

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, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 10.01.2022 возражение, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Кондитерская Фабрика Ставрополье» (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2020751503, при этом установлено следующее.

Словесное обозначение «BAKEBERRY» по заявке № 2020751503, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 18.09.2020, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 30 и услуг 35, 43 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Решение Роспатента от 04.10.2021 о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2020751503 принято только для заявленных услуг 43 класса МКТУ. В отношении всех товаров 30 класса МКТУ заявленному обозначению

было отказано в регистрации на основании его несоответствия требованиям пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса.

Указанное несоответствие мотивировано в заключении по результатам экспертизы тем, что заявленное обозначение представляет собой сложносоставное слово «BakeBerry», где «Bake» в переводе с английского языка – печь, «Berry» в переводе с английского языка означает ягода (см. <https://translate.google.com/>; Англо-русский синонимический словарь > bake; English-Russian dictionary of biology and biotechnology > berry), указывает на вид и назначение заявленных товаров и услуг, не обладает различительной способностью и не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака.

Проанализировав представленный заявителем 14.04.2021 скорректированный перечень товаров 30 класса МКТУ, экспертиза отмечает, что заявленное обозначение в отношении части товаров 30 класса МКТУ (например, ванилин [заменитель ванили]; вафли; вермишель; горчица; напитки шоколадные и т.д.) способен ввести потребителя в заблуждение относительно вида, состава и назначения товаров.

Также в заключении экспертизы указано, что противопоставление товарного знака по свидетельству №539099 снято с учетом внесения изменений в перечень товаров и услуг.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности, заявитель выражает несогласие с указанным решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявленное обозначение не указывает на вид и назначение заявленных товаров и услуг. Под понятием «вид товара» подразумевается совокупность товаров определенной группы, объединенных общим назначением. К элементам, указывающим на вид товара, относятся следующие: «молоко», «кефир», «чай», «водка», «каша», «автомобильные запчасти» и т.д.

- к характеризующим товары элементам 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. Указанные элементы могут быть включены в товарный знак в качестве неохраняемых, если они не занимают доминирующего положения;

- на регистрацию заявлено обозначение, включающее в себя словесный элемент «WakeBerry». При этом словесный элемент представляет собой одно слово. Экспертом указано, что словесный элемент заявленного обозначения состоит из двух элементов - «Wake» в переводе с англ.яз. – печь, «Berry» в переводе с англ.яз. - ягода. Нельзя согласиться с этой позицией;

- во-первых, в уведомлении экспертизой приведена информация о значении словесного обозначения «WakeBerry» с ресурсов, надежность которых не может быть гарантирована, – сайтов, не являющихся справочными ресурсами, электронными словарями или электронными версиями словарей;

- между тем, в словаре «Мультитран» и на ресурсе «Академик» отсутствует какая-либо информация о том, что слово «WakeBerry» имеет определенное смысловое значение: обращаем внимание на то, что, в силу слитного написания, указанный словесный элемент не может восприниматься как состоящий из нескольких элементов, и воспринимается как цельный элемент. Слово «WakeBerry» не имеет перевода, является фантазийным по отношению к заявленным товарам и услугам;

- согласно позиции Суда по интеллектуальным правам, если словесные элементы спорного товарного знака выполнены слитно, то их оценка производится без разделения на составные части (Постановление президиума СИП от 10.08.2020 г. по делу № СИП-564/2019);

- даже если принимать во внимание возможность разделения словесного элемента «BakeBerry» на части, значения, указанные экспертизой, не являются корректными и единственными. Соответствующий перевод должен исходить из конкретного контекста при употреблении. Комбинация «Bake Berry» без соответствующего контекста не имеет однозначного перевода. Так, учитывая многозначность слов «Bake» и «Berry», заявленное обозначение может иметь различные значения: «запекать помидор», «загорать на солнце и собирать ягоды», «сушить зерно», «обжигать кофе», «запекать икринки» и пр. Соответственно, сделать однозначный вывод о наличии конкретного смысла не получится;

- выделение любых конкретных элементов, входящих в состав обозначения требует домысливания при восприятии словесного элемента заявленного обозначения;

- на основании изложенного заявитель считает, что заявленное обозначение является оригинальным, фантазийным, требует домысливания и обладает различительной способностью;

- заявление обозначение как не характеризующее товары и услуги в заявленных классах МКТУ не способно, таким образом, содержать ложных сведений о реализуемых товарах и об оказываемых услугах, следовательно, не способно ввести потребителя в заблуждение;

- заявленное обозначение не сходно с противопоставленным в уведомлении экспертизы товарным знаком BLACKBERRY ни по одному из критериев сходства. Кроме того, противопоставленный товарный знак используется и охраняется только для услуг, связанных с реализацией вычислительных и коммуникационных устройств и переносных, мобильных вычислительных и коммуникационных устройств;

- правообладатель противопоставленного товарного знака – Research In Motion Limited (RIM) – канадская телекоммуникационная компания, известная как производитель бизнес-смартфонов BlackBerry. Штаб-квартира компании находится в городе Ватерлоо, провинция Онтарио, Канада, то время как заявитель по данной

заявке – кондитерская фабрика в Ставропольском крае. При этом кондитерские изделия и мобильные телефоны премиум-класса относятся к различным категориям товаров, имеют разных производителей, не являются взаимодополняемыми либо взаимозаменяемыми товарами, имеют различный круг потребителей и разное назначение;

- Кодекс не содержит запрета на регистрацию обозначений, если не возникает смешения в глазах потребителей.

На основании изложенного в возражении выражена просьба зарегистрировать товарный знак для всех заявленных товаров и услуг.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия сочла доводы возражения убедительными.

С учетом даты (18.09.2020) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 года №482, вступившие в силу с 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, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, свойство и назначение.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Положения настоящего пункта не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

В ходе экспертизы заявленного обозначения устанавливается, не относится ли заявленное обозначение к объектам, не обладающим различительной способностью или состоящим только из элементов, указанных в пункте 1 статьи 1483 Кодекса (пункт 34 Правил). К обозначениям, не обладающим различительной

способностью, относятся сведения, характеризующие товар, материал, сырье, из которого изготовлен товар, а также относятся обозначения, которые на дату подачи заявки утратили такую способность в результате широкого и длительного использования разными производителями в отношении идентичных или однородных товаров, в том числе в рекламе товаров и их изготовителей в средствах массовой информации.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся способными ввести потребителя в заблуждение относительно товара либо его изготовителя.

В соответствии с пунктом 37 Правил при рассмотрении вопроса о способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара или 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.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «WakeBerry», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Согласно уточнению заявителем перечня товаров и услуг от 14.04.2021 правовая охрана товарного знака испрашивается в отношении товаров 30 класса МКТУ - ароматизаторы ванили для кулинарных целей; ароматизаторы для кондитерских изделий, за исключением эфирных масел; ароматизаторы для напитков, за исключением эфирных масел; ароматизаторы кофейные; ароматизаторы пищевые, кроме эфирных масел; бадьян; баоцзы; батончики злаковые; батончики злаковые с высоким содержанием белка; блины; блины пикантные; блюда лиофилизированные, в которых макароны являются основным ингредиентом; блюда лиофилизированные, в которых рис является основным ингредиентом; блюда на основе лапши; бриоши; булгур; булки; булочки с шоколадом; бумага вафельная съедобная; бумага рисовая съедобная; бумага съедобная; буррито; ванилин [заменитель ванили]; вафли; вермишель; вещества

подслащивающие натуральные; вещества связующие для колбасных изделий; вещества связующие для мороженого; вода апельсиновая для кулинарных целей; вода морская для приготовления пищи; водоросли [приправа]; галеты солодовые; гвоздика [пряность]; глазури зеркальные; глазурь для изделий из сладкого сдобного теста; глюкоза для кулинарных целей; горчица; гренки; гречиха обработанная; добавки глютенковые для кулинарных целей; дрожжи; загустители для пищевых продуктов; закваски; закуски легкие на основе риса; закуски легкие на основе хлебных злаков; заменители кофе; заменители кофе растительные; заправки для салатов; изделия желейные фруктовые [кондитерские]; изделия из сладостей для украшения тортов; изделия кондитерские для украшения новогодних елок; изделия кондитерские из сладкого теста, преимущественно с начинкой; изделия кондитерские мучные; изделия кондитерские на основе арахиса; изделия кондитерские на основе миндаля; изделия кондитерские сахаристые; изделия кондитерские фруктовые; изделия макаронные; имбирь молотый; йогурт замороженный [мороженое]; какао; камень винный для кулинарных целей; каперсы; капсулы кофейные, заполненные; карамели [конфеты]; карри [приправа]; кетчуп [соус]; киноа обработанная; киш; клейковина пищевая; клецки на основе муки; конфеты; конфеты лакричные [кондитерские изделия]; конфеты мятные; конфеты мятные для освежения дыхания; конфитюр молочный; корица [пряность]; кофе; кофе-сырец; крахмал пищевой; крекеры; крекеры рисовые; крем заварной; крем-брюле; круассаны; крупа кукурузная; крупа манная; крупа овсяная; крупа ячневая; крупы пищевые; кубики льда; кукуруза молотая; кукуруза поджаренная; кулебяки с мясом; куркума; кускус; лакса; лапша; лапша соба; лапша удон; лед для охлаждения; лед натуральный или искусственный; лед пищевой; лед фруктовый; лепешки на основе картофеля; лепешки рисовые; майонез; макарон [печенье]; макароны; мальтоза; мамалыга; маринад из шинкованных овощей с острой приправой [пикалили]; маринады; марципан; мед; мисо; молочко маточное пчелиное; мороженое; мука бобовая; мука гречневая; мука из тапиоки; мука картофельная; мука кукурузная; мука ореховая; мука пищевая; мука пшеничная; мука соевая; мука ячменная; муссы десертные [кондитерские изделия]; муссы

шоколадные; мюсли; мята для кондитерских изделий; напитки какао-молочные; напитки кофейно-молочные; напитки кофейные; напитки на базе какао; напитки на основе ромашки; напитки чайные; напитки чайные с молоком; напитки шоколадно-молочные; напитки шоколадные; настои нелекарственные; нуга; овес дробленый; овес очищенный; оладьи из кимчи; онигири; орех мускатный; орехи в шоколаде; палочки лакричные [кондитерские изделия]; паста имбирная [приправа]; пастилки [кондитерские изделия]; патока; паштет запеченный в тесте; пельмени; перец; перец душистый; перец стручковый [специи]; песто; печенье; печенье кокосовое; печенье сухое; пибимпаб [рис, смешанный с овощами и говядиной]; пироги; пицца; подливки мясные; помадки [кондитерские изделия]; попкорн; порошки для приготовления мороженого; порошки пекарские; порошок горчичный; пралине; препараты ароматические пищевые; приправы; продукты для размягчения мяса в домашних условиях; продукты зерновые; продукты на основе овса; прополис; профитроли; пряники; пряности; птифуры; пудинг рисовый; пудинги [запеканки]; пудра для кондитерских изделий; пюре фруктовые [соусы]; равиоли; рамэн; резинки жевательные; резинки жевательные для освежения дыхания; релиш [приправа]; рис; рис готовый, завернутый в водоросли; рис моментального приготовления; ростки пшеницы для употребления в пищу; рулет весенний; саго; сахар; сахар леденцовый; сахар пальмовый; семена кунжута [приправы]; семена льна для кулинарных целей [приправы]; семена обработанные, используемые в качестве приправы; семя анисовое; сироп агавы [натуральный подсластитель]; сироп золотой; сироп из мелассы; смеси для пикантных блинов; смеси панировочные; сода пищевая [натрия бикарбонат для приготовления пищи]; солод для употребления в пищу; соль для консервирования пищевых продуктов; соль поваренная; соль сельдерейная; сорбет [мороженое]; составы для глазирования ветчины; соус клюквенный [приправа]; соус соевый; соус томатный; соус яблочный [приправа]; соусы [приправы]; соусы для пасты; спагетти; специи; спреды на основе шоколада; спреды шоколадные с орехами; стабилизаторы для взбитых сливок; стружка ледяная с подслащенными красными бобами; сухари; сухари панировочные; суши; сэндвичи; табуле; такос; тамаринд [приправа];

тапиока; тарты; тесто готовое; тесто для кондитерских изделий; тесто миндальное; тесто рисовое для кулинарных целей; тесто сдобное сладкое для кондитерских изделий; тортилы; травы огородные консервированные [специи]; украшения шоколадные для тортов; уксус; уксус пивной; ферменты для теста; халва; харисса [приправа]; хлеб; хлеб безглютеновый; хлеб из пресного теста; хлопья [продукты зерновые]; хлопья кукурузные; хлопья овсяные; хот-доги; цветы или листья, используемые в качестве заменителей чая; цзяоцзы; цикорий [заменитель кофе]; чай; чай из морских водорослей; чай со льдом; чатни [приправа]; чеснок измельченный [приправа]; чизбургеры [сэндвичи]; чоу-чоу [приправа]; шафран [специи]; шоколад; шоколатины; экстракт солодовый пищевой; эссенции пищевые, за исключением эфирных эссенций и эфирных масел; ячмень очищенный и услуг 43 класса МКТУ - аренда помещений для проведения встреч; базы отдыха; закусочные; информация и консультации по вопросам приготовления пищи; кафе; кафетерии; мотели; пансионаты; пансионаты для животных; прокат кухонного оборудования; прокат мебели, столового белья и посуды; прокат осветительной аппаратуры; прокат палаток; прокат передвижных строений; рестораны; рестораны самообслуживания; создание кулинарных скульптур; украшение еды; украшение тортов; услуги баз отдыха [предоставление жилья]; услуги баров; услуги кальянных; услуги личного повара; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом; услуги ресторанов вашоку; услуги ресторанов лапши "удон" и "соба"; услуги столовых. Заявленные ранее услуги 35 класса МКТУ исключены из перечня.

Отказ в государственной регистрации товарного знака для заявленных товаров 30 класса МКТУ основан на его несоответствии требованиям пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса.

Анализ заявленного обозначения на его соответствие требованиям законодательства показал следующее.

Обозначение по заявке №2020751503, хотя и состоит из одного словесного элемента, но с учетом его выполнения как BakeBerry, а также интонационно при

произнесении действительно может делиться на части «Bake» и «Berry», являющиеся лексическими единицами английского языка. В частности, Bake имеет следующие значения: печь(ся), запекать, обжигать, загорать на солнце, сушить и др. Berry – ягода, мясистый плод (томат, виноград, крыжовник), зерно (кофе, пшеницы и т.д.), икринка; приносить, собирать ягоды; ягодный (см. Яндекс. Словари, например, <https://translate.academic.ru>).

Вместе с тем, следует отметить, что указанные лексические единицы, во-первых, не образуют какого-либо устойчивого словосочетания английского языка, во-вторых, учитывая многозначность (полисемичность) словесных элементов, образующих обозначение, невозможно однозначно, без домысливания и дополнительных рассуждений установить смысловое значение обозначения в целом. То ли это “печь, запекать мясистый плод”, “запекать ягоды”, “печь и приносить ягоды”, то ли “сушить зерно”, “загорать на солнце и собирать ягоды” и т.д. Подобных вариантов восприятия заявленного обозначения с учетом имеющихся значений входящих в него элементов можно привести достаточно много.

При этом ни один из приведенных вариантов возможного восприятия заявленного обозначения не является прямым указанием на вид, свойство и назначение заявленных товаров и какие-либо иные их характеристики.

Следовательно, рассматриваемое обозначение имеет фантазийный характер и относится к ассоциативным товарным знакам, которым может быть предоставлена правовая охрана.

Таким образом, коллегия пришла к выводу об отсутствии оснований для признания заявленного обозначения не соответствующим требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

С учетом фантазийного характера заявленного обозначения отсутствуют также основания для признания этого обозначения способным порождать в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует

действительности, то есть вводить потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя, что свидетельствует о соответствии обозначения требованиям, установленным пунктом 3 статьи 1483 Кодекса.

Что касается противопоставленного в уведомлении экспертизы товарного знака BLACKBERRY по свидетельству №539099, то указанное противопоставление было снято экспертизой в связи с тем, что по заявлению заявителя о внесении изменений в перечень товаров и услуг заявки №2020751503 из заявленного перечня были исключены все услуги 35 класса МКТУ, признанные однородными соответствующим услугам указанного товарного знака при проведении экспертизы заявленного обозначения.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 10.01.2022, изменить решение Роспатента от 04.10.2021 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2020751503.