

ЗАКЛЮЧЕНИЕ по результатам рассмотрения возражения

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ в редакции Федерального закона от 12.03.2014 №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 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 21.04.2020 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), поданное Акционерным обществом «Кондитерская фабрика «БЕЛОГОРЬЕ», г. Белгород (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №714112, при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака по заявке №2018708094 с приоритетом от 02.03.2018 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 29.05.2019 за №714112 в отношении товаров 30 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ) «печенье», на имя Общества с ограниченной ответственностью «Авангард», г. Тула (далее – правообладатель).



Оспариваемый товарный знак по свидетельству №714112 представляет собой комбинированное обозначение, выполненное в виде горизонтально ориентированного овала, внутри которого расположены словесные элементы

«ЕВРОПЕЙСКОЕ» и «ПЕЧЕНЬЕ» (неохраняемый элемент), выполненное один под другим буквами русского алфавита оригинальным шрифтом, и изобразительные элементы в виде стилизованных изображений русский печки с выпеченным изделием и солнца.

Знак охраняется в желтом, коричневом, белом цветовом сочетании.

В Роспатент 21.04.2020 поступило возражение и на заседании коллегии, состоявшемся 18.08.2020, дополнение к нему, в которых изложено мнение о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 1 (3) статьи 1483 Кодекса.

Основные доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак (1) включает словесный элемент «ЕВРОПЕЙСКОЕ», который в отношении оспариваемых товаров 30 класса МКТУ не обладает различительной способностью, так как указывает на свойство и место производства товаров, а также используется многими изготовителями для маркировки печенья, в связи с чем является неохраняемым элементом. Данный довод обосновывается тем, что лицо, подавшее возражение, является



правообладателем товарного знака по свидетельству №650112 – (2), в котором словесный элемент «ЕВРОПЕЙСКОЕ» признан неохраняемым элементом;

- также лицо, подавшее возражение, отмечает, что в его адрес правообладателем оспариваемого товарного знака (1) была направлена претензия с требованием прекратить использование товарного знака (1).

С учетом изложенного, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №714112 недействительным полностью.

В подтверждение изложенных доводов лицом, подавшим возражение, были представлены следующие материалы:

1. Сведения об оспариваемом товарном знаке (1);

2. Сведения о товарном знаке (2);
3. Уведомление о результатах проверки соответствия заявленного обозначения требованиям законодательства по заявке №2019749805 (товарный знак (2)).

Правообладатель, надлежащим образом ознакомленный с материалами возражения от 21.04.2020, представил отзыв, доводы которого сводятся к следующему:

- правообладатель не оспаривает довод лица, подавшего возражение, относительно того, что словесный элемент «ЕВРОПЕЙСКОЕ» является неохраняемым элементом. Вместе с тем отмечает, что оспариваемый знак (1) является комбинированным и данный словесный элемент не занимает в нем доминирующего положения, в связи с чем может быть включен в качестве неохраняемого элемента.

На основании изложенного правообладатель просит оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №714112 с указанием словесного элемента «ЕВРОПЕЙСКОЕ» в качестве неохраняемого.

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты приоритета (02.03.2018) правовая база для оценки охраноспособности товарного знака по свидетельству №714112 включает в себя вышеуказанный 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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015 за № 38572 (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.

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

Согласно пункту 34 Правил 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.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, простые геометрические фигуры, линии, числа; отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово; общепринятые наименования, сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, общепринятые наименования и т.д.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения (пункт 35 Правил).

Согласно требованиям статей 1512 и 1513 Кодекса возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №714112 может быть подано заинтересованным лицом.

Заинтересованность лица, подавшего возражение, обусловлена тем, что оно является правообладателем товарного знака по свидетельству №650112, осуществляет деятельность в области производства кондитерских изделий (см. сайт <https://belogorye-pk.ru/>), которая однородна оспариваемым товарам. Кроме того, согласно доводам возражения основанием для его подачи явилось предъявление в досудебном порядке правообладателем претензии о нарушении исключительных прав на спорный товарный знак.



Оспариваемый товарный знак по свидетельству №714112 (1) представляет собой комбинированное обозначение, выполненное в виде горизонтально ориентированного овала, внутри которого расположены словесные

элементы «ЕВРОПЕЙСКОЕ» и «ПЕЧЕНЬЕ» (неохраняемый элемент), выполненное один под другим буквами русского алфавита оригинальным шрифтом, справа от которых расположены изобразительные элементы в виде стилизованных изображений русский печки с выпеченным изделия и солнца.

Знак охраняется в желтом, коричневом, белом цветовом сочетании.

Согласно доводам возражения несоответствие оспариваемого знака требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса обусловлено тем, что доминирующее положение в знаке занимает неохраняемые элементы «ЕВРОПЕЙСКОЕ» и «ПЕЧЕНЬЕ».

Анализ соответствия оспариваемого товарного знака (1) требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Как было указано выше в оспариваемом товарном (1) знаке словесный элемент «ПЕЧЕНЬЕ» исключен из самостоятельной правовой охраны.

Что касается словесного элемента «ЕВРОПЕЙСКОЕ», то коллегия отмечает следующее.

Согласно словарно-справочным источникам информации входящий в состав оспариваемого знака (1) словесный элемент «ЕВРОПЕЙСКОЕ» (см. Толковый словарь Ожегова на сайте <https://dic.academic.ru/contents.nsf/ogegova/>) имеет следующее значение: относящийся к европейцам, к их языкам, образу жизни, культуре, а также к Европе, её странам, их территории, истории; такой, как у европейцев, как в Европе, в связи с чем может быть воспринят как указывающий на место производства товаров.

При этом согласно сведениям, указанным в материалах [3], обозначение «ЕВРОПЕЙСКОЕ» для маркировки товаров «печенье» используется многими производителями. Например, ООО «Сладкий край, г.Тула (<https://www.sladkiyopt.ru/catalog/pechene/pechene-sdobnoe/pech-sd-evropejskoe-s-semechkami-sladkij-kraj-g-tula-3-2/>), ООО «ТАКМ» (http://market.kolob.ru/catalog/tulskaja_akademija_g.tula/pechene_tua_evropejskoe_s_semena_mi_podsolnechnika_3kg_____200/), фабрика «Тульская академия кондитерского мастерства» (<http://pallada-mo.ru/cookie/tkm/233/>) и др.

С учетом изложенного, применительно к оспариваемым товарам 30 класса МКТУ «печенье» словесный элемент «ЕВРОПЕЙСКОЕ» может быть отнесен к категории обозначений, не обладающих различительной способностью.

Вместе с тем коллегия отмечает, что в оспариваемом товарном знаке (1) все словесные и изобразительные элементы создают единую графическую композицию, имеющую определенный художественный замысел, достигаемый за счет их оригинального взаимного расположения, общей цветовой гаммы, исполнением словесных элементов в характерной графической манере, в связи с чем словесный элемент «ЕВРОПЕЙСКОЕ» не занимает в оспариваемом товарном знаке доминирующее положение, и может быть включен в качестве неохраняемого элемента на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 21.04.2020, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №714112 недействительным частично, исключив из правовой охраны словесный элемент «ЕВРОПЕЙСКОЕ».