

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения**

Коллегия в порядке, установленном частью 4 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 27.01.2017 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), поданное по поручению Открытого акционерного общества «Слакон» (далее – заявитель) на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2015703252 при этом установлено следующее.

Заявка №2015703252 на регистрацию в качестве товарного знака словесного обозначения «CHOCOSCAKE» была подана 10.02.2015 на имя заявителя в отношении товаров 30 класса МКТУ.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности 27.09.2016 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака (далее – решение Роспатента), основанное на заключении по результатам экспертизы, которое мотивировано несоответствием заявленного обозначения требованиям пунктов 1, 3 статьи 1483 Кодекса.

Заявленное обозначение представляет собой сложносоставное слово «CHOCOSCAKE», образованное от слов «CHOCO» (сокращение от «CHOCOLATE» - шоколад; см. словарь Abbreviations Dictionary, London, 1994, с.198; словари: <http://translate.academic.ru>, <https://translate.yandex.ru>) и «CAKE» (в переводе с английского языка - торт, кекс, сладкий пирог, пирожное; см. словари <http://translate.academic.ru>, <https://translate.yandex.ru>).

В связи с изложенным, словесный элемент «CHOCOSCAKE» указывает на вид и свойства части заявленных товаров 30 класса, не обладает различительной способностью и относится к неохраняемым элементам на основании положений пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В отношении заявленных товаров, не являющихся шоколадными пирожными, тортами, кексами, пирогами, регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака способна ввести в потребителя заблуждение относительно вида и свойств товара, в связи чем не может быть произведена на основании положений пункта 3 статьи 1483 Кодекса*.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 27.01.2017 поступило возражение, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, мотивируя его следующим:

- слово - единица речи, представляющая собой звуковое выражение отдельного предмета мысли. В слове различаются его звуковое оформление, морфологическая структура и заключенный в нем смысл, значение. Лексическое значение слова - это его содержание. Значение слов отражает те признаки предметов и явлений, которые помогают отличать один предмет от другого. Иными словами, каждая лексическая единица какого-либо языка несет в себе определенное смысловое значение;

- слово «CAKE» является лексической единицей английского языка, оно имеет определенное смысловое значение, позволяющее называть соответствующий предмет и выделять его из общей массы, в переводе на русский язык означает: торт, кекс, пирожное, лепешка;

- поиск в общедоступных лингвистических словарях английского и других основных европейских языков показал отсутствие слова «CHOCOSCAKE», не было обнаружено в них и слово «CHOCO»;

- английский язык, так же как и русский, содержит специальные языковые единицы, с помощью которых образуются новые слова. В частности, встречаются слова, которые образованы соединением двух или несколько значимых слов. Например, boyfriend, grandmother, businessman,

moveless. Каждое слово, входящее в состав приведенных выше примеров, имеет свое значение, а комбинация их приводит к образованию новой лексической единицы, имеющей свое собственное значение. Анализ заявленного обозначения «CHOKOCAKE» показывает, что оно не может быть отнесено к этой категории английских слов, поскольку не образовано двумя значимыми словами;

- на свойство того или иного предмета может указывать слово «CHOCOLATE», а не буквосочетание «CHOCO», как указывает экспертиза;
- заявленное обозначение «CHOCOCAKE» требует дополнительных рассуждений, домысливаний, а потому является фантазийным, не указывающим прямо ни на вид товара, ни на его свойства. То обстоятельство, что заявленное обозначение «CHOCOCAKE» является фантазийным свидетельствует о том, что оно не может быть отнесено к категории описательных и, как следствие, обладает различительной способностью;
- даже если бы можно было теоретически согласиться с правомерностью произвольного разделения экспертизой фантазийного обозначения на две форманты и даже если бы каждая из них не обладала различительной способностью (что в данном случае отсутствует), даже в этом случае, сочетание двух неохраноспособных элементов способно создать комбинацию, которая обладает различительной способностью.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 27.09.2016 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров.

Изучив материалы дела и заслушав участников заседания, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (10.02.2015) подачи 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 заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные Приказом Роспатента №32 от 05.03.2003,

зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (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, 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.

В соответствии с подпунктом (2.3.2.3) пункта 2.3.2 Правил к обозначениям, характеризующим товары, 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.

Элементы, указанные в подпункте (2.3.2.3) Правил, могут быть включены как неохраняемые элементы в товарный знак, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Положения, в частности, предусмотренные в подпункте (2.3.2.3) пункта 2.3.2 Правил, не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования для конкретных товаров.

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.

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.

Заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение «CHOCOSCAKE», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана испрашивается для товаров 30 класса МКТУ.

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

Анализ словарно – справочных источников показал, что лексического значения слова «CHOCOSCAKE» в словарях не выявлено, что позволяет сделать вывод о том, что данное обозначение является фантазийным, а, следовательно, не указывает на конкретный вид товара.

Довод экспертизы, о том, что словесный элемент «CHOCOSCAKE» делится на два значимых слова: «CHOCO» (сокращение от «CHOCOLATE» - шоколад) и «CAKE» (торт, кекс, сладкий пирог, пирожное), не может быть признан обоснованным, поскольку элемент «CAKE» является значимым словом английского языка, а значения элемента «CHOCO» нет ни в одном из известных словарей, в том числе и как сокращение от «CHOCOLATE».

С учетом изложенного коллегия признает обозначение «CHOCOSCAKE» фантазийным и не может его отнести к характеризующим товары или вводящим в заблуждение потребителя в отношении заявленного перечня товаров.

Кроме того, коллегией принято во внимание, что в настоящее время имеется много зарегистрированных товарных знаков, в состав которых входит элемент «CHOCO» (например: «CHOCO PANNA» - свидетельство

№406792, «Chocoarrox» - свидетельство № 569950, «Chocoberry» - свидетельство № 394302 и другие).

Таким образом, у коллегии нет оснований для признания заявленного обозначения несоответствующим требованиям пунктов 1, 3 статьи 1483 Кодекса и, как следствие, для отказа в государственной регистрации товарного знака по заявке №2015703252 для заявленного перечня товаров 30 класса МКТУ.

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

удовлетворить возражение, поступившее 27.01.2017, отменить решение Роспатента от 27.09.2016 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2015703252 в отношении всех товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне.