

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 апреля 2020 г. № 644/261, рассмотрела поступившее 14.01.2022 возражение, поданное ООО "Радужный мост" (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2021703209, при этом установила следующее.

ГРИЛАТА

Регистрация товарного знака по заявке №2021703209 с датой поступления в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности от 27.01.2021 испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 30 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Решение Роспатента от 27.09.2021 об отказе в государственной регистрации товарного знака было принято на основании его несоответствия требованиям пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса.

Указанное несоответствие обосновывается в заключении по результатам экспертизы тем, что словесный элемент «ГРИЛАТА» заявленного обозначения (Гриллата – пирожок треугольной формы с разными начинками из курицы, овощей,

сыра, ягод /см. например, Интернет: <http://grilata-food.ukit.me/>, <https://valentain.ru/catalog/izdeliia-dlia-razogreva-v-svch-pechi/grilata>, <https://xn--80axna.xn--p1ai/catalog/gotovue-bluda/blini/grilata-s-kuritsey-i-syrom-3-2-kg-100-g-kh-32-sht/>, <https://gorod-da-selo.ru/grilata>) является неохраняемым в отношении части товаров 30 класса МКТУ (а именно: «изделия кондитерские из сладкого теста, преимущественно с начинкой»), всех услуг 35 класса МКТУ, поскольку не обладает различительной способностью, характеризует заявленные товары, указывая на их вид. Вместе с тем, поскольку заявленное обозначение состоит из словесного элемента «ГРИЛАТА», оно не может быть зарегистрировано в отношении остальной части товаров 30 класса МКТУ, так как заявленное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение относительно вида заявленных товаров.

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

- заявленное на регистрацию обозначение выполнено в оригинальном графическом исполнении и может быть зарегистрировано в качестве товарного знака с указанием слова «Грилата» в качестве неохраняемого;

- элементы, характеризующие товары/услуги, могут быть включены в товарный знак (знак обслуживания), как неохраняемые, если они не занимают в нем доминирующего положения. Вместе с тем следует учитывать положения пункта 2.7.2. Руководства, в котором указано следующее: иногда для написания неохраняемого словесного элемента применяется столь оригинальная графика, которая позволяет, несмотря на крупный размер этого элемента и (или) его центральное расположение в обозначении, предоставить заявленному обозначению правовую охрану в качестве товарного знака, включив словесное обозначение в товарный знак как неохраняемый элемент;

- если товарный знак включает или представляет собой словесное обозначение, которое по своему смысловому значению может быть отнесено к неохраняемым, но при этом выполнено в оригинальной шрифтовой манере и

благодаря этому признано обладающим различительной способностью, в качестве неохраняемого элемента целесообразно указывать только словесное обозначение. Таким образом, возможно предоставление правовой охраны лишь оригинальному написанию словесного элемента с указанием последнего в качестве неохраняемого, см., например, регистрации №№262778, 535907, 823576;

- заявитель, не отрицая описательный характер слова «Грилата», указывает на оригинальное графическое исполнение данного слова. Оно выполнено в оригинальной графической манере, составлено из множества самостоятельных геометрических фигур (в частности, прямоугольных и равносторонних треугольников), которые в целом создают единую графическую композицию за счет оригинального расположения фигур и единой цветовой гаммы. Кроме того, такое оригинальное исполнение усложняет прочтение и допускает несколько его вариантов. Потребители могут прочесть слово, например, как «Гилата», «Грмата» и проч. Таким образом, оригинальное графическое исполнение и оригинальный шрифт запоминаются потребителю, что является признаком наличия у обозначения индивидуализирующей функции, а, значит, и различительной способности;

- единая композиция также может породить у потребителя ассоциации с чем-то греческим. Геометрические элементы могут вызывать ассоциации, например, с греческим орнаментом;

- заявленное обозначение может быть зарегистрировано в отношении всех заявленных товаров и услуг и не является вводящим потребителя в заблуждение относительно заявляемых товаров и услуг МКТУ. Подпунктом 1 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ охватывает лишь обозначения, которые ложно указывают на свойства того товара, в отношении которого испрашивается правовая охрана. Обозначения, указывающие на не присущее товару свойство, которое рядовым, средним потребителем не может быть воспринято как правдоподобное, ложными (способными ввести в заблуждение) в смысле пункта 3 статьи 1483 ГК РФ не являются. Такое понимание ложности обозначения отмечается и Роспатентом в подпунктах 1, 2 и 3 Рекомендаций. Оценка обозначения на соответствие

требованиям пунктов 1, 3 статьи 1483 ГК РФ производится исходя из восприятия этого обозначения рядовыми, средними потребителями - адресатами товаров, для индивидуализации которых испрашивается правовая охрана обозначения, в отношении конкретных товаров. При этом при рассмотрении дел об оспаривании решений Роспатента, принятых на основании пунктов 1, 3 статьи 1483 ГК РФ, учитываются существующие или вероятные ассоциативные связи, возникающие у потребителей в связи со спорным обозначением, исходя из имеющихся в материалах дела доказательств;

- поскольку обозначение исполнено в оригинальном графическом стиле и допускает несколько вариантов прочтения, то вероятность ассоциативной связи обозначения с кондитерским изделием из сладкого теста еще более снижается. Наличие в Интернете сведений о рецептах приготовления пирожков треугольной формы с разными начинками не позволяет однозначно составить вывод об описательном характере слова «грилата» в оригинальном графическом исполнении в отношении определенных товаров;

- учитывая все вышесказанное, заявленное обозначение в целом обладает различительной способностью и подлежит правовой охране с учетом включения словесного элемента «Грилата» в качестве неохраняемого элемента.

На основании изложенного заявителем выражена просьба о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

В дополнение к возражению было представлено ходатайство о сокращении заявленного перечня товаров 30 класса МКТУ следующим образом: булки; булочки с шоколадом; закуски легкие на основе хлебных злаков; изделия кондитерские из сладкого теста, преимущественно с начинкой; изделия кондитерские мучные; изделия кондитерские на основе арахиса; изделия кондитерские на основе миндаля; изделия кондитерские фруктовые; пироги; хлеб; хлеб безглютеновый; хлеб из пресного теста.

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

С учетом даты (27.01.2021) 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:

- 1) вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида;
- 2) являющихся общепринятыми терминами;
- 3) 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 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 сведения, характеризующие товар, материал, сырье, из которого изготовлен товар, а также относятся 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.

Для доказательства приобретения обозначением различительной способности, предусмотренной подпунктом 1 пункта 1.1 статьи 1483 Кодекса, 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.

Согласно подпункту 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. В случае, если ложным или вводящим в

заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

ГРИЛАТА

Заявленное обозначение представляет собой товарный знак, состоящий из слова «ГРИЛАТА», выполненного оригинальным шрифтом.

Государственная регистрация товарного знака испрашивается в отношении сокращенного перечня товаров 30 класса МКТУ, приведенных в дополнении к возражению, и услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Анализ заявленного обозначения на соответствие его требованиям законодательства показал следующее.

Заявленное обозначение состоит из выполненного в оригинальной графике слова «ГРИЛАТА», которое является названием пирожка треугольной формы с разнообразными начинками, овощными, мясными, фруктово-ягодными, сладкими, что подтверждается сведениями с различных интернет-сайтов, на которых разными лицами предлагается к продаже указанное хлебобулочное изделие, см., например, следующие сайты сети Интернет: <http://grilata.ulcraft.com/>; https://leaderfood.ru/catalog/pelmeni_vareniki_pirogi_pitstva/grilata_s_kuritsey_i_gribami_zamorozhennaya/?oid=140344; <https://gfc-russia.ru/>; https://e-dostavka.by/catalog/item_1383288.html; <https://valentin.ru/catalog/izdeliia-dlia-razogreva-v-svch-pechi/grilata>; <https://market.yandex.ru/product--grilata-s-kuritsei-i-gribami>; <https://www.utkonos.ru/item/3396291/izdelie-khlebobulochnoe-grilata-s-kuricej-i-gribami-zamorozhennoe-400> и т.д.

Действительно, следует согласиться с заявителем, что обозначение «Грилата» не имеет смыслового значения в общедоступных словарно-справочных источниках информации. Вместе с тем, следует отметить, что с учетом сведений из сети

Интернет, в том числе приведенных на вышеуказанных сайтах, обозначение «Грилата» однозначно воспринимается в качестве наименования вида хлебобулочного изделия – пирожка треугольной формы, имеющего различные начинки, в том числе сладкие.

Указанные обстоятельства свидетельствуют о том, что обозначение «Грилата» в отношении части заявленных товаров (хлебобулочных изделий, а именно пирогов, а с учетом наличия в пирогах сладкой начинки также изделий кондитерских из сладкого теста, преимущественно с начинкой; изделий кондитерских мучных) и всех услуг, которые связаны с указанными товарами, не обладает различительной способностью на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, что заявителем не оспаривается в возражении.

В отношении довода возражения об оригинальном графическом решении обозначения «Грилата», которое, по мнению заявителя, позволяет зарегистрировать заявленное обозначение с указанием словесного элемента в качестве неохраняемого, коллегия отмечает следующее.

Действительно, следует согласиться с заявителем относительно оригинального шрифта, которым выполнено заявленное обозначение. Вместе с тем, несмотря на оригинальность шрифта, словесный элемент заявленного обозначения не утратил своего словесного характера и легко прочитывается именно как «Грилата» и никак иначе.

В связи с изложенным указание слова «Грилата» в качестве неохраняемого элемента не соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса и пункта 35 Правил, поскольку слово «Грилата» занимает доминирующее положение в заявленном обозначении, а оригинальный шрифт, которым выполнено это слово, сам по себе не способен служить индивидуализирующим фактором товарного знака.

Таким образом, вывод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса в отношении части товаров 30 класса МКТУ и связанных с ними услуг 35 класса МКТУ, а именно предназначенных для продвижения указанных выше товаров (демонстрация товаров; организация

выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; продвижение продаж для третьих лиц; прокат торговых стендов / прокат торговых стоек; прокат торговых автоматов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама наружная; реклама телевизионная; реклама почтой; макетирование рекламы; маркетинг; обновление рекламных материалов; оформление рекламных материалов; оформление витрин; предоставление перечня веб-сайтов с коммерческой или рекламной целью; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; производство рекламных фильмов; продвижение товаров и услуг через спонсорство спортивных мероприятий; прокат рекламного времени в средствах массовой информации; прокат рекламных материалов; прокат рекламных щитов; публикация рекламных текстов; радиореклама; расклейка афиш; распространение образцов; распространение рекламных материалов; рассылка рекламных материалов; услуги рекламные "оплата за клик" / услуги PPC; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]) следует признать правомерным.

В отношении другой части товаров, которые не являются пирогами с разными начинками, в том числе сладкими, а также в случае, если вышеуказанные услуги не предназначены для подобных товаров, и для таких услуг как «аукционная продажа и продажа розничная произведений искусства художественными галереями», заявленное обозначение будет являться ложным указанием на вид товаров и вводящим в заблуждение относительно назначения этих услуг, вызывая правдоподобные, но неверные ассоциации, что не соответствует требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 14.01.2022, оставить в силе решение Роспатента от 27.09.2021.