

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
**по результатам рассмотрения  возражения  заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью IV 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, рассмотрела возражение, поступившее 20.04.2015, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «КОНФЕТТИ», г. Белгород (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2013733748 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

**ФАБРИКА ПОДАРКОВ**

Предоставление правовой охраны заявленному обозначению в качестве товарного знака с приоритетом от 01.10.2013 по указанной заявке испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки заявленное «словесное обозначение

**ФАБРИКА ПОДАРКОВ**

выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами на русском языке».

Решение Роспатента от 23.03.2015 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2013733748 было принято на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому установлено, что заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса. Указанные доводы мотивированы тем, что:

- заявленное обозначение является словесным и имеет следующее смысловое значение: «фабрика» - промышленное предприятие, с машинным способом

производства; «подарок» - вещь, которую дарят, подарили (см. Ожегов С.И. и Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. М.: Азбуковник, 1999 – стр. №№ 531, 847);

- маркировка заявленным обозначением кондитерских изделий, чая, кофе и т.д., может быть воспринята потребителем как указание на назначение этих товаров: то, что дарят;

- поисковые системы сети Интернет по запросу «ФАБРИКА ПОДАРКОВ» предлагают товары, однородные заявленным и маркированные идентичным обозначением: <http://www.newgift.ru>; <http://дедмороз46.рф>;  
[http://suvenir.segment.ru/review/suvenir/konfael\\_konditerskaya\\_fabrika](http://suvenir.segment.ru/review/suvenir/konfael_konditerskaya_fabrika);  
<http://en.foodgate.ru/>; <http://ratengoods.com/manufacture/>; <http://www.ykt.ru/inform/>;  
<http://korzinni.ru>);

- заявленное обозначение не способно индивидуализировать товары конкретного изготовителя, не обладает различительной способностью.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступило возражение от 20.04.2015, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 23.03.2015. Доводы возражения сводятся к следующему:

- согласно правовой позиции, выраженной в Постановлении Президиума Суда по интеллектуальным правам от 23.07.2014 года № СИП-322/2013, различительная способность – это свойство обозначения, которое должно оцениваться по отношению к конкретным товарам, услугам, сгруппированным по классам МКТУ;

- в соответствии с пунктом 2.2. «Рекомендаций по отдельным вопросам экспертизы заявленных обозначений», утвержденных Приказом Роспатента от 23.03.2001 № 39 [далее - Рекомендации], «заявляемые на регистрацию обозначения могут включать описательные элементы или состоять из них. Описательные элементы – это обозначения, используемые для указания вида товара, описания характеристик товара, назначения товара и сведений об изготовителе. Следует, однако, различать обозначения описательные и обозначения, вызывающие в сознании потребителя представление о производимых товарах через ассоциации. Последним может быть предоставлена правовая охрана»;

- словосочетание «ФАБРИКА ПОДАРКОВ» воспринимается рядовым потребителем как фантазийное обозначение в отношении товаров 30 класса МКТУ;
- заявленные товары 30 класса МКТУ не могут быть охарактеризованы словом «подарок»;
- заявленное обозначение не будет восприниматься как назначение товаров 30 класса МКТУ, поскольку в качестве подарков выступать и сувениры, и одежда и т.д.;
- «ФАБРИКИ ПОДАРКОВ» в реальном мире не существует, поскольку в действительности существуют: швейная фабрика, фабрика окон и т.д., поскольку они отражают реальное положение вещей;
- заявленное обозначение обладает фантазийным характером;
- Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации включает множество товарных знаков: «Фабрика документов» по свидетельству № 442220, правовая охрана которому предоставлена в отношении услуг 35, 36, 39, 41, 42, 45 классов МКТУ (часть услуг непосредственно связана с оформлением и составлением документов), «Фабрика чистоты» по свидетельству № 353951, правовая охрана которому предоставлена в отношении товаров 03, 05, 16, услуг 35 классов МКТУ, которые непосредственно связаны с соблюдением чистоты, «Фабрика банкетов» по свидетельству № 415408, правовая охрана которому предоставлена в отношении услуг 41, 43 классов МКТУ, которые непосредственно связаны с проведением банкетов и т.д.;
- регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака будет обеспечивать единообразие правоприменительной практики и будет соответствовать основным подходам.

На основании изложенного в возражении содержится просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров 30 класса МКТУ.

В качестве приложения заявителем была представлена копия решения Роспатента от 23.03.2015.

Уведомленный надлежащим образом заявитель на заседании коллегии, состоявшемся 10.09.2015, отсутствовал.

Изучив материалы дела, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты подачи заявки (01.10.2013) правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, рег. № 4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 1 (3) 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 настоящего пункта не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Согласно подпункту (2.3.2.3) пункта 2.3. Правил к обозначениям, характеризующим товары, относятся, в частности, простые наименования товаров, указание свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер), обозначения, состоящие частично или полностью из географических названий, которые могут быть восприняты как указания на место нахождения изготовителя товара и т.д.

#### ФАБРИКА ПОДАРКОВ

Заявленное обозначение по заявке № 2013733748 является словесным, выполнено в одну строку заглавными буквами русского алфавита. Регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака испрашивается в отношении товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Словесный элемент «ФАБРИКА» имеет следующее толкование: промышленное предприятие с машинным способом производства (например, бумажная фабрика, суконная фабрика, фабрика кондитерских изделий и т.д.). Слово «ПОДАРОК» означает: предмет, вещь, которую по собственному желанию

безвозмездно дают, преподносят, дарят кому-нибудь с целью доставить удовольствие, пользу. См. электронный словарь: <https://slovari.yandex.ru>.

Само по себе заявленное обозначение представляет собой образное словосочетание, поскольку состоит из слов, которые обычно не употребляются вместе. Так, фабрика – предприятие по производству определенной продукции, а подарки – это нечто неопределенное, в качестве подарков могут выступать любые товары и даже услуги. Представляется нереальным, что товары, маркированные заявленным обозначением, могут быть только в качестве подарка, либо фабрика, как специализированное предприятие, выпускает продукты питания исключительно в качестве подарков, либо для подарка.

Заявленное обозначение с учетом семантики слов, входящих в его состав может восприниматься потребителем по-разному, в зависимости от его фантазии: либо как некто, кто постоянно дарит подарки, либо как предприятие, которое производит свою продукцию не в целях дальнейшей реализации, а для безвозмездной раздачи.

В соответствии с пунктом 2.2. Рекомендаций «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».

В силу изложенного, коллегия считает, что заявленное обозначение не содержит прямого указания на какие-либо характеристики заявленных товаров 30 класса МКТУ.

Кроме того, коллегией также учтена практика ведомства, согласно которой подобные обозначения, воспринимаемые через ассоциации, зарегистрированы в качестве товарных знаков в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ на имя разных лиц:



- по свидетельству № 547731, приоритет от 15.11.2013, правообладатель: Штурова Наталья Васильевна, г. Красноярск;



- по свидетельству № 525301, приоритет от 13.12.2012, правообладатель: ООО «Большеберезниковский хлебозавод», Республика Мордовия, словесный элемент «фабрика удивительных сладостей» признан охраняемым элементом;



- по свидетельству № 391859, приоритет от 20.06.2008, правообладатель: ОАО «МОЛОКО», г. Витебск, словесный элемент «фабрика Молочного вкуса» признан охраняемым элементом;

- **«Шоколадные подарки»** по свидетельству № 332032, приоритет от 25.11.2005, срок действия регистрации продлен до 25.11.2025, правообладатель: Эльдарханов Аднан Саидович, Московская область, дер. Ленино;



- по свидетельству № 273220, приоритет от 19.02.2004 (в настоящее время товарный знак прекратил правовую охрану в связи с истечением срока действия исключительного права), правообладатель: ООО «Тортофф-Трейд», г. Йошкар-Ола, словесный элемент «сладкая фабрика» был признан охраняемым элементом;

- **«ПОДАРОК, ЛИШЬ ТЕБЯ ДОСТОЙНЫЙ»** по свидетельству № 422410, приоритет от 22.10.2009, правообладатель: ОАО «Кондитерский концерн Бабаевский», г. Москва;

# ЛЮБИМЫЙ ПОДАРОК

- по свидетельству № 471908, приоритет от 15.06.2011, правообладатель: ООО «Славянка плюс», Белгородская обл., г. Старый Оскол.

В отношении указанных в заключении по результатам экспертизы сайтов сети Интернет коллегия отмечает следующее.

Так, на сайте <http://www.newgift.ru> указана компания, специализирующаяся на оптовой продаже подарочной упаковки для любого праздника. На сайте <http://дедмороз46.рф> нет сведений о том, что предприятие «Кондитерпромторг», также позиционируемое как «Курская фабрика подарков», использует заявленное обозначение в качестве средства индивидуализации производимых им товаров (новогодние подарки, подарки и сувениры к праздникам и т.д.). На сайте [http://suvenir.segment.ru/review/suvenir/konfael\\_konditerskaya\\_fabrika](http://suvenir.segment.ru/review/suvenir/konfael_konditerskaya_fabrika) при обсуждении вопроса в статье «Конфаэль – кондитерская фабрика или фабрика подарков?» речь идет об обсуждении торговой марки «Конфаэль» («Конфаэль-Шоколад» - «Конфаэль-Подарки»). На сайте <http://www.ykt.ru/inform/> речь идет о доставке цветов, либо дизайнерских пряников украинского производства, на упаковке которых проставляется обозначение «JOY». Сайт <http://korzinni.ru> зарегистрирован после даты поступления рассматриваемой заявки (13.06.2014, см. <http://www.runfo.ru/>), при этом элемент «фабрика подарков» упоминается с основным брендом «KORZINNI» на упаковках различного рода подарков. Оценить, используется ли обозначение «фабрика подарков» в качестве маркировки товаров, однородных заявленным, на сайте <http://korzinni.ru> до даты подачи рассматриваемой заявки, не представляется возможным. Сайты <http://en.foodgate.ru/>; <http://ratengoods.com/manufacture/> не содержат информации об обозначении «фабрика подарков».

Таким образом, из указанных в заключении по результатам экспертизы сайтов сети Интернет не представляется возможным сделать вывод о том, что в результате использования разными лицами заявленного обозначения в качестве маркировки товаров, однородных заявленным, оно потеряло свою различительную способность.

На основании вышеизложенного, заявленное обозначение не противоречит требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

**удовлетворить возражение, поступившее 20.04.2015, отменить решение Роспатента от 23.03.2015 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2013733748.**