний с 1995 года, выпускающей и реализующей продукцию под обозначением «Венские вафли» с 2004 года).

Заявитель ограничивает перечень товаров товарами 30 класса МКТУ: «изделия кондитерские из сладкого теста, преимущественно с начинкой; изделия кондитерские мучные, а именно, вафли». В отношении услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне заявки, заявленное обозначение изначально следует признать фантазийным.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в отношении вышеуказанных товаров 30 класса МКТУ и всех заявленных услуг 35 класса МКТУ.

В подтверждение изложенных доводов заявителем представлены:

- материалы [2], содержащие договор о коммерческом сотрудничестве, уставные и регистрационные документы лиц, входящих в группу компаний, оборотно-сальдовая ведомость за 2014-2015 г.г. (см. корреспонденцию от 04.05.2016);

- материалы [3], содержащие документы, касающиеся приобретения заявленным обозначением дополнительной различительной способности, в том числе: копии договоров, соглашений, разрешительная документация, сведения о продажах и т.д. (приложение 1 к Протоколу заседания коллегии от 09.06.2016).

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия считает доводы, представленные в возражении, убедительными.

С учетом даты подачи (03.02.2014) заявки № 2014702968 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает Кодекс 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 № 4322 (далее — Правила).

В соответствии с требованиями пункта 1 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. Положения данного пункта не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Согласно пункту 2.3.2.3 Правил к обозначениям, характеризующим товар, относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указание свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер); указания материала или состава сырья; указания веса, объема, цены товаров; даты производства товаров; данные по истории создания производства; видовые наименования предприятий; адреса изготовителей товаров и посреднических фирм; обозначения, состоящие частично или полностью из географических названий, которые могут быть восприняты как указания на место нахождения изготовителя товара.

Положения, в частности, предусмотренные пункта 2.3.2.3 Правил, не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную

способность в результате их использования для конкретных товаров. Доказательства приобретения обозначением различительной способности представляются заявителем. К таким доказательствам, в частности, относятся сведения о длительности использования обозначения, об интенсивности его использования и т.д.

В соответствии с требованиями пункта 3 статьи 1483 Кодекса 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. Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

Заявленное обозначение «^{Венские вафли}» является словесным и выполнено стандартным шрифтом строчными буквами русского алфавита, первая буква словосочетания – заглавная. Правовая охрана испрашивается в отношении скорректированного перечня товаров и услуг 30 и 35 классов МКТУ, указанного в возражении.

Словарно-справочные источники информации (<http://slovari.yandex.ru/>, Толковый словарь Д.Н. Ушакова) показывают следующие значения слов, составляющих словосочетание «Венские вафли»:

«вафли» – (от нем. Wabe — соты, ячейки) это кондитерские изделия, получаемые из жидкого теста, имеющие вид тонких пластинок или фигурок с тонкими стенками, в состав которых входят пшеничная мука, яйца и сливки. Отличаются по внешним признакам от других кондитерских изделий характерной легкостью, хрупкостью малой толщиной и ячеистой или рифленой поверхностью;

«Венский, венская, венское, венские» – прил. к Вена (столица Австрии). Венский стул - из гнутого дерева, с деревянным или плетеным сиденьем. Венское питье (мед.) - род слабительного и т.д.

Коллегия отмечает, что заявленное обозначение «^{Венские вафли}» в целом представляет собой единое грамматически и синтаксически связанное словосочетание.

Необходимо указать, что определения единого понятия «венские вафли» в словарно-справочных источниках информации не обнаружено, в заключении экспертизы также не содержится словарного определения понятия «венские вафли».

Что касается использования указанного словосочетания в названиях кондитерских изделий, выпускаемых многими производителями, необходимо отметить следующее.

Коллегия обращает внимание на то, что характерной чертой названий кондитерских изделий является некая ассоциативная связь названия с составом и/или способом изготовления изделия.

Все приведенные в заключении экспертизы Интернет-сайты содержат информацию об изготовлении кондитерских изделий «Венские вафли» в домашних условиях. Вместе с тем, целесообразно отметить, что каждое лицо, изготавливающее вафли, вкладывает в это понятие различный состав и способ их приготовления.

Так, на сайте <http://www.povarenok.ru/recipes/show/49387/>, автор рецепта указывает, что в состав продукта входят: сахар, мука пшеничная, молоко, масло сливочное, яйцо куриное, сок лимонный, разрыхлитель теста в определенном соотношении ингредиентов. На сайте <http://findfood.ru/product/venskie-vafli> приведен такой состав: мука, сливки, куриные яйца, а также сахар или же его заменители, также добавляют какао-порошок для шоколадных вафель. Сайт <http://1000.menu/cooking/837-venskie-vafli> содержит следующий перечень ингредиентов: яйца, сахар, мука, сливки, лимонная цедра, сода пищевая, уксус, крахмал, сметана, соль, ванильный сахар.

Изложенное свидетельствует об отсутствии оснований для вывода о том, что словосочетание «Венские вафли» воспринималось средним российским потребителем на дату приоритета оспариваемого товарного знака как описательная характеристика товара, изготавливаемого по определенному рецепту.

Также следует указать, что заявителем были представлены материалы [1-3], касающиеся приобретения заявленным обозначением различительной способности в отношении производства и распространения товаров 30 класса МКТУ.

Анализ представленных материалов показал следующее.

Заявленное обозначение «Венские вафли» предназначено для маркировки кондитерских изделий, а именно, вафель.

Согласно представленным документам [1-3], а также сведениям сети Интернет группа компаний «Акульчев» (г. Набережные Челны, Республика Татарстан) ведет свою историю с 1995 года. В 2004 году был осуществлен запуск производства мягких вафель — на тот момент абсолютно нового для России продукта. Продукция кондитерского комбината на международной выставке «World Food» в Москве новая продукция комбината: криспы, кремблы и «Венские вафли со взбитыми сливками и вишней» удостоены золотой медали, печенье «Нежное со сгущенкой» - бронзовой. Международный конкурс «Лучшее качество продукции» на 1-й Международной выставке «RUSSIAN FOOD SUMMIT 2006» оценил продукцию компании серебряной и золотой медалями. «Вафли венские» в 2007 году награждены дипломом выставки «Продэкспо 2007» в Москве.

Группа компаний реализует свою продукцию не только в Татарстане, а также в городах: Москва, Санкт - Петербург, Казань, Екатеринбург, Омск, Ижевск, Самара, Саратов, Нижний Новгород, Пермь, Уфа, Челябинск и т.д., странах: Беларусь, Казахстан, Украина и т.д. Поставки продукции осуществляются в федеральные сети: X5 Retail Group, Тандер (Магнит), МЕТРО и др.

Представлены материалы по продажам за 2007-2015 г.г., иллюстрирующие большие объемы реализации продукции, маркированной обозначением «Венские вафли».

Следует указать, что в 2011 году был заключен договор о коммерческом сотрудничестве [2], согласно которому все члены группы компаний (ООО «МАРКА», ООО «Торговый дом Акульчев», ООО «Акульчев», ООО «Производственная компания Акульчев») обязались совместно производить разработку товарных знаков, получать друг от друга оперативную информацию о разработке и регистрации технических условий для кондитерской продукции, предоставлять друг другу планы и проекты создания эффективных товарных знаков, а также правовую и юридическую документацию и прочую необходимую информацию для осуществления взаимовыгодного сотрудничества.

В материалах дела [2] также представлено письмо от производителя кондитерских изделий (ООО «Производственная компания Акульчев»), согласно которому он подтверждает свое согласие на регистрацию товарного знака «Венские вафли» на имя заявителя.

С учетом вышеприведенных сведений коллегия пришла к выводу о том, что заявленное обозначение в результате его использования заявителем приобрело различительную способность и способно осуществлять основную функцию товарного знака, определенную в статье 1477 Кодекса, а именно, индивидуализировать товары 30 класса МКТУ «изделия кондитерские из сладкого теста, преимущественно с начинкой; изделия кондитерские мучные, а именно, вафли», выпускаемые группой компаний «Акульчев», в которую входит заявитель.

Что касается услуг 35 класса МКТУ, коллегия отмечает отсутствие в материалах дела каких-либо документов, которые могли бы подтвердить факт их оказания заявителем. Следовательно, невозможно установить приобретение различительной способности обозначением до даты приоритета заявленного обозначения в отношении данных услуг.

Относительно несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса, коллегия отмечает, что заявителем из заявленного перечня товаров 30 и 31 классов МКТУ исключены все товары, не относящиеся к вафлям, в связи с чем нет оснований для вывода о способности заявленного обозначения

вводить потребителя в заблуждение относительно товаров. В этой связи основания по пункту 3 статьи 1483 Кодекса могут быть сняты.

Также, коллегия обращает внимание, что в материалах дела не имеется документов, которые могли бы свидетельствовать о том, что на дату подачи заявки № 2014702968 заявленное обозначение (Венские вафли) использовалось каким-либо иным предприятием, и его регистрация на имя заявителя могла бы ущемить права иных предприятий и лишила бы их возможности использовать это обозначение для маркировки своих товаров.

Резюмируя изложенное, коллегия считает возможным предоставить правовую охрану товарному знаку по заявке № 2014702968 в отношении товаров 30 класса МКТУ: «изделия кондитерские из сладкого теста, преимущественно с начинкой; изделия кондитерские мучные, а именно, вафли».

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

удовлетворить возражение, поступившее 27.04.2016, отменить решение Роспатента от 17.09.2015 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2014702968.