

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвёртой Гражданского кодекса Российской Федерации, введённой в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ, и в соответствии с 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 за № 4520, рассмотрела возражение от 09.08.2007, поданное Закрытым акционерным обществом «Рыбокомбинат островной», на решение экспертизы от 27.04.2007 об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака по заявке №2006718188/50, при этом установлено следующее.

Заявителем обозначения по заявке №2006718188/50 с приоритетом от 03.07.2006 является Закрытое акционерное общество «Рыбокомбинат островной» (далее – заявитель). Согласно описанию, приведенному в заявке, заявленное обозначение представляет художественную композицию, составленную из натуралистических изображений копченой рыбы сервированной на листе салата с двумя ломтиками лимона. Слева, сверху и снизу расположены надписи «САЙРА копченая в масле», еще левее сверху и снизу расположен товарный знак по свидетельству №280969. Вся композиция расположена на зелено-желтом фоне овала, разделенного на две части изображением волнообразной веревки. Нижняя часть овала выполнена в черном цвете. Сам овал наложен на прямоугольник зелено-желтого цвета. Регистрация товарного знака испрашивается для товаров 29 класса МКТУ: консервы рыбные.

Решение экспертизы от 27.04.2007 об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака мотивировано несоответствием обозначения требованиям пункта 1 статьи 6 Закона Российской Федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" от 23.09.1992 № 3520-1, введенного в действие

17.10.1992 с изменениями и дополнениями, внесенными федеральным законом от 27.12.2002 № 166-ФЗ (далее — Закон).

Вывод экспертизы обосновывается тем, что доминирующее положение в знаке занимают неохраноспособные элементы — реалистическое изображение копченой рыбы, сервированной на листе салата с двумя ломтиками лимона, предупредительная маркировка, а также словесные обозначения «САЙРА копченая в масле», в целом не обладающие различительной способностью и указывающие на вид и свойства товара.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 09.08.2007 заявитель выразил несогласие с решением экспертизы, аргументируя его следующими доводами:

- заявленное обозначение предполагается использовать в качестве этикетки на консервной банке, как это видно из пропорций обозначения;
- при выборе товара потребитель в первую очередь обращает внимание на общее цветовое сочетание этикетки и логотипы (товарные знаки) производителя;
- прием постепенного (градиентного) перехода от одного цвета к другому, а также общее для серии знаков (№2006718188, № 2006718189, № 2006718191, № 2006718193, № 2006718195, № 2006718197) изображение волнообразной веревки делает каждое обозначение еще более запоминаемым;
- яркие контрастные, цветные товарные знаки, зарегистрированные ранее на имя заявителя, размещенные на этикетке, также являются, наряду с комбинацией из кусочков рыбы, областями обозначения, привлекающими наибольшее внимание потребителей, и придают различительную способность обозначению;
- обозначение обладает также композиционной завершенностью и может быть зарегистрировано в качестве товарного знака.

В возражении изложена просьба об отмене решения экспертизы и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров 29 класса МКТУ – консервы рыбные.

Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам признала доводы возражения неубедительными.

С учетом даты поступления заявки на регистрацию товарного знака (03.07.2006) правовая база для оценки охранных способностей заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Закон 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).

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из обозначений, в частности, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место, способ производства или сбыта.

В соответствии с пунктом 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;

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

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

Доказательства приобретения обозначением различительной способности представляются заявителем. К таким доказательствам, в частности, относятся сведения о длительности использования обозначения, об интенсивности его использования и т.д.

Заявленное на регистрацию в качестве товарного знака комбинированное обозначение (этикетка) состоит из словесных («САЙРА», «копченая», «в масле», «рыбный остров») и изобразительных (копченая рыба, сервированная на листе салата с двумя ломтиками лимона, волнообразная веревка, зелено-желтый овал, наложенный на прямоугольник зелено-желтого цвета, создающий фон этикетке) элементов.

Доминирующее положение в знаке занимает словесный элемент «САЙРА», поскольку он занимает наиболее удобное для восприятия место (центральное) и его шрифтовые элементы, выполненные в контрастной с основным фоном цветовой гамме, имеют достаточно крупные размеры. Данный словесный элемент является указанием вида товара, в отношении которого испрашивается регистрация заявленного обозначения (товары 29 класса МКТУ – консервы рыбные).

Другие словесные элементы, входящие в состав заявленного обозначения, а именно – «копченая, в масле» носят информационный характер, поскольку указывают свойства товара - консервов, в силу чего являются описательными.

Основные изобразительные элементы (изображение копченой рыбы сервированной на листе салата с двумя ломтиками лимона), включенные в состав знака, выполнены в виде реалистического изображения вида товара,

в отношении которого заявлен знак, и указывают на его состав и возможный способ применения (бутерброд, салат).

Изобразительный элемент заявленного обозначения (товарный знак по свидетельству № 280969) с учетом его пространственного расположения, а также особенностей выполнения занимает второстепенную позицию в знаке.

Довод заявителя о том, что различительная способность заявленного обозначения обусловлена яркими контрастными, цветными товарными знаками, зарегистрированными ранее на имя заявителя, являются наряду с комбинацией из копченой рыбы, областями обозначения, привлекающими наибольшее внимание потребителей и придающими различительную способность обозначению, неубедителен. Расположение всех элементов вышеуказанного обозначения, а также его графическое решение, не позволяет воспринимать заявленное обозначение иначе, чем комбинацию словесных и изобразительных элементов. При этом изобразительная часть заявленного обозначения (этикетки) в виде цветового сочетания зеленой, желтой полос служит фоном для основных словесных элементов «САЙРА копченая в масле», которые, как указано выше, не удовлетворяют требованиям пункта 1 статьи 6 Закона. Товарный знак по свидетельству №280969 имеет периферийное расположение и не доминирует в обозначении.

Поскольку заявленное обозначение содержит неохраняемые элементы, доминирующие в знаке, обозначение в целом, как правомерно указано в решении экспертизы, не удовлетворяет требованиям, установленным пунктом 1 статьи 6 Закона.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

**отказать в удовлетворении возражения от 09.08.2007 и оставить в
силе решение экспертизы от 27.04.2007.**