

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения

Коллегия в порядке, установленном частью 4 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 возражение, поступившее 13.02.2017 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), поданное по поручению «Лоренц Снэк-Уорлд Холдинг ГмбХ», Германия (далее – заявитель) на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2015714912 при этом установлено следующее.

Заявка №2015714912 на регистрацию в качестве товарного знака



комбинированного обозначения «» была подана 20.05.2015 на имя заявителя в отношении товаров 29, 30 классов МКТУ.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности 15.11.2016 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака (далее – решение Роспатента), основанное на заключении по результатам экспертизы, которое мотивировано несоответствием заявленного обозначения требованиям пунктов 1, 3 статьи 1483 Кодекса.

В заключении экспертизы приведены следующие доводы: элементы «BAVARIAN CHIPS», «SNACK-WORLD», «ORIGINAL RECIPE», «Производятся в Баварии», «Ростбиф с луком «по – швабски», ®, «i», реалистичное изображение продуктов, являются неохранными на основании положения, предусмотренного пунктом 1 статьи 1483 Кодекса.

Заявленное обозначение не может быть зарегистрировано, поскольку в отношении товаров 29 и 30 классов МКТУ, не являющимися чипсами, оно способно ввести потребителя в заблуждение относительно вида товаров, что противоречит требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Кроме того, поскольку в состав заявленного обозначения включены словесные элементы «Bavarian Chips», «Производятся в Баварии», а также изобразительные элементы в виде клетчатого полотна бело-голубого цвета, сходного до степени смешения с флагом Баварии (см. <http://geraldika.ru/symbols/2570>), заявленное обозначение, на имя заявителя из Ганновера (административный центр земли Нижняя Саксония, Германия, см. http://dic.academic.ru/contents.nsf/enc_geo) будет способно ввести потребителя в заблуждение относительно места производства товаров, в связи, с чем оно не может быть зарегистрировано для всех заявленных товаров на основании положения, предусмотренного пунктом 3 статьи 1483 Кодекса.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 13.02.2017 поступило возражение, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, мотивируя его следующим:

- товарной знак «Bavarian chips» в Российской Федерации давно используется и приобрел дополнительную различительную способность. Несмотря на указанный факт, объемы производства, географию продаж, а также сведения из сети Интернет, заявитель принял решение согласиться с выведением обозначения «Bavarian chips» из правовой охраны (См. корреспонденцию от 22 июля 2016 года);

- заявитель реализует товары, маркированные заявленным обозначением, в разных регионах России, в том числе, в таких крупных городах, как

Москва, Санкт-Петербург, Краснодар, Владивосток, Томск, Екатеринбург, Новосибирск, Красноярск, Иркутск, Сочи, Симферополь и др.;

- общее количество реализованного в Российской Федерации в 2015 г. товара, маркированного обозначением «Bavarian Chips», составляет 154.825.000 упаковок (6.193.000 коробок);

- в результате проведения поисковых запросов «Bavarian chips» в системах YANDEX и GOOGLE выявлено, что вся информация относится к заявителю. Информации об использовании обозначения иными производителями полностью отсутствует;

- словесное обозначение «Bavarian chips» является оригинальным сочетанием слов, так как такое понятие как «баварские чипсы- bavarian chips» не существует. Это фантазийное обозначение было разработано заявителем специально для создания атмосферы всемирно известного праздника «Octoberfest»;

- «Lorenz Snack-World» - сокращенное название заявителя, представляющего собой немецкий холдинг международного уровня. История компании началась в 1889 году. Сейчас это семейный бизнес уже четвертого поколения семейства Бальзен. Заводы холдинга находятся в Германии, Польше, Австрии, России и Хорватии. На предприятиях компании работает более 2 900 человек. Основные четыре вида продукции: чипсы, экструдированные продукты из картофеля, соленые снеки. Экспорт компании охватывает около 80 государств - от Новой Зеландии и Новой Каледонии до Гренландии. Подробно с историей компании можно ознакомиться на сайте www.lorenz-snackworld.ru, www.lorenz-snackworld.com. В состав холдинга «Lorenz Snack-World Holding GmbH», являющегося заявителем по данной заявке, входит достаточно большое количество аффилированных компаний, находящихся в разных городах и странах;

- заявитель (владелец большого количества товарных знаков) не производит какой-либо продукции, а выдает лицензии на их производство другим компаниям холдинга;

- заводы по производству продукции находятся в разных частях Германии, а также в других странах. Чипсы под товарным знаком «Bavarian Chips» производятся только на фабрике «Lorenz Snack-World GmbH & Co. KG Germany», расположенной по адресу Industriestrasse 11, 92431 Neunburg vorm Wald. (Бавария). Экспертиза не проанализировала представленные доказательства местонахождения производителя в Баварии. В качестве доказательств была представлена как упаковка, на которой указано место нахождения производителя чипсов в Баварии, так и информация с сайта компании;

- использование бело-голубой клетки чрезвычайно распространено в Германии, используется многими немецкими компаниями, спортивными клубами, общественными организациями в качестве своеобразного символического географического указания;

- использование подобной символики, напоминающей флаг Баварии, не требует в Германии специального разрешения, так как является определенным средством идентификации компаний. Таким же средством идентификации как изображение персонажей праздника в национальных костюмах. Таким образом, тот факт, что производство чипсов размещено в Баварии, вкусовые добавки чипсов характерны именно для этого региона, является, по мнению заявителя, достаточным обоснованием использования бело-голубых квадратов в составе упаковки (широко используемым немецкими компаниями);

- этот элемент, также как указание «Произведено в Баварии», соответствует действительности, и вероятность введения потребителя в заблуждение отсутствует;

- заявителем является немецкая компания, охраняемый элемент «Lorenz» в составе заявленного обозначения хорошо знаком российскому потребителю, так как продукция немецкого холдинга поставляется в Российскую Федерацию более 23 лет. Вряд ли российский потребитель настолько хорошо знаком с географией Германии, чтобы сделать вывод о

том, находится ли тот или иной немецкий город в Баварии или нет. Для потребителя достаточно того, что компания находится в Германии (в Российской Федерации предоставлена правовая охрана товарным знакам со словесными элементами «Бавария», «Баварский», «Bavaria» иностранным компаниям, включая российские, с местонахождением за пределами Германии);

- обозначение не может вызвать у потребителя ассоциативное представление о товаре, которое способно ввести потребителя в заблуждение, так как 1) продукция произведена на заводе в Баварии, на одном из предприятий крупного немецкого холдинга; 2) продукция имеет характерные для баварской кухни вкусы (указание вкуса на упаковке);

- в сети Интернет можно ознакомиться с информацией, размещенной на сайте немецкого холдинга, в том числе, его русской версии, относительно структуры холдинга, местонахождения производств, конкретного производства чипсов под товарным знаком «Bavarian chips». Также можно найти информацию о том, что обозначение «Bavarian chips» ассоциируется только с немецким холдингом, другими производителями не используется. Кроме того, несложно найти информацию о характерных для баварской кухни вкусовых добавках;

- вышесказанное является, по мнению заявителя, достаточным доказательством того, что присутствующие в составе заявленного обозначения элементы соответствуют действительности, поэтому не могут ввести потребителя в заблуждение;

- существуют товарные знаки, включающие в свой состав элемент «Bavarian», которые зарегистрированы на имя иностранных компаний с местонахождением за пределами Германии, включая российские компании. Например, м.р. № 887322, «Bavarian Nordic», заявитель из Дании, м.р. № 952716 «Bavarian Bier», заявитель из Австралии, российские регистрации № 156372, 336228, 153602, 153607, 153606, 153608, 135931, 178023.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 15.11.2016 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении скорректированного перечня товаров.

К возражению были приложены следующие документы:

- декларации соответствия Таможенного Союза; (1)
- сертификат соответствия качества с переводом на русский язык; (2)
- копия письма компании «Lorenz Snack-World GmbH & Co. KG Germany». (3)

Изучив материалы дела и заслушав участников заседания, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (20.05.2015) подачи 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 заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные Приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (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, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

В соответствии с подпунктом (2.3.2.3) пункта 2.3.2 Правил к обозначениям, характеризующим товары, относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указание свойств товаров (в том числе носящие хвalebный 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.

Элементы, указанные в подпункте (2.3.2.3) Правил, могут быть включены как неохраняемые элементы в товарный знак, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Положения, в частности, предусмотренные в подпункте (2.3.2.3) пункта 2.3.2 Правил, не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования для конкретных товаров.

В соответствии с пунктом 3 (1) 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 2.5.1 Правил 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 представляет собой комбинированное



обозначение « », фрагмент фронтальной части упаковки четырехугольной формы, вертикально ориентированной. Контурные линии четырехугольника незначительно вогнуты. Верхняя и нижняя стороны

четырехугольника ограничены тонкими параллельными линиями. В центральной части прямоугольника на переднем плане размещена широкая лента, в поле которой вписан словесный элемент «Bavarian Chips», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита в 2 строки. Сверху и снизу словосочетание ограничено тонкими линиями, повторяющими внешний контур ленты. В правой нижней части ленты размещен круг, в который вписано изображение щита, внешняя плоскость которого разделена по вертикали на две части, внутри правой части щита размещено стилизованное изображение льва, стоящего на задних лапах, левая часть щита разделена по горизонтали на две части, внутри каждой части вписан графический орнамент. В нижней части круга параллельно контуру размещено словосочетание «Производятся в Баварии», ограниченное в начале и в конце двумя точками. На заднем плане расположено изображение окружности, центральная часть которой перерыва лентой со словесным элементом «Bavarian Chips». Верхняя и нижняя части окружности ограничены двойной контурной линией, внутри которой в верхней части вписан словесный элемент «ORIGINAL RECIPE», выполненный буквами латинского алфавита, а в нижней части вписан словесный элемент «Ростбиф с луком «по – швабски» со звездочкой в конце. В поле окружности размещен рисунок, образованный фигурами ромбов, расположенными в шахматном порядке. В верхней части окружности размещен четырехугольник неправильной формы сплошной заливки, в поле которого вписан словесный элемент «Lorenz», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Справа от словесного элемента «Lorenz» расположена латинская буква R в окружности (®). Ниже расположено словосочетание «SNACK-WORLD», выполненное буквами латинского алфавита более мелким шрифтом, чем словесный элемент «Lorenz». В верхней части композиции на заднем плане расположен фрагмент сельского пейзажа на фоне гор и изображение сельских жителей в национальных баварских костюмах. В нижней части композиции расположено изображение чипсов и

нарезанного на кусочки ростбифа, лука и зелени, расположенных на столовой доске. В правом нижнем углу композиции на фоне чипсов размещено контурное изображение четырехугольника, форма которого представляет собой сильно уменьшенное контурное изображение упаковки. В поле четырехугольника вписана латинская буква «i», расположенная в центре, под которой размещено условное изображение направленной вправо стрелки, сверху и снизу расположены тонкие линии, повторяющие внешний контур фигуры.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пунктов 1, 3 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Как указано в заключении по результатам экспертизы элементы «BAVARIAN CHIPS», «SNACK-WORLD», «ORIGINAL RECIPE», «Производятся в Баварии», «Ростбиф с луком «по – швабски», ®, «i», а также реалистичное изображение продуктов, указывают на вид, состав, свойства и место производства товаров 29 и 30 классов МКТУ, в связи, с чем являются неохраняемыми элементами обозначения на основании положения, предусмотренного пунктом 1 статьи 1483 Кодекса. Заявитель выражает согласие с указанным доводом экспертизы.

Коллегия отмечает, что заявителем ограничен перечень товаров, а именно правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров 29 класса – чипсы картофельные; 30 класса – чипсы на основе зерновых продуктов. В этой связи устранены основания для признания заявленного обозначения как несоответствующего требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса в части ввода потребителя в заблуждение относительно вида товаров.

Что касается вывода экспертизы о том, что заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса в части ввода потребителя в заблуждение относительно места производства товаров, поскольку в его состав включены словесные элементы «Bavarian Chips», «Производятся в Баварии», а также изобразительные элементы в виде

клетчатого полотна бело-голубого цвета, сходного до степени смешения с флагом Баварии, коллегия отмечает следующее.

В отношении использования бело-голубого изобразительного элемента, напоминающего флаг Баварии, установлено следующее. Официально у Баварии два флага, оба принятых 16 ноября 1953 года, оба имеют пропорции 3:5, оба используют традиционные цвета земли — белый и голубой. Нормы, в каком случае используется тот или иной флаг, отсутствуют. В первом

варианте (полосатый флаг «») используется полотнище с размерами сторон 3 к 5, верхняя половина белая, нижняя — голубая. Во

втором варианте (ромбовидный флаг «») используется чередование белых и голубых ромбов. При этом количество ромбов не должно быть менее 21, а срез ромба в правом верхнем углу должен быть белого цвета. Изображение герба Баварии на флаге не является законным, но иногда используется (см. <https://ru.wikipedia.org>). Действительно в состав



заявленного обозначения «» включен изобразительный элемент, напоминающий бело-голубой ромбовидный флаг земель Баварии.

Однако композиционное построение заявленного обозначения, сочетание данного элемента с иными элементами знака ослабляют возможность восприятия рассматриваемого элемента в качестве флага Баварии.

Кроме того, следует обратить внимание, что использование бело-голубой клетки характерно для большого количества обозначений не только



из Баварии, например «



С удовольствием
за рулем

ответственностью «Технологии и системы связи», «

» BMW Group и другие.

Что касается вопроса о способности введения потребителя в заблуждение относительно места производства товаров, ввиду использования в заявленном обозначении словесных элементов «Bavarian Chips», «Производятся в Баварии», анализ материалов (1-3), представленных заявителем, свидетельствует о географической обоснованности присутствия данных элементов в составе заявленного обозначения, то есть подтверждается взаимосвязь заявителя и товаров произведенных в Баварии. Товары производятся компанией «The Lorenz Bahlsen Snack-World GmbH & Co KG» Germany, находящейся в Баварии, в городе «Neunburg vorm Wald» по адресу Industriestralie 11 92431 Neunburg vorm Wald). Указанный производитель входит в состав холдинга «Lorenz Snack-World Holding GmbH», являющегося заявителем.

Кроме того, коллегией принято во внимание, что имеется ряд зарегистрированных товарных знаков, в состав которых входит элемент «Bavarian» (например: «Bavarian Nordic» - международная регистрация № 887322, «Bavarian Bier» - международная регистрация № 952716, «



» свидетельства №156372, «Приазовская Бавария» -

свидетельство №336228, «  » - свидетельство

№153602, «  » - свидетельство № 604656 и другие).

Указанное свидетельствует о том, что заявленное обозначение не подпадает под основания для отказа в государственной регистрации предусмотренные пунктом 3 статьи 1483 Кодекса.

Таким образом, коллегия считает, что обозначению «  » может быть предоставлена правовая охрана в отношении товаров 29 класса – чипсы картофельные; 30 класса – чипсы на основе зерновых продуктов с включением в состав знака в качестве неохраняемых элементов «BAVARIAN CHIPS», «SNACK-WORLD», «ORIGINAL RECIPE», «Производятся в Баварии», «Ростбиф с луком «по – швабски», ®, «i», а также реалистичное изображение продуктов.

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

удовлетворить возражение, поступившее 13.02.2017, отменить решение Роспатента от 15.11.2016 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2015714912 в отношении уточненного перечня товаров 29, 30 классов МКТУ, указанных в перечне.