

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения

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 возражение от 17.11.2014, поданное Индивидуальным предпринимателем Бадтиевым Ф.Г., г.Кострома (далее - заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2013706956, при этом установлено следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2013706956 с приоритетом от 05.03.2013 на имя заявителя было подано словесное обозначение «С ПЫЛУ, С ЖАРУ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Предоставление правовой охраны товарному знаку испрашивается в отношении услуг 43 класса МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Роспатентом 04.09.2014 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2013706956. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Заключение экспертизы мотивировано следующим.

Обозначение «С пылу, с жару» в силу своего семантического значения (из печи, о свежее испеченном, только что поджаренным, сваренным, см. <http://www.dic.academic.ru/>), не обладает различительной способностью, т.к. характеризует заявленные услуги.

Обозначение «С пылу, с жару» не обладает различительной способностью, поскольку помимо заявителя его используют различные юридические лица для

индивидуализации своих услуг, связанных с общественным питанием (приведены сведения из сети Интернет).

Таким образом, заявленное обозначение «С ПЫЛУ, С ЖАРУ» не может выполнять основную функцию товарного знака – индивидуализировать услуги конкретного производителя, т.к. у потребителя нет устойчивой связи между данным обозначением и лицом, оказывающим услуги.

Кроме того, экспертизой приведен пример регистрации товарного знака



по свидетельству №494326 с приоритетом от 06.10.2011, в котором словесный элемент «с пылу, с жару!» исключен из самостоятельной правовой охраны, Правовая охрана указанному знаку предоставлена на имя иного лица в отношении однородных услуг 43 класса МКТУ.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступило возражение от 17.11.2014, доводы которого сводятся к следующему:

- заявленное обозначение на протяжении длительного времени (с 2009 года) используется заявителем в отношении услуг 43 класса МКТУ и приобрело различительную способность;

- под обозначением «С ПЫЛУ, С ЖАРУ» заявитель осуществляет деятельность по обеспечению продуктами питания;

- информация о заявителе размещена в сети Интернет. Деятельность заявителя отмечена благодарственными письмами;

- по мнению заявителя, утверждение экспертизы о том, что заявленное обозначение не обладает различительной способностью, поскольку помимо заявителя его используют различные юридические лица для индивидуализации своих услуг, связанных с общественным питанием, в связи с чем заявленное обозначение не может выполнять основную функцию товарного знака – индивидуализировать услуги конкретного производителя, основано на ошибочном толковании норм, заключенных в пункте 1 статьи 1483 Кодекса и в Методических рекомендациях по вопросам отнесения обозначений к категории вошедших во всеобщее употребление как обозначение товаров и услуг определенного вида;

- заявленное обозначение не относится к обозначениям, вошедшим во всеобщее употребление как обозначение товаров и услуг определенного вида;

- кроме того, из информации на указанных экспертизой сайтах нельзя судить об использовании обозначения «С ПЫЛУ, С ЖАРУ» многими лицами.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 04.09.2014 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2013706956 в отношении заявленного перечня услуг 43 класса МКТУ.

- копии материалов, касающиеся делопроизводства по заявке №2013706956 – [1];

- копии благодарственных писем – [2];

- http://pirogi44.ru/o_kompanii - [3];

- распечатки из сети Интернет – [4];

- рекламные проспекты – [5];

- фотографии – [6];

- копии платежных поручений, товарных накладных, 2013г. – [7];

- копии Договоров аренды нежилого помещения от 23.09.2011, от 01.09.2012г. – [8];

- копия Договора на проведение инспекционного контроля за сертификационной продукцией за №2/3 – 1669 от 08.02.2010 – [9]

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия считает доводы возражения убедительными в части.

С учетом даты (05.03.2013) подачи заявки №2013706956 на регистрацию товарного знака 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 в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (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 и способ их производства или сбыта.

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

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

Согласно пункту 2.3.2.3 Правил к обозначениям, характеризующим товары, в том числе указывающим на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также время, место, способ производства или сбыта, 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.

Согласно пункту 14.4.1 Правил при определении, занимает ли неохраняемое обозначение в товарном знаке доминирующее положение, принимается во внимание его смысловое и/или пространственное значение.

Если такое обозначение занимает доминирующее положение, то делается вывод о невозможности регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

Положениями пункта 2.3 Правил установлено, что к доказательствам приобретения обозначением различительной способности относятся, в частности, сведения о длительности и интенсивности его использования и так далее.

Доказательства приобретения обозначением различительной способности предоставляются заявителем.

Рассматриваемое обозначение представляет собой словесное обозначение «С ПЫЛУ, С ЖАРУ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавитов.

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

Согласно словарно-справочным источникам словосочетание «С ПЫЛУ, С ЖАРУ» представляет собой устойчивое словосочетание, фразеологизм, имеющее определенное значение «о свежеиспечённом, только что поджаренном», см. «Фразеологический словарь русского литературного языка» — М.: Астрель, АСТ. А. И. Фёдоров. 2008 на сайте <http://phraseology.academic.ru/>).

Анализ сведений сети Интернет показал, что обозначение «С ПЫЛУ, С ЖАРУ» широко используется (в том числе до даты подачи заявки) различными предприятиями общественного питания для услуг, связанных с приготовлением пищевых продуктов и напитков (например: сеть заведений общественного питания в г.Кирове: столовая «С пылу, с жару!»(2008г.) загородное кафе «С пылу, с жару!» (2010г.) и кафе «С пылу, с жару!» (2014), см. сайт <http://cafe-kirov.ru/>; кафе «С ПЫЛУ, С ЖАРУ», г.Ставрополь, 1-й Юго-Западный пр., д.2А, см. сайт <http://огненнаяеда.рф/index.php/o-nas>, кафе «С пылу с жару» в г.Железнодорожном, Привокзальная пл. д.9, см. сайт <http://www.appetit.ru/maps/kafe/s-pylu-s-zharu-kafe-zheleznodorozhnyi.html>; кафе «С пылу с жару» в г. Одинцово, Можайское шоссе, д.151, см. сайт <http://spravkainform.ru/russia/odincovo/zavedeniya-obshchestvennogo-pitaniya-kafe/s-pylu-s-zharu> и др.).

Таким образом, обозначение «С ПЫЛУ, С ЖАРУ» в отношении услуг, связанных с приготовлением пищи, не обладает различительной способностью, поскольку используется многими лицами.

Вместе с тем предоставление правовой охраны товарному знаку испрашивается в отношении таких услуг 43 класса МКТУ как: «услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками; услуги кафе, столовых и ресторанов; услуги буфетов для коктейльных мероприятий; столовые на производстве и в учебных заведениях».

Учитывая установленные обстоятельства заявленное обозначение для услуг 43 класса МКТУ (указанных выше) не может быть объектом правовой охраны, а заявителю не может быть предоставлено исключительное право на его использование, так как любое лицо имеет право использовать в гражданском обороте данное обозначение.

Коллегией также принято во внимание наличие регистрации товарного знака



по свидетельству №494326 с приоритетом от 06.10.2011, в котором словесный элемент «с пылу, с жару!» исключен из самостоятельной правовой охраны, Правовая охрана указанному знаку предоставлена на имя иного лица, в отношении услуг 43 класса МКТУ «услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками, закусочные, кафе, кафетерии, рестораны, рестораны самообслуживания, столовые на производстве и в учебных заведениях, услуги баров, услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом».

Что касается представленных материалов [2-9], которые, по мнению заявителя, подтверждают наличие приобретенной различительной способности у заявленного обозначения, то следует отметить следующее.

Несмотря на то, что заявитель оказывает услуги по приготовлению пищевых продуктов, представленные материалы (распечатки из сети Интернет, рекламные проспекты, фотографии пекарни) показывают использование заявителем комбинированного обозначения, включающего наряду со словесным элементом «С ПЫЛУ, С ЖАРУ» (выполненного в оригинальной манере), изобразительный элемент (стилизованное изображение пекаря с пирогами) и словесный элемент «пекарня», т.е. имеющего ряд существенных отличий от заявленного словесного обозначения.

Таким образом, представленные материалы не содержат документов, свидетельствующих о длительности и интенсивности использования заявленного словесного обозначения до даты подачи заявки №2013706956, которые могли бы подтвердить то, что заявленное обозначение приобрело различительную способность.

Что касается заявленных услуг 43 класса МКТУ «обеспечение временного проживания», то следует отметить, что данные услуги представляют собой услуги по предоставлению мест в гостиницах, пансионатах или других заведениях временного проживания, т.е. оказываются в других сферах деятельности, в связи с чем заявленное обозначение по отношению к указанным выше услугам, носит семантически нейтральный характер и, следовательно, ему может быть предоставлена правовая охрана.

Таким образом, заявленное обозначение в отношении услуг 43 класса МКТУ «обеспечение временного проживания» соответствует требованиям, установленным пунктом 1 статьи 1483 Кодекса.

Относительно довода заявителя, касающегося того, что заявленное обозначение не может быть отнесено к обозначениям, вошедшим во всеобщее употребление как обозначение товаров определенного вида, следует отметить, что коллегией не анализируется несоответствие заявленного обозначения критериям охраноспособности, приведенным в пункте 1(1) статьи 1483 Кодекса и соответственно в пункте 2.3.2.1 Правил, в связи с тем, что данное основание не было приведено в заключении по результатам экспертизы.

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

удовлетворить возражение от 17.11.2014, отменить решение Роспатента от 04.09.2014 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2013706956.