

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии
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 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 №644/261, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 13.05.2021, поданное Матевосяном Артемом Сейрановичем, г. Новосибирск (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2020705358 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2020705358 подано на регистрацию 06.02.2020 на имя заявителя в отношении товаров 30 и услуг 35, 43 классов МКТУ, указанных в перечне.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявляется



комбинированное обозначение

, состоящее из оригинально

выполненных буквами русского алфавита словесных элементов «РУЧНОЕ Мучное» и словесных элементов «СЕТЬ ПЕКАРЕН», выполненных стандартным шрифтом буквами русского алфавита и расположенных под словесными элементами «РУЧНОЕ Мучное».

Федеральной службой по интеллектуальной собственности принято решение от 20.03.2021 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2020705358 для всех заявленных товаров 30 и услуг 35, 43 классов 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 в состав заявленного обозначения включены словесные элементы «СЕТЬ ПЕКАРЕН», которые, как указывает заявитель в материалах заявки, являются неохранными для заявленных товаров и услуг 30, 35, 43 классов на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Кроме того, включенные в состав заявленного обозначения словесные элементы «РУЧНОЕ МУЧНОЕ», где «РУЧНОЙ» - производимый вручную; «МУЧНОЕ» - кушанье из муки [мука 1.] (см. Толковый словарь Ефремовой. Т.Ф. Ефремова. 2000), указывают на способ производства, состав, свойства и назначение заявленных товаров и услуг, не обладают различительной способностью, являются неохранными на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Поскольку заявленное обозначение состоит только из неохранных элементов, то оно не может быть зарегистрировано на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 13.05.2021 поступило возражение, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- словесный элемент «Ручное Мучное» не воспринимается потребителями как указание на характеристику товаров и услуг;

- экспертизой не проанализировано заявленное обозначение и его описательные свойства в отношении каждого заявленного товара и услуги;

- следует различать обозначения описательные и обозначения, вызывающие в сознании потребителя представление о производимых товарах через ассоциации. Последним может быть предоставлена правовая охрана;

- в том случае, когда для того, чтобы сформулировать описательную характеристику товара или характеристику сведений об изготовителе, нужны дополнительные рассуждения, домысливания, ассоциации, можно признать, что анализируемый элемент не является описательным;

- хотя и экспертиза указывает о значении слова «ручной» (Ручной — производимый руками, не автоматическим способом), такое прилагательное не используется с продовольственными товарами для указания на их не машинное производство (ручной хлеб, ручные конфеты). Чаще же ассоциации при произношении этого слова возникают с животными, и именно на этой самой очевидной ассоциации и сыграл заявитель (прирученные, не боящиеся человека сладости);

- если же говорить об услугах, то не существует таких услуг, как «ручное мучное», или «оказание ручных и мучных услуг», «магазин ручных мучных товаров», и в отношении услуг не может быть сомнений в фантазийности заявленного обозначения;

- заявитель даже готов не бороться за охраноспособность заявленного обозначения для товаров 30 класса МКТУ, но намерен доказывать его охраноспособность для услуг 35 и 43 классов МКТУ;

- экспертизой не приведено ни одной ссылки, примера, на использование аналогичного обозначения в отношении торговли или кафе как описания деятельности. Это лишь подтверждает тот факт, что для таких услуг обозначение воспринимается как фантазийное;

- заявитель выразил согласие с вынесением элемента «мучное» как неохраняемого, но только для товаров 30 класса МКТУ;

- в практике Роспатента существует много аналогичных регистраций.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке №2020705358 в отношении всех заявленных товаров и услуг товаров и услуг 30, 35, 43 классов МКТУ.

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

С учетом даты (06.02.2020) 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.

Согласно подпункту 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 при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара либо его изготовителя учитывается, что 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.

В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

Заявленное обозначение является комбинированным



, состоящим из оригинально выполненных буквами русского алфавита словесных элементов «РУЧНОЕ Мучное», и словесных элементов «СЕТЬ ПЕКАРЕН», выполненных стандартным шрифтом буквами русского алфавита и расположенных под словесными элементами «РУЧНОЕ Мучное».

Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров и услуг 30, 35, 43 классов МКТУ.

На заседании коллегии, состоявшемся 28.06.2021, коллегией были выдвинуты дополнительные основания, которые не были учтены экспертизой, а именно, заявленное обозначение не соответствует требованиям как пункта 1 статьи 1483 Кодекса, так и пункту 3 статьи 1483 Кодекса, поскольку, как было указано в заключении по результатам экспертизы словесный элемент «Мучное», входящий в заявленное обозначение, означает «кушанье из муки» (см. Толковый словарь Ефремовой. Т.Ф. Ефремова. 2000), указывает на состав, свойства и назначение заявленных товаров и услуг, не обладает различительной способностью, в связи с чем, для одной части заявленных товаров и услуг будет указывать на их вид и состав, а также на назначение части заявленных услуг. А для иных товаров и услуг, не имеющих отношение к «мучному» способно ввести потребителя в заблуждение относительно вида, состава, свойств товаров и назначения услуг.

Указанное, предусматривается пунктом 45 Правил ППС, где говорится о том, что выявленные членами коллегии при рассмотрении спора основания для признания недействительным предоставления правовой охраны объекту интеллектуальной собственности либо основания, препятствующие предоставлению ему правовой охраны, отражаются в протоколе заседания коллегии и учитываются при формировании вывода коллегии по результатам рассмотрения спора.

Информация об указанных основаниях в течение 5 рабочих дней со дня заседания коллегии, на котором они выявлены, доводится до сведения сторон спора. При этом им предоставляется возможность представить свое мнение.

Заявитель выразил свое несогласие с дополнительными основаниями, выдвинутыми коллегией и представил ходатайство о переносе заседания коллегии для предоставления своих доводов относительно указанных оснований.

Коллегия была перенесена и состоялась 27.07.2021, где заявитель представил ходатайство о сокращении заявленного перечня товаров и услуг, ограничив его товарами 30 класса МКТУ «изделия кондитерские из сладкого теста, преимущественно с начинкой; изделия кондитерские мучные; хлеб; хлеб из пресного теста»; услугами 35 класса МКТУ «оптовая и розничная торговля»; услугами 43 класса МКТУ «закусочные; кафе; кафетерии; рестораны; рестораны самообслуживания; создание кулинарных скульптур; столовые на производстве и в учебных заведениях; украшение еды; украшение тортов; услуги личного повара; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом».

Таким образом, анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям законодательства показал следующее.

Словосочетание «РУЧНОЕ Мучное» состоит из словесных элементов:

- «РУЧНОЕ» - ручной, ручная, ручное. 1. Предназначенный, приспособленный для рук. Ручные кандалы. Ручное полотенце. Ручные часы; 2. прил., по знач. связанное с работой, производимой руками, людьми, не машинным, не автоматическим способом. Ручная работа. Ручная сигнализация. Делать что-нибудь ручным способом. Ручная телефонная станция (на которой соединение аппаратов производится людьми, а не автоматически). «Рубаха из ручного деревенского

полотна» Максим Горький.| Приводимый в действие руками. Ручной тормоз. Ручная швейная машина. Ручное оружие. Ручная граната (небольшой снаряд для метания на близком расстоянии; воен.); 3. Легкий, не громоздкий, удобный для перенесения. Ручной багаж. Ручной чемодан; 4. О животных: прирученный, привыкший к человеку, приученный не бояться и повиноваться человеку. Ручной медведь. «Лебеди легко делаются ручными.» С. Аксаков. (см. Интернет, Яндекс, словари, <https://dic.academic.ru>);

- «Мучное» - ср. Кушанья из муки [мука 1.]. Толковый словарь Ефремовой. Т. Ф. Ефремова. 2000.

С учетом смысловых значений слов, образующих словосочетание «РУЧНОЕ Мучное», оно может означать «мучное, сделанное руками», в виду чего, данное словосочетание, в целом, не требует рассуждения и домысливания и указывает на определенную область, то есть может характеризовать те товары, которые имеют отношение к мучным изделиям.

Таким образом, в отношении заявленных товаров 30 класса МКТУ «изделия кондитерские из сладкого теста, преимущественно с начинкой; изделия кондитерские мучные; хлеб; хлеб из пресного теста» словосочетание «РУЧНОЕ Мучное» будет восприниматься как указание на вид и свойства, указанных товаров 30 класса МКТУ, в связи с чем, применительно к данным товарам, не обладает различительной и является неохраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса. Аналогичный вывод о неохраноспособности словесных элементов «РУЧНОЕ Мучное» можно сделать для услуг 35 класса МКТУ «оптовая и розничная торговля», связанных с реализацией конкретных мучных товаров, изготовленных вручную.

Однако, поскольку заявитель ограничил заявленный перечень товаров, исключив из него товары, которые не имеют отношения к «мучным изделиям», то нет оснований для ввода потребителей в заблуждение.

В связи с чем, основание относительно несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 3 статьи 1483 может быть снято.

Относительно заявленных услуг 43 класса МКТУ «закусочные; кафе; кафетерии; рестораны; рестораны самообслуживания; создание кулинарных скульптур; столовые на производстве и в учебных заведениях; украшение еды; украшение тортов; услуги личного повара; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом», коллегия отмечает, что заявленное обозначение не будет напрямую указывать на назначение данных услуг, в связи с чем, не будет являться описательным.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу, что заявленное



обозначение по заявке №2020705358 способно выполнять основную функцию товарного знака - индивидуализировать заявленные услуги 43 класса МКТУ.

Кроме того, в состав заявленного обозначения включены словесные элементы «СЕТЬ ПЕКАРЕН», которые, как указывает заявитель в материалах заявки, являются неохранными в отношении услуг 43 класса МКТУ на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку представляют собой видовое наименование предприятия, что заявителем не оспаривается.

Таким образом, у коллегии отсутствуют основания для признания заявленного обозначения несоответствующим требованиям пункта 1 и пункта 3 статьи 1483 Кодекса и, как следствие, для отказа в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении заявленных услуг 43 класса МКТУ.

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

удовлетворить возражение, поступившее 13.05.2021, отменить решение Роспатента от 20.03.2021 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2020705358.