

ЗАКЛЮЧЕНИЕ по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса 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 возражение, поступившее 30.08.2023. Данное возражение подано ООО «Континент-Сервис», Томская обл., Томский район, с.Лучаново (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации знака обслуживания по заявке № 2022767806, при этом установлено следующее.

Заявка № 2022767806 на регистрацию комбинированного обозначения



«**Томский Кондитер**» была подана на имя заявителя 22.09.2022 в отношении товаров 30 и услуг 35 класса МКТУ.

Роспатентом 03.07.2023 принято решение об отказе в государственной регистрации знака обслуживания по заявке № 2022767806 в отношении товаров и услуг 30, 35 классов МКТУ, мотивированное в заключении по результатам экспертизы его несоответствием требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы указано, что входящие в состав заявленного обозначения словесные элементы «**ТОМСКИЙ КОНДИТЕР**» («**ТОМСКИЙ**» – прилагательное, образованное от названия географического объекта

«Томск» – город, центр Томской области, в России (см. напр., <https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc1p/47870>); «КОНДИТЕР» - специалист по производству сладостей, кондитерских изделий (см. напр., <https://dic.academic.ru/dic.nsf/ushakov/838666>), указывают на место производства товаров, вид и назначение заявленных товаров и услуг, в связи с чем не обладают различительной способностью и являются неохранными элементами обозначения на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Экспертиза сообщает, что представленные заявителем дополнительные материалы не свидетельствуют о приобретении словесными элементами «ТОМСКИЙ КОНДИТЕР» заявленного обозначения различительной способности в результате его длительного, интенсивного использования до даты подачи заявки для конкретных товаров, указанных в заявке, в связи с чем заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 30.08.2023 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- словесный элемент «ТОМСКИЙ» и словесный элемент «КОНДИТЕР» не являются самостоятельными словесными элементами, для которых испрашивается правовая охрана;

- в заявлении обозначении словесные элементы «ТОМСКИЙ КОНДИТЕР» неделимы, связаны между собой, в совокупности позволяют придать узнаваемость бренда, а значит и сохранить индивидуальность, что и является признаком любого товарного знака;

- в качестве примеров приводятся следующие зарегистрированные в качестве товарных знаков обозначения: «Приморский кондитер», «Русская птица», «Лобановская индейка», «Борская индейка», «ЮЖУРАЛКОНДИТЕР», «Русский кондитер», «NEVSKY KONDITER», «NARODNY KONDITER» по свидетельствам №№ 454578, 458502, 599477, 659165, 627851, 435944, 627851, 435944;



- заявитель является правообладателем товарных знаков «»,

«» по свидетельствам №№ 608002, 537757;

- в указанных товарных знаках безусловно доминирует словесный элемент «ТОМСКИЙ КОНДИТЕР», что индивидуализирует кондитерскую фабрику заявителя в целом и ее продукцию в частности на протяжении всего времени существования производства и уже устоялось на рынке;

- на рынке бренд «ТОМСКИЙ КОНДИТЕР» находится достаточно давно, о чем свидетельствует как раз наличие зарегистрированных ранее товарных знаков, совпадающих в словесной части с заявленным на регистрацию обозначением;

- на сайте компании имеется достаточно обширный каталог продукции, производимой под заявленным обозначением, а также под другими брендами с сохранением обозначения «ТОМСКИЙ КОНДИТЕР»;

- иное композиционное и структурное исполнение предыдущих товарных знаков не имеет никакого значения, так как в доводах заявителя основным фактором является предоставление правовой охраны не товарному знаку в целом, а словесному обозначению в частности.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров и услуг.

К возражению приложены распечатки страниц с сайта заявителя (1).

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты подачи (22.09.2022) заявки № 2022767806 на регистрацию знака обслуживания правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака 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 июля 2015 г. № 482 (далее - Правила).

В соответствии с требованиями пункта 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, способ производства или сбыта.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово; сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

Указанные в пункте 34 Правил элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения (пункт 35 Правил).

Положения пункта 1 статьи 1483 Кодекса не применяются в отношении обозначений, которые:

- приобрели различительную способность в результате их использования;
- состоят только из элементов, указанных в подпунктах 1 - 4 пункта 1 статьи 1483 Кодекса и образующих комбинацию, обладающую различительной способностью.

Согласно пункту 35 Правил для доказательства приобретения обозначением различительной способности могут быть представлены содержащиеся в соответствующих документах фактические сведения: о длительности, интенсивности использования обозначения, территории и объемах реализации товаров, маркированных заявленным обозначением, о затратах на рекламу, ее длительности и интенсивности, о степени информированности потребителей о

заявленном обозначении и изготовителе товаров, включая результаты социологических опросов; сведения о публикациях в открытой печати информации о товарах, сопровождаемых заявлением обозначением и иные сведения.

В отношении документов, представленных для доказательства приобретения обозначением различительной способности, проводится проверка, в рамках которой учитывается вся совокупность фактических сведений, содержащихся в соответствующих документах.

Документы, представленные заявителем для доказательства приобретения обозначением различительной способности, учитываются при принятии решения о государственной регистрации товарного знака в том случае, если они подтверждают, что заявленное обозначение до даты подачи заявки воспринималось потребителем как обозначение, предназначенное для индивидуализации товаров определенного изготовителя.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено комбинированного



обозначения « », содержащее изобразительный элемент в виде овала красного цвета, внутри которого расположены словесные элементы «ТОМСКИЙ КОНДИТЕР», выполненные одно под другим заглавными буквами русского алфавита в белом цвете. Правовая охрана обозначению испрашивается в отношении товаров 30 и услуг 35 класса МКТУ.

Анализ заявленного обозначения показал, что в его состав входят словесные элементы «Томский кондитер», являющиеся лексическими единицами русского языка, имеющие самостоятельные семантические значения.

Словесный элемент «Томский» является прилагательным, образованным от названия географического объекта «Томск» – город, центр Томской области, в России (см. напр., <https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc1p/47870>).

Словесный элемент «кондитер» - специалист по производству сладостей, кондитерских изделий (см. напр., <https://dic.academic.ru/dic.nsf/ushakov/838666>).

Согласно приведенным выше значениям установлено, что словесные элементы «Томский кондитер» заявленного обозначения применительно к заявленным товарам 30 класса МКТУ, относящимся к сладостям, зерновым продуктам, хлебобулочным и кондитерским изделиям, услугам 35 класса МКТУ, относящимся к рекламе и продвижению товаров, услугам по исследованию рынка, воспринимаются как указывающие на место производства товаров и вид деятельности заявителя.

Таким образом, словесные элементы «Томский кондитер», занимающие доминирующее положение в заявлении обозначении в силу своего центрального пространственного расположения, являются неохраноспособными элементами на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса. Красный овал, в котором размещены данные элементы, являются лишь фоном для словесных элементов и обладают слабой различительной способностью.

В этой связи целесообразно обратить внимание, что обозначения, характеризующие товары (услуги), должны быть свободными для использования всеми производителями в гражданском обороте в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Заявитель ссылается на приобретенную различительную способность заявленного обозначения. Действительно, положения пункта 1 статьи 1483 Кодекса не применяются в отношении обозначений, которые в результате длительного и активного использования заявителем при маркировке производимой им продукции и / или оказании услуг стали ассоциироваться у потребителей исключительно с данным лицом.

Анализ представленных заявителем документов (1) показал следующее.

Представленные документы не содержат заявленное обозначение в том виде, в котором он заявлен на государственную регистрацию в качестве товарного знака. В Интернет-распечатках, свидетельствующих о деятельности заявителя, содержатся иные изображения, содержащие также словесный элемент «Томский кондитер».

Каталог продукции заявителя не датирован, в связи с чем коллегии не представляется возможным соотнести его с датой приоритета заявки №2022767806.

Нельзя также определить в какое время был выпущен данный рекламный продукт, где и когда он распространялся, какое количество потребителей знакомо с ним.

Вместе с тем, в материалах дела отсутствует информация о продукции, маркованной заявленным обозначением до даты приоритета заявки №2022767806, ее реализации, территории распространения продукции, нет сведений об объемах продаж, затратах на рекламу, длительности и интенсивности использования обозначения, степени информированности потребителей о товарах, сопровождаемых заявленным обозначением, и иных сведений.

В этой связи, коллегия считает, что приведенные сведения не подтверждают факт того, что средний российский потребитель воспринимает обозначение «Томский кондитер» в качестве средства индивидуализации товаров заявителя.

Учитывая изложенное, представленные заявителем документы не позволяют сделать вывод о том, что заявленное обозначение в результате его длительного и интенсивного использования заявителем приобрело различительную способность в отношении заявленных товаров и услуг.

Резюмируя изложенное, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении заявленных товаров и услуг на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Касательно представленных сведений о том, что заявитель является правообладателем товарных знаков по свидетельствам №№ 608002, 537757, правовая охрана которым предоставлена в отношении товаров 30 и услуг 35 классов



МКТУ. Коллегия отмечает, что правовая охрана товарного знака «» по свидетельству №537757 прекращена 05.02.2023 в связи с истечением срока действия исключительного права на товарный знак. Что касается товарного знака

«» по свидетельству №608002 с приоритетом от 09.10.2015, то данная регистрация касается иного обозначения, делопроизводство по которому велось самостоятельным независимым порядком, не имеющим отношения к

делопроизводству по рассматриваемому обозначению, при этом оценка охранных способностей данного товарного знака проводилась на дату его приоритета, в связи с чем, данный довод заявителя не может быть учтен.

Коллегия отмечает, что представленные заявителем примеры регистрации иных товарных знаков, не могут выступать в качестве убедительных мотивов в защиту регистрации заявленного обозначения, поскольку не всегда имеются сведения о том, что предыдущее решение принято при сравнимых фактических обстоятельствах и в схожей правовой ситуации, а кроме того, указанные товарные знаки имеют существенные фонетические и семантические отличия от заявленного обозначения.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 30.08.2023, оставить в силе решение Роспатента от 03.07.2023.