


ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 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, рассмотрела возражение, поступившее 27.09.2019, компанией Бальзен ГмбХ унд Ко. КГ, Германия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2018707325, при этом установила следующее.

Предоставление правовой охраны товарному знаку с приоритетом от 27.02.2018 по указанной заявке испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки на регистрацию в качестве товарного знака



заявлено объёмное обозначение «  », которое представляет собой мешочек квадратной формы во фронтальной проекции и

треугольной формы в боковой проекции, с выпуклой фронтальной поверхностью и вдавленной боковой поверхностью, в выполненный в желтом цвете с широкой краной полосой вдоль верхнего края мешочка.

Роспатентом 27.05.2019 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2018707325 в отношении всех товаров 30 класса МКТУ. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что в отношении товаров 30 класса МКТУ, приведенных в перечне заявки, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Заключение по результатам экспертизы мотивировано следующим:

- заявленное обозначение в целом не обладает различительной способностью, так как доминирующее положение в нем занимают не охраняемые элементы: форма упаковки, которая обусловлена исключительно ее функциональным назначением;

- цвет, в котором выполнена упаковка, является ее характеристикой, а не самостоятельным объектом, он используется для исполнения знака в избранном цветовом сочетании;

- документы, представленные заявителем, не доказывают подтверждение заявленным обозначением различительной способности.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 27.09.2019 поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 27.05.2019.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- заявленное объемное обозначение не может быть отнесено к обозначениям, не обладающим различительной способностью;

- заявитель согласен с мнением экспертизы, что подобная форма упаковки использовалась иными лицами до даты подачи рассматриваемой заявки в отношении части заявленных товаров 30 класса МКТУ, однако об использовании данной формы упаковки в отношении таких товаров 30 класса

МКТУ как хлеб, лед пищевой, мед, сироп золотой, уксус, соусы (приправы) мороженое, заявителю не известно;

- заявитель отмечает, что следует учитывать колористическое решение заявленного объемного обозначения, которое выполняет важную отличительную функцию в совокупности с его формой;

- заявленное обозначение используется заявителем для оформления внешнего вида упаковки целого ряда разновидностей печенья, выпускаемого, под наименованиями «LEIBNIZ ZOO» и «LEIBNIZ MINIS»:



- в 2017 году в Российскую Федерацию было поставлено около 160 тонн печенья в упаковке, оформленной в соответствии с заявленным объемным обозначением (печенье «ZOO» и «MINIS»), что эквивалентно, примерно 1,6 миллионам упаковок товара;

- товары заявителя в упаковке, оформленной в соответствии с заявленным объемным обозначением, широко представлены на российском рынке и хорошо знакомы российскому потребителю, поскольку продаются во многих федеральных торговых сетях (магазины «Азбука Вкуса», «Перекресток», «METRO» и другие);

- заявитель приводит примеры оформления упаковки аналогичной формы для товаров 30 класса МКТУ (печенье) с использованием желтого и красного оттенка:



На основании изложенного в возражении содержится просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 30 класса МКТУ.

В подтверждение своих доводов заявителем были представлены:

1. Распечатки страниц Интернет-магазинов с предложением к продаже товаров заявителя;
2. Распечатки отзывов о товаре заявителя с заявленным обозначением с сайтов irecommend.ru и otzovik.com;
3. Копии транспортных накладных СМР и инвойсов, подтверждающих импорт печенья в Российскую Федерацию в 2007-2017 гг.

Изучив материалы дела, выслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, поступившего 29.08.2019, коллегия считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (27.02.2018) подачи заявки №2018707325 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 г. № 482, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015 г., рег. № 38572, и введенные в действие 31.08.2015 г. (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 1 (3) 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.

Согласно пункту 34 Правил 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.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, простые геометрические фигуры, линии, числа; реалистические или схематические изображения товаров, заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров; сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, общепринятые наименования, сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар и т.д.


Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 1.1 статьи 1483 Кодекса (см. п. 35. Правил).

Для доказательства приобретения обозначением различительной способности, предусмотренной подпунктом 1 пункта 1.1 статьи 1483 Кодекса, могут быть представлены содержащиеся в соответствующих документах фактические сведения: о длительности, интенсивности использования обозначения, территории и объемах реализации товаров, маркированных заявленным обозначением, о затратах на рекламу, ее длительности и интенсивности, о степени информированности потребителей о заявленном обозначении и изготовителе товаров, включая результаты социологических опросов; сведения о публикациях в открытой печати информации о товарах, сопровождаемых заявленным обозначением и иные сведения.

В отношении документов, представленных для доказательства приобретения обозначением различительной способности, проводится проверка, в рамках которой учитывается вся совокупность фактических сведений, содержащихся в соответствующих документах.

Документы, представленные заявителем для доказательства приобретения обозначением различительной способности, учитываются при принятии решения о государственной регистрации товарного знака в том случае, если они подтверждают, что заявленное обозначение до даты подачи заявки воспринималось потребителем как обозначение, предназначенное для индивидуализации товаров определенного изготовителя.



Заявленное обозначение «  » по заявке №2018707325 является объёмным и представляет собой изображение упаковки печенья в желтом и красном цветовом сочетании. Регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака испрашивается в отношении товаров 30 класса МКТУ «кофе; чай; какао; сахар; рис; тапиока; саго; заменители кофе; мука пищевая; продукты зерновые; хлеб; изделия кондитерские мучные; сладости; лед пищевой; мед; сироп золотой; дрожжи; порошки пекарские; соль; горчица; уксус; соусы (приправы); пряности; мороженое; печенье; печенье для аперитива; вафельные трубочки (кондитерские изделия); изделия кондитерские из сладкого теста, преимущественно с начинкой; шоколад; кондитерские изделия на основе шоколада; батончики шоколадные; пралине; конфеты; марципан; снэки зерновые экструдированные; снэки рисовые экструдированные; снэки кукурузные экструдированные; снэки из воздушной кукурузы; вафли».

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

Заявленное обозначение не обладает различительной способностью, поскольку представляет собой упаковку для печенья, фон которой выполнен в желтом цвете с расположенной сверху жирной полосой красного цвета. В заявленном обозначении доминирующее положение занимают неохранные элементы: форма упаковки, которая не является оригинальной, обусловлена исключительно ее функциональным назначением, а также элементы, указывающие на схематическое расположение маркировки, в совокупности не образуют оригинальную комбинацию, следовательно, не дает качественно новый уровень восприятия заявленного обозначения в целом.

Также, коллегия отмечает, сочетание желтого цвета с красным при отсутствии какого-либо дизайна в силу своей тривиальности, отсутствия оригинальности воспринимается не как средство индивидуализации товаров определенного производителя, а скорее как обычная упаковка с фоном, на которой не заостряется внимание потребителя при восприятии знака. Данный вывод также подтверждается примерами (упаковок той же формы в желто-красном исполнении), приведенными заявителем в материалах возражения.

Указанное свидетельствует о том, что заявленное обозначение, в том виде как оно представлено на государственную регистрацию в качестве товарного знака, не обладает различительной способностью, т.е. в заявленном обозначении отсутствуют признаки, необходимые и достаточные для запоминания его потребителями.

Законодательством допускается регистрация в качестве товарного знака такого рода обозначений при условии приобретения обозначением различительной способности в результате его использования (абзац 7 пункта 1 статьи 1483 Кодекса).

Заявитель полагает, что заявленное обозначение, используемое им маркировке товаров 30 классов МКТУ, приобрело в их отношении различительную способность. В доказательство данного довода заявителем представлены документы.

Анализ имеющихся в деле материалов показал, что заявленное обозначение используется заявителем не в том виде, как подано на регистрацию в качестве товарного знака, а в сочетании с другими элементами, размещенными на фоне как заявленного, так и иных цветов а именно, со словесными элементами «LEIBNIZ ZOO» и «LEIBNIZ MINIS», элементами информационного характера, стилизованным изображением обезьянки и реалистичного изображения печенья разной формы.

Анализ представленных распечаток страниц Интернет-сайтов указывает на то, что внимание потребителя акцентируется на передней стороне упаковки, где расположена маркировка товара, а именно нанесены словесные элементы «LEIBNIZ ZOO» и «LEIBNIZ MINIS» и изображение печенья разной формы, запоминающиеся потребителем в первую очередь. В то же время, вероятно, рядовой потребитель сможет узнать печенье «LEIBNIZ ZOO» и «LEIBNIZ MINIS» по словесным элементам, даже в случае, если она будет иметь упаковку иной формы и иного цвета. Индивидуализирующую функцию в обозначении, изображенном на представленных снимках, выполняют словесный элемент «LEIBNIZ ZOO» и «LEIBNIZ MINIS» в совокупности с изображением печенья, а не упаковка.

Кроме того, исходя из имеющихся материалов, использование заявленной упаковки в отношении каждого из заявленных товаров 30 класса МКТУ не прослеживается.

Заявленное обозначение используется только в отношении такого товара как печенье, что подтверждено представленными копиями транспортных накладных CMR и инвойсов, подтверждающих импорт печенья в Российскую Федерацию (3) за период с 2007-2017 гг., что не доказывает объем реализации всех заявленных товаров маркируемых именно заявленным обозначением.

Также, коллегия отмечает, что представленных заявителем документов, доказывающих, по его мнению, различительную способность заявленного обозначения, недостаточно для подтверждения того, что заявленное

обозначение приобрело различительную способность в отношении заявителя на территории Российской Федерации. Указанный вывод обосновывается тем, что заявителем не представлены необходимые сведения об объемах производства и продаж товаров, с использованием именно заявленного обозначения; территории реализации товаров; длительности и регулярности использования; объеме затрат на рекламу; а также сведения об информированности потребителя о товарах заявителя (в том числе социологический опрос) с использованием именно заявленного обозначения.

При указанных обстоятельствах у коллегии отсутствуют основания считать неправомерным вывод Роспатента о том, что заявленное обозначение противоречит требованиям пункта 1 и подпункта 4 пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Кроме того, 14.11.2019 от заявителя поступило особое мнение. В связи с тем, что доводы заявителя, содержащиеся в особом мнении, по сути, повторяют доводы возражения, которые были проанализированы выше, дополнительного анализа особое мнение не требует.

В отношении доводов особого мнения, касающихся отсутствия на заседании коллегии эксперта, принимавшего решение по результатам экспертизы, необходимо отметить следующее.

Нормативно-правовыми актами не предусмотрено обязательное присутствие эксперта на заседании коллегии.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 27.09.2019, оставить в силе решение Роспатента от 27.05.2019.