


## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения  возражения  заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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 поступившее 05.06.2020 возражение ОАО «РОТ ФРОНТ» (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2018752882, при этом установила следующее.



Регистрация обозначения  в качестве товарного знака по заявке №2018752882 с датой поступления в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности от 30.11.2018 испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 30 класса МКТУ.

Согласно описанию, приведенному в заявке, на регистрацию заявлено комбинированное обозначение в виде прямоугольника, который поделен вертикальными полосами на три части. Правая и левая части знака выполнены в оранжевом цвете. В центральной части обозначения расположены изображения небольших окружностей разных диаметров, выполненных в желтом цвете. По краям обозначения расположены небольшие линии разных размеров, выполненных в белом цвете. В центральной части обозначения расположен словесный элемент «Картошка», выполненный буквами кириллического алфавита оранжевым цветом специальным шрифтом с красным окаймлением. Под словесным элементом расположено комбинированное обозначение «РотФронт», зарегистрированное ранее

в качестве товарного знака по свидетельству №297292 на имя заявителя ОАО «РОТ ФРОНТ».

Роспатентом 31.01.2020 было принято решение о государственной регистрации товарного знака в отношении части заявленных товаров 30 класса МКТУ - кондитерские изделия, а именно пирожные; пtiфуры [пирожные] с указанием словесного элемента «Картошка», а также буквы R в круге в качестве неохраняемых элементов на основании несоответствия товарного знака требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса. Для остальных товаров товарный знак не соответствует требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Указанное обосновывается в заключении по результатам экспертизы тем, что входящий в его состав словесный элемент «Картошка» является известным названием бисквитно-шоколадного пирожного, представляющего собой однородную массу с явно выраженным вкусом какао, которой задана округлая форма. Для придания пирожному образа используют дополнительные кремовые мазки и печёные нашлёпки. В зависимости от «доработки» может называться либо «картошкой» (кремовые «листья» и «черенок»), либо «ёжиком» (кремовые «глаза» и «иголки», «носик» из теста), (см. например <https://desertikdoma.ru/pirozhnoe-kartoshka-klassicheskij-recepty/>; <http://tvorcheskije-proekty.ru>) и в силу своего семантического значения в отношении части заявленных товаров 30 класса МКТУ (пирожные) не обладает различительной способностью и является неохраняемым элементом обозначения, так как указывает на вид товаров. В отношении других заявленных товаров 30 класса МКТУ регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака не может быть произведена, так как подобная регистрация обозначения будет вводить потребителей в заблуждение относительно вида и свойств заявленных товаров. Обозначение ® - знак охраны, который помещается рядом с товарным знаком и указывает на то, что данное обозначение является товарным знаком, охраняемым на территории Российской Федерации (см. статью 1485 Кодекса), представляет собой общепринятый символ и является неохраняемым элементом.

Заявитель выразил свое несогласие с данным решением в поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) возражении, доводы которого сводятся к следующему.

ОАО «РОТ ФРОНТ» не согласно с мнением экспертизы о возможности введения потребителя в заблуждение относительно части товаров 30 класса МКТУ, а именно: конфеты. Как верно указано экспертизой Роспатента, входящий в состав словесный элемент «Картошка» является известным названием пирожного. «Картошка» - пирожное из однородной светлой бисквитной массы, оформленное снаружи тёмной помадкой или обсыпкой и украшенное кремом. Основная форма изделия клубневидная, также оно может быть изготовлено в виде ёжика, зайца, шишки, яблока и т. д. Приготовленный бисквит натирают на тёрке и смешивают с частью масляного крема и коньяком (или ромом). Корпус отделявают помадкой или смесью какао-порошка с сахарной пудрой. Для придания пирожному завершённого образа на него наносят декоративный элемент из оставшегося крема.

На основании изложенного, а также информации, предоставленной экспертизой, заявителем в возражении сделан вывод о том, что указанное пирожное имеет свои отличительные вкусовые и ароматические признаки, способные выделить его из общей массы других видов указанной кондитерской продукции, в связи с чем ОАО «РОТ ФРОНТ» полагает, что регистрация указанного выше комбинированного обозначения «Картошка» по заявке №2018752882 в отношении товаров 30 класса МКТУ, а именно: конфеты, не способно ввести потребителя в заблуждение относительно вида и свойств товара, поскольку с развитием пищевых ароматизаторов возможно промышленное производство конфет со вкусом, ароматом пирожного Картошка.

В возражении также указано, что Роспатентом зарегистрированы следующие комбинированные товарные знаки: «Аккондовская картошка» по свидетельству №618672, дата регистрации 02.06.2017 г., в отношении товаров 30 класса МКТУ - кондитерские изделия, а именно конфеты; «Яшкинская картошка» по свидетельству №669823, дата регистрации 07.09.2018 г., в отношении товаров 30 класса МКТУ -

конфеты; «Картошка» по свидетельству №714660, дата регистрации 04.06.2019 г., в отношении товаров 30 класса МКТУ - конфеты. Следовательно, Роспатентом уже сделан вывод об отсутствии возможности введения потребителя в заблуждение относительно вида и свойства товара при регистрации обозначения, включающего в себя не охраняемый словесный элемент «Картошка», в отношении товаров 30 класса МКТУ, а именно: конфеты.

Кроме того, в возражении указано, что заявитель является одним из старейших и крупнейших производителей и лидеров российского кондитерского рынка, история которого начинается с 1826 года, с момента своего создания и по настоящее время ОАО «РОТ ФРОНТ» - это сочетание новейших технологий с многолетними традициями производства высококачественной продукции. При производстве продукции используется натуральное сырье, все технологические операции на ОАО «РОТ ФРОНТ» сертифицированы на соответствие российским и международным стандартам качества ISO. За высокое качество своей продукции кондитерская фабрика «РОТ ФРОНТ» многократно удостоивалась высших наград, призов и дипломов. В настоящий момент ОАО «РОТ ФРОНТ» производит более сотни наименований высококачественных кондитерских изделий - различные виды карамели, конфет, шоколада, вафель, драже и халвы. Кроме того, фабрика ОАО «РОТ ФРОНТ» - это крупный налогоплательщик и надежный работодатель, это команда, которая объединяет около 3000 высококвалифицированных сотрудников.

На основании изложенного в возражении изложена просьба зарегистрировать комбинированное обозначение по заявке №2018752882 в отношении товаров 30 класса МКТУ, а именно: «конфеты» с указанием словесного элемента «Картошка» и знака охраны ® в качестве не охраняемых элементов.

Изучив материалы дела и выслушав участвующих в рассмотрении возражения, коллегия сочла изложенные в нем доводы убедительными.

С учетом даты (30.11.2018) поступления 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 документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 №482, зарегистрированным в Минюсте РФ 18.08.2015, регистрационный № 38572, с датой начала действия 31 августа 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, качество.

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

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 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. К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся также 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 пунктом 35 Правил указанные в пункте 34 настоящих Правил элементы могут быть включены в соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем

доминирующего положения, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 1.1 статьи 1483 Кодекса.

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.

Заявленное обозначение по заявке №2018752882 представляет собой



комбинированный товарный знак

Согласно возражению испрашивается государственная регистрация товарного знака по заявке №2018752882 в отношении товаров 30 класса МКТУ – конфеты.

Анализ заявленного комбинированного обозначения на соответствие его требованиям пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Как справедливо указано экспертизой и что не оспаривается заявителем в возражении, входящее в состав заявленного обозначения слово «Картошка» является неохраняемым элементом знака, так как представляет собой название известного пирожного из однородной светлой или шоколадной бисквитной массы, оформленное снаружи тёмной помадкой или обсыпкой и украшенное кремом. Основная форма изделия клубневидная, также оно может быть изготовлено в виде ёжика, зайца, шишки, яблока и т. д. (см. Интернет, например, <https://desertikdoma.ru/pirozhnnoe-kartoshka-klassicheskij-recepty/>; <http://tvorcheskie->

proekty.ru). Следовательно, для пирожных обозначение «Картошка» не обладает различительной способностью на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Поскольку конфеты, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака, могут иметь вкус и/или консистенцию, а также форму пирожного Картошка, коллегия пришла к выводу, что для конфет с подобными свойствами слово «Картошка» также является неохраняемым элементом на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, как характеризующее товар.

Наличие у этого слова описательного характера в отношении свойств конфет позволяет сделать вывод о невозможности вводить потребителя в заблуждение относительно характеристик этого товара, следовательно, оснований для признания обозначения несоответствующим требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не имеется.

Входящий в состав заявленного обозначения знак ® является неохраняемым элементом на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, что заявителем не оспаривается.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 05.06.2020, изменить решение Роспатента от 31.01.2020 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2018752882.**