

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном Гражданским кодексом 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 05.02.2018 возражение Акционерного общества «КолИнвест», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2016710558 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Обозначение по заявке № 2016710558 было заявлено на государственную регистрацию в качестве товарного знака с приоритетом от 01.04.2016 на имя заявителя в отношении товаров 30 и услуг 43 классов МКТУ.

Согласно материалам заявки заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение «A-LA PONCHIK», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 25.10.2017 об отказе в государственной регистрации товарного знака, мотивированное в заключении по результатам экспертизы несоответствием заявленного обозначения требованиям пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы было указано, что заявленное обозначение является транслитерацией буквами латинского алфавита видового наименования товара «пончик» (то есть круглого сладкого пирожка, жаренного в масле), в силу чего оно характеризует товары 30 класса МКТУ «хлебобулочные изделия; кондитерские изделия», указывая на их вид, и услуги 43 класса МКТУ «услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками», указывая на их

назначение, а для остальных приведенных в заявке товаров и услуг является ложным.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 05.02.2018 поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 25.10.2017. Доводы возражения сводятся к тому, что заявленное обозначение является фантазийным ввиду наличия в нем словесного элемента «А-LA».

На основании изложенного в возражении заявителем была выражена просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении сокращенного им перечня товаров и услуг, а именно для товаров 30 класса МКТУ «хлебобулочные изделия; кондитерские изделия» и услуг 43 класса МКТУ «услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками».

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (01.04.2016) правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя 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, рег. № 38572, и введенные в действие 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с абзацем 1 и подпунктом 3 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 и способ их производства или сбыта.

В соответствии с пунктом 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, сведения, характеризующие товар.

В соответствии с абзацем 1 и подпунктом 1 пункта 3 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 37 Правил при рассмотрении вопроса о ложности или 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.

Анализ заявленного обозначения показал, что оно является словесным обозначением «А-LA PONCHIK», в котором, весьма очевидно, доминирует занимающее в нем большую часть пространства слово «PONCHIK», которое действительно является транслитерацией буквами латинского алфавита видового наименования товара «пончик» (то есть круглого сладкого пирожка, жаренного в масле), который по своим характеристикам может быть отнесен как к хлебобулочным изделиям (пирожок), так и к кондитерским изделиям (сладкое кондитерское мучное изделие).

В силу данного обстоятельства коллегия пришла к выводу, что доминирующее в заявленном обозначении слово «PONCHIK» («ПОНЧИК») характеризует товары 30 класса МКТУ «хлебобулочные изделия; кондитерские изделия», для которых, согласно возражению, испрашивается предоставление правовой охраны заявленному обозначению, указывая, собственно, на их вид.

Таким образом, коллегия не располагает какими-либо основаниями, опровергающими вывод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса в отношении этих товаров.

Вместе с тем, слово «PONCHIK» («ПОНЧИК») никак не может характеризовать услуги, указывая на их вид или назначение, так как вовсе не существует такого вида услуг как «пончик» или соответствующего их назначения, обозначаемого как «пончик».

В этой связи следует отметить, что данное слово в отношении услуг 43 класса МКТУ «услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками», для которых, согласно возражению, испрашивается предоставление правовой охраны заявленному обозначению, напротив, является фантазийным, то есть семантически абсолютно нейтральным, не способным каким-либо образом напрямую характеризовать эти услуги (например, не существует такого видового наименования у предприятий общественного питания, как «пончик»), а существование возможности порождения этим словом в отношении данных услуг каких-либо дополнительных рассуждений, домысливания и ассоциаций предопределяет исключительно наличие у него необходимой различительной способности для таких услуг.

Так, из пункта 2.2 Рекомендаций по отдельным вопросам экспертизы заявленных обозначений, утвержденных приказом Роспатента от 23.03.2001 № 39, следует, что наличие таких дополнительных рассуждений, домысливания и ассоциаций при восприятии обозначения свидетельствует о наличии у этого обозначения различительной способности и об отсутствии у него какой-либо описательности.

К тому же, необходимо отметить, что в соответствующей сфере экономической деятельности (ресторанном бизнесе) заведения общественного питания очень часто индивидуализируются с использованием наименований тех или иных видов товаров, блюд, напитков либо производных от них обозначений (см., например, на сайте <http://restoran.ru> – рестораны «Вилла Паста», «Мацони на Павелецкой», «Вино и Бургер», «Ваниль», «Осетинские пироги», «Цукини»,

«Лепешка», «Мандарин. Лапша и утки», «Эларджи», «Шашлык Хаус», «Халва на Остоженке», «Плов», «Компот», «Саперави», «Капучино», «Пряности & Радости», «Лук Кафе», «Кинза», «Буфет Паштет», «Шницель», «Цинандали», «Хмель & Эль», «Ребрышки и Крылышки», «Рулет», «Кофе Тайм», «Горчица», «Сыр», «Хинкали Хаус», «Кальвадос», «Пюре», «Джем», «Мята», «Помидор Бакинский», «Лапша и Рис», «Каша # Малаша», «Крем Кафе», «Перец & Мята», «Груша», «Чиабатта», «Чай & Плов», «Инжир» и многие другие). Однако у потребителей соответствующих услуг никогда не возникают неправдоподобные представления о том, что в этих заведениях подают только указанные в их названиях товары, блюда или напитки.

Принимая во внимание указанные выше обстоятельства, коллегия не имеет каких-либо оснований для признания слова «PONCHIK» («ПОНЧИК») в составе заявленного обозначения характеризующим соответствующие услуги или ложным для них.

Таким образом, не имеется каких-либо оснований для признания заявленного обозначения не соответствующим требованиям пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса в отношении услуг 43 класса МКТУ «услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками».

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

удовлетворить возражение, поступившее 05.02.2018, отменить решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 25.10.2017 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2016710558.