

Приложение
к решению Федеральной службы по интеллектуальной
собственности

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 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 12.02.2018 возражение ООО «Кондитерская фабрика «Черемушки», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2016742012, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке №2016742012 с датой поступления от 09.11.2016 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 30 класса МКТУ.

Как указано в описании заявки, в качестве товарного знака заявлено фантастичное словесное обозначение «КЕЙКПОПС», выполненное стандартным шрифтом.

Роспатентом 15.12.2017 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака на основании заключения по результатам экспертизы, являющегося неотъемлемой частью решения Роспатента, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в отношении всех товаров по причине его несоответствия требованиям пунктов 1, 3 статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение для части товаров 30 класса МКТУ (таких как изделия кондитерские мучные) не обладает различительной способностью, поскольку указывает на вид и свойства товаров, а для остальных заявленных товаров способно ввести потребителя в заблуждение

относительно вида и свойств товаров. Указанный вывод обусловлен тем, что обозначение «Кейкпопс» является транслитерацией буквами русского алфавита обозначения «Cakepops», образованного из английских слов «cake»(торт, кекс) и «pops»(популярный, попсовый) (см. Интернет-словари), хорошо известных российскому потребителю. Согласно информации из сети Интернет (см., например, <http://www.povarenok.ru>; <http://www.cake-pops.ru> и др.) «кейкпопс» - это круглое бисквитное пирожное на палочке, в глазури, украшенное кондитерской посыпкой, проще говоря, маленький тортик на палочке. Своей популяризации кейк попсы обязаны кондитеру из Атланты Энджи Дадли, которая еще в 2008 году в своем блоге впервые предложила использовать оставшиеся обрезки коржей торта для создания маленьких пирожных, напоминающих леденцы чупа-чупс. Множество сайтов сети Интернет содержат пошаговый рецепт изготовления кейкпопсов (см., например, <http://www.povarenok.ru> и др.).

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- словесное обозначение «Кейкпопс» заявлено на регистрацию в качестве товарного знака для товаров 30 класса МКТУ, в том числе для хлебобулочных и кондитерских изделий. К хлебобулочным изделиям относятся: хлеб, булочное изделие, мелкоштучное булочное изделие, изделие пониженнной влажности, пирог, пирожок, пончик. К мучным кондитерским изделиям относятся печенье, вафли, пряничное изделие, кекс, рулет, торт, пирожное, мучное восточное изделие;

- нормативно - правовые акты Российской Федерации не содержат указание на такой вид хлебобулочных, кондитерских или каких-либо других изделий, как кейкпопс;

- в словарных, энциклопедических или других источниках информации значение слова «Кейкпопс» в русском языке также отсутствует. Единственным источником информации, на которых экспертиза основывает вывод о том, что КЕЙКПОПС - это вид товара, является Интернет - сайты www.povarenok.ru, www.passion.ru, www.konfetteria.ru, www.cake-pops.ru. www.modishlady.ru;

- информация, размещенная на таких сайтах, не является объективной и достаточной для вывода о том, что обозначение «кейкпопс» являлось видовым на территории России на дату подачи заявки. Кроме этого, на указанных сайтах представлены разные рецепты изделия под названием КЕЙКПОПС, как по составу ингредиентов, их пропорциям, способу приготовления (одни выпекают, другие не выпекают, а замораживают в холодильнике) и внешнему виду изделия - кейкпопсы представлены не только круглыми на палочке. Так, например, на сайте www.modishlady.ru представлено три разных рецепта, на сайте www.passion.ru также представлены три варианта десерта под названием КЕЙКПОПС. Все это свидетельствует о том, что КЕЙКПОПС в Российской Федерации не является товаром определенного вида с определенными свойствами;

- проведенный поиск в словарных источниках позволяет сделать вывод о том, что словосочетание «cake pops» не является устойчивым, оно имеет несколько вариантов перевода на русский язык (например, «модный кусок») и, следовательно, несколько вариантов толкования, что требует от потребителей дополнительных рассуждений и домысливания, а также вызывает у них разные ассоциации, следовательно, словосочетание «cake pops» (в английском языке) не может являться названием товара определенного вида, оно может вызывать в сознании потребителя представление о производимом товаре через ассоциации, а с учетом того, что перевод может быть разным - ассоциации у разных потребителей могут быть разными;

- ООО «КФ «Черемушки» убеждено в том, что средний российский потребитель не называет словом «Кейкпопс» «пирожные в виде шарика на палочке», доказательств иного экспертизой не предоставлено;

- некоторые российские потребители могут воспринимать слово «Кейкпопс», как «пирожные в виде шарика на палочке», но только через ассоциации. Указанная точка зрения поддерживается судебной практикой.

На основании изложенного заявител просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак в отношении всех заявленных товаров 30 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав участников в рассмотрении возражения, коллегия сочла доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (09.11.2016) подачи заявки №2016742012 на государственную регистрацию товарного знака правовая база для оценки охноспособности обозначения включает 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 и свойство.

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 сведения, характеризующие товар, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

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 «КЕЙКПОПС» является словесным обозначением, выполненным стандартным шрифтом без каких-либо графических особенностей.

Анализ заявленного обозначения на соответствие его требованиям законодательства показал следующее.

Действительно, следует согласиться с заявителем, что обозначение «кейкпопс» не имеет смыслового значения в общедоступных словарно-справочных источниках информации. Вместе с тем, следует отметить, что по сведениям из сети Интернет кейкпопс – это название маленького пирожного на палочке, которое было придумано кондитером из Атланты Энджи Дадли. Именно она впервые в своём блоге предложила идею сделать чупа-чупс из теста, озвучила и вынесла на всеобщий суд интересную мысль объединить бисквитные шарики с палочкой от леденцов, отсюда пришло и название, леденцы в английском языке «lollipop», торты «cake», а торты на палочке соединились в название «cake pops», которое произносится как кейк попс. Одной из крупнейших компаний, обративших своё внимание на появление кондитерской новинки, стал Starbucks. Продукция с разными вкусами продавалась через сеть кофейных заведений этой компании. Благодаря развитию Интернета кейк попсы стали известны и российским потребителям, причем значительно раньше даты подачи заявки №2016742012. На страницах российских интернет-сайтов используется как

обозначение «cake pops», так и его русскоязычная версия «кейк попс» для обозначения бисквитного пирожного на палочке, которое может иметь разную форму (см., например, <https://obzor.westsib.ru/article/>; <http://forum.hlebopechka.net/>; <http://www.forum/u-samovara.ru>; <https://vrn.spcity-friends.ru/forum/posts/> и др.). В результате обозначение «кейк попс» воспринимается потребителями однозначно в качестве общепринятого наименования вида мучного кондитерского изделия – пирожного на палочке.

При этом следует отметить, что написание заявленного обозначения в одно слово как «кейкпопс» не сделало его фантастичным обозначением, способным выполнять основную функцию товарного знака – индивидуализировать товары заявителя и, следовательно, вывод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса в отношении части товаров 30 класса МКТУ, а именно «изделия кондитерские мучные; изделия кондитерские мучные [замороженные], торты» является правомерным.

В отношении остальных товаров 30 класса МКТУ заявленное обозначение является ложным или способным ввести потребителя в заблуждение относительно товара, что свидетельствует о несоответствии заявленного обозначения требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Принимая во внимание вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 12.02.2018, оставить в силе решение Роспатента от 15.12.2017.