

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ, в редакции Федерального закона от 12.03.2014 №35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» 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, рег. №4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 15.08.2017 возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №502680, поданное Открытым акционерным обществом «Тульская кондитерская фабрика «Ясная Поляна», г. Тула (далее – лицо, подавшее возражение; ОАО «ТКФ «Ясная Поляна»), при этом установила следующее.



Оспариваемый объемный товарный знак «  » по заявке №2012734341 с приоритетом от 03.10.2012 зарегистрирован 20.12.2013 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за №502680 на имя Поляковой Ирины Анатольевны, 300031, г. Тула, ул. Декабристов, 178, кв. 35 (далее – правообладатель) в отношении товаров 30 класса МКТУ «пряники».

В поступившем возражении выражено мнение о том, что регистрация №502680 товарного знака произведена в нарушение требований, установленных положениями пунктов 1 и 3 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации в редакции Федерального закона от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ, действовавшей на дату приоритета оспариваемого товарного знака (далее - Кодекс).

Приведенные в возражении доводы сводятся к следующему:

- Тульская кондитерская фабрика «Ясная Поляна», образованная в 1973 году, является ведущим производителем кондитерских товаров Тульской области, первым получило свидетельство на право использование наименования места происхождения товаров «Тульский пряник» №32/1, является поставщиком кондитерских изделий не только на территории Российской Федерации, но и за ее пределами, участвует на постоянной основе в различных международных и национальных выставках, ярмарках, конкурсах;

- сам по себе самовар имеет длительную историю и является одним из символов как России, так и Тулы;

- множество архивных источников свидетельствуют о том, что тульский пряник в виде самовара является традиционной формой пряника, выпускаемой задолго до даты приоритета оспариваемого товарного знака по свидетельству №502680.

На основании изложенного, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №502680 недействительным.

В качестве иллюстрирующих доводы возражения материалов приложены следующие документы:

1. Сведения об оспариваемом товарном знаке по свидетельству №502680;
2. Копии наград ОАО «ТКФ «Ясная Поляна»;
3. Копия страниц интернет-сайтов с информацией о том, что самовар является символом России;
4. Копия страниц интернет-сайтов с информацией о том, что самовар является символом Тулы;
5. Копия страниц интернет-сайта Музей «Тульский самовар»;
6. Копии страниц книги «Тульский пряник» А.С. Рассаднев, Тула, Приокское книжное издательство, 1985 г.;
7. Копии страниц книги «Тула - пряничная столица», выпущенная к 30-летнему юбилею ОАО «ТКФ» Ясная Поляна», Тула: Гриф и К, 2004;

8. Копии страниц книги из серии «самиздат», изготовленной Тульским производственным объединением кондитерской промышленности «Ясная Поляна» в 1981 году;

9. Копии страниц рукописной книги эскизов пряничных досок резчика Соколова В.Б. (1900 - 1980), подаренная ОАО «ТКФ «Ясная Поляна» его внуком и сыном;

10. Копии иллюстрированного каталога «Пряничные доски XVIII - начала XX века в собрании Саратовского областного музея краеведения, 2008 г.;

11. Копия каталога выставки «Русский народный пряник» 1976 г.;

12. Протоколы допроса свидетелей, работников ОАО «ТКФ «Ясная Поляна» непосредственно работающих с пряничными досками;

13. Протоколы осмотра страниц в интернете;

14. Описание деревянных досок пряничный прямоугольных форм под пряник 0,5 кг;

15. Описание деревянных досок пряничный прямоугольных форм расфасовка по 0,650 кг;

16. Служебная записка с фотографиями пряничных форм ОАО «ТКФ «Ясная Поляна» с описанием начальника бисквитного цеха Попковой И.Н.;

17. Копии страниц каталогов продукции и рекламные буклеты ОАО «ТКФ «Ясная Поляна».

Правообладатель товарного знака по свидетельству №502680, ознакомленный в установленном порядке с возражением, представил свой отзыв по мотивам возражения, доводы которого сводятся к следующему:

- законодательство не содержит каких-либо положений, запрещающих использование символов страны или города в качестве обозначения, представляющего форму товара, на данный момент зарегистрировано множество товарных знаков, в состав которых входят изображения предметов, птиц, животных, которые можно назвать символами России или символами города;

- тот факт, что самовар можно отнести к символам России и к символам города Тула, никак не влияет на охраноспособность обозначения, представляющего собой

изображение пряника в виде самовара, и не является основанием для признания оспариваемого товарного знака, характеризующим товары;

- довод возражения о том, что пряник в виде самовара является распространенной формой тульского пряника, безоснователен и не подтверждается представленными документами возражения;

- представленные материалы возражения свидетельствуют о том, что распространенными формами для изготовления являются круг, овал, прямоугольник, при этом изображения самовара располагается на самих пряниках этих форм (отдельно, или в составе общей композиции), а пряники в виде самовара, если и изготавливались, то не являются широко распространенными;

- лицо, подавшее возражение, не представил материалов, свидетельствующих о широком распространении формы в виде самовара для изготовления пряников, и введение этих пряников в гражданский оборот;

- оспариваемый товарный знак представляет собой пряник оригинальной формы, отличающихся от всех примеров, представленных лицом, подавшим возражение;

- учитывая, что пряник в форме самовара не является традиционной и распространенной формой товара «тульские пряники», отсутствуют основания о том, что оспариваемый товарный знак не обладает различительной способностью или характеризует товары;

- из текста возражения не представляется возможным определить, относительно чего оспариваемый товарный знак способен вести потребителя в заблуждение, или каким образом он характеризует товары;

- приведенные в возражении доводы относительно широкого использования пряника в виде самовара подтверждаются фотографией пряников из сети Интернет, при этом на фотографии размещено изображение пряника правообладателя;

- оспариваемый товарный знак приводится в качестве примера зарегистрированных объемных товарных знаков, обладающих различительной способностью, в Методических рекомендациях Роспатента.

С учетом изложенного, правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №502680.

К отзыву правообладателя приложены следующие материалы (копии):

18. Копия возражения ОАО «Тульская кондитерская фабрика «Ясная Поляна»



против регистрации обозначения « » в качестве товарного знака по заявке №2012738189;

19. Копия приложения к решению Федеральной службы по интеллектуальной



собственности о регистрации товарного знака « » в качестве товарного знака по заявке №2012738189.

Кроме того, на заседании коллегии, представитель правообладателя также представил следующие дополнения к отзыву:

20. Копия решения Тульского Арбитражного суда по делу А68-4645/2015;

21. Фотография пряничной доски «самовар».

Изучив материалы дела и заслушав представителей сторон, коллегия признала доводы возражения неубедительными.

С учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (03.10.2012) правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003, №4322 (далее – Правила).

Согласно положениям пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов:

являющихся общепринятыми символами и терминами;

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.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующее положение.

Положения настоящего пункта не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Исходя из пункта 2.3.1 Правил, к обозначениям, не обладающим различительной способностью, могут относиться, в частности, трехмерные объекты, форма которых обусловлена исключительно функциональным назначением.

В соответствии с положениями пункта 2.3.2.2 Правил к общепринятым символам относятся, как правило, обозначения, символизирующие отрасль хозяйства или область деятельности, к которым относятся товары, содержащиеся в перечне товаров, для которых испрашивается регистрация товарного знака; условные обозначения, применяемые в науке и технике.

Согласно положению пункта 2.3.2.3 Правил к обозначениям, характеризующим товары, относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указание свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер); указания материала или состава сырья; указания веса, объема, цены товаров; даты производства товаров; данные по истории создания производства; видовые наименования предприятий; адреса изготовителей товаров и посреднических фирм; обозначения, состоящие частично или полностью из географических названий, которые могут быть восприняты как указания на место нахождения изготовителя товара.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1483 Кодекса не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

К таким обозначениям в соответствии с положениями пункта 2.5.1 Правил, относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя

представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

Необходимо отметить, что в соответствии с порядком оспаривания и признания недействительной предоставления правовой охраны товарному знаку, установленным положениями пункта 2 статьи 1513 Кодекса, возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку подается заинтересованным лицом.

Из материалов возражения [2], [7], [8], [16], [17] следует, ОАО «ТКФ «Ясная Поляна» является лицом, осуществляющим производство пряничной продукции. При этом лицо, подавшее возражение, утверждает, что наличие исключительного права на оспариваемый товарный знак, не обладающий, по его мнению, различительной способностью, ущемляет его права на выпуск пряников в виде самовара. Принимая во внимание, что у лица, подавшего возражение, и правообладателя оспариваемого товарного знака предпринимательская деятельность связана с производством однородной продукции - пряников, и имеются конкурентные отношения, можно сделать вывод о наличии заинтересованности ОАО «ТКФ «Ясная Поляна» в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №502680.



Оспариваемый товарный знак «  » по свидетельству №502680 с приоритетом от 03.10.2012 представляет собой объемное обозначение, на лицевой поверхности которого размещено словесное обозначение «ТУЛА», исключенное из правовой охраны товарного знака. Товарный знак по свидетельству №502680 зарегистрирован в отношении товаров 30 класса МКТУ «пряники».

В части доводов возражения о несоответствия оспариваемого товарного знака положениям, предусмотренным пунктом 1 статьи 1483 Кодекса, необходимо отметить следующее.

Лицом, подавшим возражение, отмечается, что оспариваемый товарный знак не обладает различительной способностью, поскольку тульский пряник в виде самовара является традиционной формой пряника, выпускавшегося до даты приоритета оспариваемого товарного знака.

Анализ оспариваемого товарного знака показал, что он представляет собой



объемное изображение тульского пряника « ».

Следует отметить, что «Тульский пряник» зарегистрирован в качестве наименования места происхождения товара (регистрация №32) и имеет ряд особых свойств, в частности: «цветофактурное оформление поверхности пряника выражено теплым коричневым цветом лицевой поверхности с рисунком, имеющим четкое выделение линий и граней, причем для усиления художественной выразительности пряника и придания ему оригинальности, эстетичности и нарядности, он покрыт сахарной глазурью с образованием мраморно-глянцевой с изморосью корочкой; пряник имеет самую разнообразную форму – прямоугольную, квадратную, круглую, овальную, фигурную и разные размеры – от мелкого до большого. При этом правообладатель оспариваемого товарного знака обладает свидетельством №32/3 на право использования наименованием места происхождения товара «Тульский пряник».



Так, оспариваемое обозначение « » характеризуется фигурной формой, стилизованной под самовар округлой формы.

В возражении утверждается, что подобная форма является традиционной для тульских пряников, однако из представленных лицом, подавшим возражение, документов [6] – [17] этого не следует.

Так, в книгах [6], [7] содержатся фотографии пряников различных геометрических форм – от прямоугольных до круглых, однако изображение тульского пряника непосредственно в форме самовара в этих источниках информации отсутствует.

В каталоге выставки [11], описаниях [14], [15], протоколах опроса свидетелей [12], а также в тексте книг [6], [7] содержится упоминание о досках для пряников под названием «Самовар», однако отсутствие изображения этих досок не позволяет сделать вывод, что на них использовалось изображение самовара из оспариваемого товарного знака.

В каталоге [17], а также на страницах из сети Интернет [13] представлены изображения пряников в виде самоваров, однако в материалах возражения отсутствует информация о реальном введении этих товаров в гражданский оборот, об объемах производства и датах выпуска этой продукции. Фотографии из книги [8], каталогов [10], служебной записки [16], протоколы осмотра страниц в Интернете [13] содержат изображения пряничных досок, использующихся для изготовления пряников как в виде самовара, так в виде различных геометрических форм, в состав композиции которых включается изображение самовара. При этом отсутствуют сведения, что пряники, для изготовления которых предназначались эти доски, были введены в гражданский оборот и стали известны потребителю до даты приоритета оспариваемого товарного знака.

На страницах из сети Интернет [13], полученных из электронной среды по адресу <http://laviedess.blogspot.ru>, содержится фотография пряника, выполненного в виде оспариваемого товарного знака (см. сведения, расположенные в электронной среде по адресу <http://laviedess.blogspot.ru>). Однако из этого Интернет-источника не представляется возможным установить, кто действительно является производителем этого пряника. При этом правообладатель оспариваемого товарного знака утверждает, что эта фотография именно его продукции, а не какого-либо третьего лица.

Что касается представленных материалов [9], то они представляют собой некие эскизы, которые возможно и предназначены для изготовления пряников, однако сами по себе не могут свидетельствовать о наличии в гражданском обороте пряников в виде самовара.

Таким образом, представленные документы, могут свидетельствовать лишь о том, что на тульских пряниках использовалось изображение самовара различных

форм и внешнего вида, однако использование образа самовара как такового при производстве пряника не может являться основанием для признания неправомерным предоставления правовой охраны товарному знаку.

При этом необходимо отметить, что в материалах возражения не представлено ни одного документа, свидетельствовавшего о том, что товар, выполненный в форме самовара из оспариваемого товарного знака или сходного с ним до степени смешения, вводился в гражданский оборот до даты приоритета оспариваемого товарного знака различными лицами. Также из материалов возражения не усматривается, что подобная форма является безальтернативной при производстве пряников широким кругом лиц.

Таким образом, представленные лицом, подавшим возражение, документы, не свидетельствуют о том, что оспариваемый товарный знак не обладает различительной способностью.

Относительно упоминания в тексте возражения довода о том, что самовар представляет собой символ как России, так и города Тула следует отметить, что подобные обстоятельства сами по себе не свидетельствуют о неправомерности предоставления правовой охраны товарному знаку.

Как справедливо отмечается правообладателем, отсутствуют какие-либо правовые нормы, в соответствии с которыми изображения предметов, считающихся символами России или ее городов, не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков. Более того, вывод о том, какие конкретно предметы можно отнести к категории символов России, ее истории и культуры, представляется субъективным.



В возражении отсутствуют как сведения о том, что обозначение «», выполненное в виде стилизованного самовара, символизирует какую-нибудь отрасль хозяйства или область деятельности, к которым относится приведенный в перечне оспариваемого товарного знака вид товара 30 класса МКТУ «пряник», так и то, что оно является условным обозначением, применяемым в науке и технике.

В силу изложенного, отсутствуют основания для вывода о том, что оспариваемый товарный знак по свидетельству №502680 представляет собой общепринятый символ.



В возражении также отмечается, что товарный знак «  » противоречит требованиям законодательства, предусматривающего отказ в регистрации обозначений, 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 этой связи следует отметить, что в материалах возражения не содержится каких-либо доводов, свидетельствующих о том, что все элементы оспариваемого товарного знака являются характеризующими товар. Единственным элементом оспариваемого товарного знака, подпадающим под указанные критерии неохраноспособности товарного знака, является исключенный из правовой охраны словесный элемент «ТУЛА», не занимающий в составе товарного знака доминирующего положения. Вместе с тем правомерность отнесения словесного элемента «ТУЛА» к неохранным элементам товарного знака в возражении не оспаривается.

Учитывая, тот факт, что в возражении отсутствует аргументированная позиция лица, подавшего возражение, по поводу указанного довода об описательном характере оспариваемого товарного знака в целом, у коллегии нет оснований для признания оспариваемого товарного знака противоречащим вышеуказанным требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Кроме того, в возражении против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №502680 также отмечается, что оспариваемый товарный знак не соответствует требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса, поскольку способен ввести потребителя в заблуждение относительно товара и его изготовителя.

В этой связи необходимо отметить, что приведенное в возражении основание для оспаривания правомерности предоставления правовой охраны товарному знаку по пункту 3 статьи 1483 Кодекса является декларативным, поскольку каких-либо разъяснений, подтверждающих указанный довод, возражение и приложенные к нему документы не содержат.

Вместе с тем, по существу следует констатировать, что оспариваемый объемный товарный знак, выполненный в виде стилизованного самовара, является фантазийным обозначением для товаров 30 класса МКТУ «пряники», вследствие чего не может порождать не соответствующие действительности представления о товаре.

Что касается возможности введения потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара, то в возражении не приводится ни одного конкретного факта,



позволяющего сделать вывод о том, что товарный знак «» на дату его приоритета ассоциировался потребителем с продукцией какого-либо третьего лица, в том числе ОАО «ТКФ «Ясная Поляна».

В этой связи не представляется возможным сделать вывод о способности оспариваемого товарного знака вводить потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя, а, следовательно, отсутствуют основания для удовлетворения возражения по пункту 3 статьи 1483 Кодекса.

Оценивая все обстоятельства дела в совокупности, коллегия полагает, что довод лица, подавшего возражение, о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса следует признать необоснованным.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 15.08.2017, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №502680.