


ЗАКЛЮЧЕНИЕ
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 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454) (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 15.02.2023 возражение, поданное Лоренц Снэк-Уорлд Холдинг ГмбХ, Германия (далее - заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2021780683, при этом установила следующее.



Обозначение «  » по заявке №2021780683, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 06.12.2021, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 29 класса МКТУ «чипсы картофельные».


Роспатентом 13.12.2022 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2021780683. Основанием для принятия

решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для заявленных товаров 29 класса МКТУ на основании пунктов 1 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное обосновано тем, что словосочетание «ДЕРЕВЕНСКИЕ ЧИПСЫ», состоящее из слов «Деревенские» (образовано от слова «деревня» – сельский населённый пункт с несколькими десятками домов) и «чипсы» (картофель, жаренный в масле, в виде хрустящих ломтиков), является неохраноспособным, указывает на вид и свойства товаров, а также используется различными лицами для маркировки товаров, однородных заявленным (приведены источники сети Интернет: <https://kartaslov.ru/карта-слова/толкование/деревенские>, <https://dic.academic.ru/dic.nsf/ushakov/787358>, <https://gufo.me/dict/efremova/деревенский>, <https://kartaslov.ru/карта-слова/толкование/чипсы>, https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_f_words/142/ЧИПСЫ, <https://gufo.me/dict/mas/чипсы> и др.).

Кроме того, заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным



знаком «  » по свидетельству №291383 с приоритетом от 07.04.2004 (срок действия исключительного права продлен до 07.04.2024), зарегистрированным на имя ООО «Петропродукт-Отрадное», Ленинградская обл., в отношении однородных товаров 29 класса МКТУ.

Заявителем не были предоставлены дополнительные материалы в полном объеме, которые бы позволили признать факт приобретения различительной способности заявленным обозначением в результате длительного использования.

В возражении, поступившем 15.02.2023, заявитель выразил несогласие с принятым Роспатентом решением и привел следующие доводы:

- правообладателем противопоставленного товарного знака по свидетельству №291383 предоставлено письмо-согласие на регистрацию заявленного обозначения на имя заявителя;

- сочетание «ДЕРЕВЕНСКИЕ ЧИПСЫ» является оригинальным, оно не используется независимыми производителями для маркировки таких товаров как чипсы (в Интернете подобная информация отсутствует);

- значение слова «чипсы» было установлено неверно, поскольку за последние десятилетия слово чипсы вошло в языковой фонд русского языка в качестве наименования конкретного товара промышленного производства, который в англоязычных странах называется «crisps»;

- российский потребитель не называет жареную картошку чипсами;

- в 1963 году в Советском Союзе началось производство нового продукта, который называли «хрустящим картофелем», но после того, как на отечественный рынок пришли крупные иностранные компании – производители чипсов, такие, как «Lays», «Pringles», «Estrella», «Tyrrells», «Burts» и прочие, за продуктом, ранее называвшемся «хрустящий картофель», закрепилось новое название, а именно, чипсы;

- до начала изготовления и поставок в Россию товара под названием «Lorenz Деревенские чипсы» заявителем были подготовлены декларации о соответствии, которые выпущены именно на продукт «чипсы картофельные»;

- чипсы картофельные заявителя изготовлены из свежего картофеля (специальных сортов), подвергнутого предварительной обжарке в растительном масле, с добавлением добавок, фасованного в потребительскую тару;

- чипсы относятся к снекам – холодной закуске, тогда как жареная картошка употребляется, чаще всего, в качестве гарнира или самостоятельного блюда в горячем виде;

- изображение чипсов присутствует в составе заявленного обозначения, что дополнительно свидетельствует о том, что это не жареная картошка, а вполне конкретный продукт, произведенный промышленным способом, и именно в этом значении товар «чипсы» указан в перечне заявки;

- сочетание русского прилагательного «ДЕРЕВЕНСКИЕ» и заимствованного из английского языка с закрепившимся конкретным значением в русском языке существительного «ЧИПСЫ» придает обозначению оригинальный характер;

- экспертиза отмечает, что заявленное обозначение характеризует товары, указывая на вид и свойства товара, однако не конкретизирует, на какие именно свойства указывает прилагательное «ДЕРЕВЕНСКИЕ»;

- сочетание «ДЕРЕВЕНСКИЕ ЧИПСЫ» является фантазийным, лишь вызывающим у потребителя какие-то ассоциации;

- заявитель, создавая заявленное обозначение, предполагал, что прилагательное «ДЕРЕВЕНСКИЕ» применительно к товару «ЧИПСЫ» должно ассоциироваться у потребителя с традициями, происходящими из простой деревенской жизни, качеством сырья – натурального цельного картофеля, выращенного в лучших традициях на фермерских полях, натурального чистого подсолнечного масла и т.п.;

- для того чтобы понять смысл элемента «ДЕРЕВЕНСКИЕ ЧИПСЫ» требуются дополнительные рассуждения и домысливания, данный элемент описывает характеристики товара через ассоциации, причем они могут быть разными у разных потребителей;

- экспертиза отмечает, что словесное обозначение «ДЕРЕВЕНСКИЕ ЧИПСЫ» используется различными лицами для маркировки товаров, однородных заявленным, однако не приводит доказательств подобного использования.

На основании изложенных доводов заявитель просит удовлетворить возражение, отменить решение Роспатента от 13.12.2022 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2021780683 в отношении всех заявленных товаров 29 класса МКТУ.

К возражению были приложены следующие документы (копии):

(1) письмо-согласие от правообладателя товарного знака по свидетельству №291383 (оригинал поступил в корреспонденции 20.02.2023);

(2) декларации о соответствии на различные чипсы, в том числе, «Деревенские чипсы»;

(3) стандарты организации в отношении чипсов картофельных.

Коллегией на основании пункта 45 Правил ППС были выявлены основания, препятствующие предоставлению правовой охраны товарному знаку по заявке

№2021780683, а именно, усматривается, что изобразительные элементы в виде изображения картофеля и ломтиков картофеля, изображения упаковки, являются неохранными элементами на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

С указанными основаниями для отказа в государственной регистрации товарного знака по заявке №2021780683 заявитель был ознакомлен на заседании коллегии 06.04.2022. К протоколу заседания коллегии была приобщена копия ГОСТа 32736 – 2020 (4).

На заседании коллегии, состоявшемся 10.05.2023, заявитель выразил согласие с включением в состав товарного знака в качестве неохранных элементов следующих элементов заявленного обозначения: словесных элементов «Деревенские чипсы», натуралистического изображения картофеля и ломтиков картофеля, формы упаковки в виде пакета.

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

С учетом даты подачи (06.12.2021) заявки №2021780683 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя упомянутый выше 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 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов:

- 1) вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида;
- 2) являющихся общепринятыми символами и терминами;

3) 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;

4) представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.

В соответствии с абзацем шестым пункта 1 статьи 1483 Кодекса указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся: простые геометрические фигуры, линии, числа; отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово; общепринятые наименования; реалистические или схематические изображения товаров, заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров; сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

В соответствии с подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Согласно пункту 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно пункту 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 Правил, а также исследуется значимость

положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Согласно пункту 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в пункте 42 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Согласно пункту 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.


Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

В соответствии с абзацем пятым пункта 6 статьи 1483 Кодекса регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

Согласно пункту 46 Правил согласие правообладателя (письмо-согласие) составляется в письменной произвольной форме и представляется в подлиннике для приобщения к документам заявки.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2021780683 заявлено



комбинированное обозначение «  », представляющее собой лицевую сторону упаковки чипсов коричневого цвета. В верхнем левом углу упаковки размещено слово «LORENZ», выполненное оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита голубого цвета. В верхнем правом углу размещено изображение ножа, которое перекрывает прямоугольник голубого цвета. В центральной части упаковки расположен прямоугольник светло-желтого цвета, на

фоне которого в верхней части на двух строках друг под другом размещены словесные элементы «ДЕРЕВЕНСКИЕ ЧИПСЫ», выполненные стандартным шрифтом буквами русского алфавита коричневого цвета. Словесные элементы размещены по дуге, сверху и снизу их ограничивают дуги небольшого размера коричневого цвета. Под словесными элементами размещен прямоугольник коричневого цвета, выполненный под наклоном. На упаковке в верхней и нижней части присутствуют реалистические изображения картофеля и ломтиков картофеля. В правом нижнем углу упаковки размещен круг белого цвета.

Обозначение выполнено черным, белым, светло-коричневым, коричневым, темно-коричневым, желтым, светло-желтым, голубым, серым, светло-серым цветами.

Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров 29 класса МКТУ «чипсы картофельные».

Анализ заявленного обозначения показал, что ряд присутствующих в нем элементов не соответствуют требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В частности, в словосочетании «ДЕРЕВЕНСКИЕ ЧИПСЫ» слово «ЧИПСЫ» очевидно ориентирует относительно вида товара, а слово «ДЕРЕВЕНСКИЕ» не придает этому виду товара новый, качественно иной смысл, поскольку лишь сообщает о том, что свойства чипсов связаны с деревней (картофель, из которого сделаны чипсы, выращен в деревенской местности).


Таким образом, указанное словосочетание не обладает различительной способностью по отношению к испрашиваемым товарам 29 класса МКТУ и является неохраняемым элементом заявленного обозначения на основании требований пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Также в составе заявленного обозначения присутствуют относящиеся к категории неохраняемых элементов реалистические изображения самой упаковки товара (пакета с чипсами), картофеля и ломтиков картофеля.

Заявитель выразил согласие с включением вышеперечисленных словесных и изобразительных элементов в состав товарного в качестве неохраняемых элементов.

В рамках требований пункта 6 статьи 1483 Кодекса заявленному обозначению



противопоставлен комбинированный товарный знак «  » по свидетельству №291383, включающий словесный элемент «ДЕРЕВЕНСКОЕ», выполненный стандартным шрифтом буквами русского алфавита белого цвета.

Заявитель не оспаривает установленное Роспатентом сходство сравниваемых обозначений, а также однородность товаров 29 класса МКТУ, представленных в их перечнях.

Вместе с тем в возражении заявителем обращено внимание на следующее обстоятельство, которое не могло быть учтено при принятии Роспатентом решения от 13.12.2022.

Заявитель получил письменное согласие (1) от правообладателя противопоставленного товарного знака по свидетельству №291383, в котором его правообладатель не возражает против регистрации товарного знака по заявке №2021780683 в отношении заявленных товаров 29 класса МКТУ на имя заявителя.

Регистрация обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя.

Сравниваемые обозначения не являются тождественными. Противопоставленный товарный знак не является общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком или коллективным товарным знаком. Оснований для вывода о возможности введения потребителей в заблуждение у коллегии не имеется.

Таким образом, противопоставление товарного знака по свидетельству №291383 преодолено путем получения письменного согласия от его правообладателя. Следовательно, товарный знак по заявке №2021780683 может быть зарегистрирован в объеме заявленного перечня товаров 29 класса МКТУ с включением в состав товарного знака в качестве неохранных элементов следующих элементов заявленного обозначения: словесных элементов

«ДЕРЕВЕНСКИЕ ЧИПСЫ», натуралистического изображения картофеля и ломтиков картофеля, формы упаковки в виде пакета.

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

удовлетворить возражение, поступившее 15.02.2023, отменить решение Роспатента от 13.12.2022 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2021780683.