


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), рассмотрела возражение, поступившее 30.01.2023, поданное Закрытым акционерным обществом "Холод", г. Пятигорск (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2021702751, при этом установила следующее.

Заявка №2021702751 на регистрацию комбинированного обозначения



«» была подана на имя заявителя 25.01.2021 в отношении товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.


Роспатентом было принято решение от 31.10.2022 о государственной

регистрации товарного знака по заявке № 2021702751 в отношении всех заявленных товаров 30 класса МКТУ с указанием слов «ЭНЕРГИЯ МОЛОКА», «Са», «ДЕТСКИЙ», «РОЖОК» в качестве неохраноспособных элементов обозначения (далее – решение Роспатента).

Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому, входящие в состав заявленного обозначения слова «ДЕТСКИЙ» (Соотносящийся по знач. с сущ.: дети, предназначенный для детей, см. Интернет, <https://tolkslovar.ru/d2623.html>, <https://dic.academic.ru/dic.nsf/efremova/157949/Детский>, <https://dic.academic.ru/dic.nsf/ushakov/787958>), «РОЖОК» (небольшой узкий белый хлебец в форме полукруга; то, что формой напоминает рог; название различных изделий, предметов в форме рога; см. Интернет, <https://dic.academic.ru/dic.nsf/ogegova/209110>, <https://tolkslovar.ru/r6496.html>) указывают на вид, форму товаров, являются неохраняемыми на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 30.01.2023 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к тому что им не оспаривается вывод о неохраноспособности элементов «ЭНЕРГИЯ МОЛОКА», «Са», заявитель просит признать слова «ДЕТСКИЙ РОЖОК» охраняемыми элементами обозначения, а также принять к сведению тот факт, что заявитель является обладателем исключительного права на товарный знак



«» по свидетельству №524064, зарегистрированного в отношении товаров 30 класса МКТУ.

На основании изложенного заявитель просит изменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке №2021702751 в отношении заявленных товаров 30 класса МКТУ с предоставлением правовой охраны словам «ДЕТСКИЙ РОЖОК».

На заседании коллегии, состоявшемся 29.05.2023 заявитель выразил согласие с указанием элемента «ООО» в качестве неохраняемого элемента обозначения.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегией было установлено следующее.

С учетом даты подачи (25.01.2021) заявки № 2021702751 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает 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 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившие в силу 31.08.2015 (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. Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, 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 заявленным 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.



Заявленное обозначение «» по заявке №2021702751 представляет собой этикетку прямоугольной формы на фоне которой расположены фигуры зеленого цвета, прямоугольник синего и красного цвета на фоне которого расположены стилизованное изображение пингвина, буквы «ООО», слово «ХОЛОД», по центру обозначения расположены слова «ДЕТСКИЙ РОЖОК», «Са», «ЭНЕРГИЯ МОЛОКА» выполненные заглавными буквами русского (латинского) алфавита.

Согласно поступившему 30.01.2023 возражению решение Роспатента от 31.10.2022 оспаривается в части отказа в предоставлении правовой охраны словесным элементам «ДЕТСКИЙ РОЖОК» как не соответствующим требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса. С исключением из правовой охраны слов «ХОЛОД, ЭНЕРГИЯ МОЛОКА, СА» и букв «ООО» заявителем выражено согласие.

Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 30 класса МКТУ *«изделия кондитерские из сладкого теста, преимущественно с начинкой; изделия кондитерские на основе арахиса; йогурт замороженный [мороженое]; карамель [конфеты]; батончики злаковые с высоким содержанием белка; соусы [приправы]; пралине; вафли; муссы десертные [кондитерские изделия]; продукты на основе овса; порошки для мороженого; изделия кондитерские на основе миндаля; помадки [кондитерские изделия]; птифуры [пирожные]; бисквиты; пряники; тортилы; тесто миндальное; какао-продукты; глазурь для изделий из сладкого сдобного теста; макарон [печенье миндальное]; пастилки [кондитерские изделия]; сладости; пудинги [запеканки]; крем заварной; мороженое; блины; тарты; рулет*

весенний; равиоли; напитки кофейные; печенье; напитки шоколадно-молочные; шоколад; кулебяки с мясом; напитки какао-молочные; кушанья мучные; блюда на основе лаши; сухари; конфеты; марципан; булки; изделия кондитерские для украшения новогодних елок; бриоши; напитки шоколадные; напитки кофейно-молочные; пироги; напитки на базе какао; изделия пирожковые; муссы шоколадные; хлеб; сладкое сдобное тесто для кондитерских изделий; каши молочные для употребления в пищу; изделия кондитерские мучные».

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Согласно словарно-справочным источникам информации, как правомерно указано экспертизой, словесный элемент «ДЕТСКИЙ» имеет значение - соотносящийся по знач. с сущ.: дети, предназначенный для детей, см. Интернет, <https://tolkslovar.ru/d2623.html>,

<https://dic.academic.ru/dic.nsf/efremova/157949/Детский>,

<https://dic.academic.ru/dic.nsf/ushakov/787958>), «РОЖОК» - небольшой узкий белый хлебец в форме полукруга; то, что формой напоминает рог; название различных изделий (мучных), предметов в форме рога; см. Интернет, <https://dic.academic.ru/dic.nsf/ogegova/209110>, <https://tolkslovar.ru/r6496.html>).

Указанные экспертизой ссылки на словарно-справочные источники информации являются общедоступными, любой потребитель способен с ними ознакомиться.


Учитывая вышеприведенные значения, обозначение «ДЕТСКИЙ РОЖОК» в отношении части товаров 30 класса МКТУ *«изделия кондитерские из сладкого теста, преимущественно с начинкой; йогурт замороженный [мороженое]; вафли; порошки для мороженого; мороженое; кушанья мучные; изделия кондитерские для украшения новогодних елок; сладкое сдобное тесто для кондитерских изделий; изделия кондитерские мучные; изделия кондитерские на основе арахиса; карамель [конфеты]; батончики злаковые с высоким содержанием белка; пралине; муссы десертные [кондитерские изделия]; продукты на основе овса; изделия кондитерские на основе миндаля; помадки [кондитерские изделия]; птифуры*

[пирожные]; бисквиты; пряники; тортилы; тесто миндальное; глазурь для изделий из сладкого сдобного теста; макарон [печенье миндальное]; пастилки [кондитерские изделия]; сладости; пудинги [запеканки]; крем заварной; блины; тарты; рулет весенний; равиоли; печенье; шоколад; кулебяки с мясом; сухари; конфеты; марципан; булки; бриоши; пироги; изделия пирожковые; муссы шоколадные; хлеб», которые представляют собой мучное и/или кондитерское изделие, прямо указывает на форму и вид товара, не обладает различительной способностью, на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса является неохраноспособным.

В отношении остальных товаров 30 класса МКТУ «соусы [приправы]; какао-продукты; напитки кофейные; напитки шоколадно-молочные; напитки какао-молочные; блюда на основе лапши; напитки шоколадные; напитки кофейно-молочные; напитки на базе какао; каши молочные для употребления в пищу», которые не являются кондитерскими и/или мучными изделиями обозначение «ДЕТСКИЙ РОЖОК» потребителем способно восприниматься как фантазийное обозначение ввиду неправдоподобных ассоциаций связанных с семантикой заявленного обозначения, в связи с чем, абсолютное большинство потребителей, обладающих определенным жизненным опытом, не способно поверить в то, что обозначение «ДЕТСКИЙ РОЖОК» указывает на вид и форму вышеприведенных товаров. Таким образом, в отношении вышеперечисленных товаров 30 класса МКТУ заявленное обозначение соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса и ему может быть предоставлена правовая охрана с указанием слов «ДЕТСКИЙ РОЖОК» как охраноспособных элементов обозначения.

Относительно довода заявителя о наличии у него исключительных прав на



товарный знак «» действующего в отношении аналогичных товаров 30 класса МКТУ, коллегия отмечает, что предоставление правовой охраны данному товарному знаку не предопределяет вывод о правомерности предоставления

правовой охраны заявленному обозначению по заявке №2021702751, что также доказано и судебной практикой, в частности, в решении Суда по интеллектуальным правам дело № СИП-1173/2011 указано «Суд по интеллектуальным правам также полагает, что применение принципа правовой определенности не предполагает отхода от общеправовых принципов законности и разумности, в связи с чем безусловное следование ранее выраженной правовой позиции даже в случае, если она не соответствует требованиям закона и иных нормативных правовых актов, вступает в противоречие с этими принципами».

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

удовлетворить возражение, поступившее 30.01.2023, изменить решение Роспатента от 31.10.2022 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2021702751.