

Палата по патентным спорам в порядке, установленном Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 №56 и зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный №4520, рассмотрела возражение от 30.06.2005, поданное Гордеевой Натальей Николаевной, Россия (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны комбинированному товарному знаку со словесным элементом «КИРИЕШКИ» по свидетельству №272238, при этом установлено следующее.

Комбинированный товарный знак со словесным элементом «КИРИЕШКИ» по заявке №2004701219/50 с приоритетом от 26.01.2004 был зарегистрирован в Государственном реестре Российской Федерации товарных знаков и знаков обслуживания 21.07.2004 за №272238 на имя Общества с ограниченной ответственностью «Марта-М», Россия, в отношении товаров 30 класса МКТУ «сухари». В результате договора уступки от 29.12.2004 за № 7884 правообладателем товарного знака является Иквант Ресорсез Лимитед, Британские Виргинские Острова (далее – правообладатель).

Согласно описанию, приведенному в заявке, в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, состоящее из изображения натуралистической россыпи сухариков на красном фоне. В центре расположен круг с изображением составляющих мексиканского соуса - помидора, перца, зелени, чеснока, на фоне которых расположено слово «Сухарики», выполненное рукописным шрифтом. В верхней части круга крупным шрифтом синего цвета с белой обводкой по дуге изображен словесный элемент «КИРИЕШКИ», над которым печатными буквами в центре по дуге расположены слова «сухарики соленые», под кругом симметрично располагаются слова «со вкусом мексиканского соуса». Внутри круга по его нижнему краю со смещением вправо

расположены слова «хлеб выпечен по специальному рецепту». В верхней части композиции помещено словесное обозначение «Сибирский Берег», над которым расположены слова «новые продукты питания».

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 30.06.2005, в котором оспаривается правомерность регистрации указанного товарного знака, произведенной, по мнению лица, подавшего возражение, в нарушение оснований, установленных пунктом 1 статьи 6 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.92, №3520-1, с дополнениям и изменениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 за №166-ФЗ (далее — Закон).

По мнению лица, подавшего возражение, оспариваемый товарный знак не обладает различительной способностью и состоит из элементов, характеризующих товар, т.к. доминирующее положение в знаке занимают элементы, которые являются неохраняемыми: реалистическое изображение товара, указание на вид товара (в том числе изобразительное); указание на состав товара (в том числе изобразительное).

Правообладатель, ознакомленный в установленном порядке с возражением от 30.06.2005, представил отзыв от 09.09.2005, в котором выразил несогласие с тем, что изображение товара (рассыпанных сухариков) занимают в знаке доминирующее положение и должны препятствовать регистрации товарного знака.

По мнению правообладателя, анализ внешнего вида товарного знака показывает, что обозначение представляет собой такую композицию, где каждый элемент органично сочетается с другими и совместно участвует в формировании запоминаемого визуального образа. Изображению сухариков отведена лишь роль фона, на котором расположены охраняемые словесные элементы «КИРИЕШКИ» и

«СИБИРСКИЙ БЕРЕГ», которые выполняют функцию индивидуализации товара правообладателя.

Правообладателем выражена просьба отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе оспариваемую регистрацию №272235.

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам дополнительно были представлены материалы, включающие:

- определение Арбитражного суда Омской области по делу № 4-429/04 на 2 л. [1];

- заключение комиссии экспертов №1596/33 на 7 л. [2];

- исковое заявление о защите нарушенного права на товарный знак на 7л.[3];

- экспертное заключение № 05-03/закл ТЗ-25.11.04 по вопросу сходства до степени смешения комбинированных обозначений на 8 л.[4];

- заключение по вопросу столкновения прав ООО «Марта-М» на товарный знак «Кириешки» и упаковку продукции под названием «Путинки» на 6 л.[5];

- решение Арбитражного суда Алтайского края по делу № А03-9293/03-25 на 6л.[6];

- решение Арбитражного суда Краснодарского края по делу № А-32-20626/2003-36/395 на 8л.[7].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам признала доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (26.01.2004) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя указанный выше Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003, зарегистрированные в Минюсте Российской Федерации 25.03.2003, рег.№4322, введенные в действие с 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, 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.

Согласно пункту 2.3 Правил, к обозначениям, не обладающим различительной способностью, могут относиться, в частности, реалистические или схематические изображения товаров, заявляемые на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров, а также простые наименования товаров, обозначения категории качества товаров, указания материала или состава сырья.

Согласно Закону и Правилам указанные элементы могут быть включены как неохраняемые элементы в товарный знак, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Оспариваемый товарный знак представляет собой комбинированное обозначение в виде этикетки, включающей реалистическое изображение рассыпанных сухариков, на фоне которых расположены следующие словесные элементы: вверху этикетки – картуш с надписью «НОВЫЕ ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ», «БЕРЕГ СИБИРСКИЙ», под ним – «СУХАРИКИ СОЛЕННЫЕ», ниже – словесный элемент «КИРИЕШКИ», под ним – слово «СУХАРИКИ», в нижней части этикетки расположены следующие словесные обозначения: «ХЛЕБ ВЫПЕЧЕН ПО СПЕЦИАЛЬНОМУ РЕЦЕПТУ» и «СО ВКУСОМ МЕКСИКАНСКОГО СОУСА». В центре композиции расположена окружность с изображением составляющих мексиканского соуса: помидора, перца, зелени и чеснока. Словесные элементы выполнены стандартным шрифтом буквами русского алфавита, при этом словесные элементы «СУХАРИКИ СОЛЕННЫЕ», «КИРИЕШКИ», «СО ВКУСОМ МЕКСИКАНСКОГО СОУСА», «ХЛЕБ ВЫПЕЧЕН ПО

СПЕЦИАЛЬНОМУ РЕЦЕПТУ» расположены дугообразно. Словесный элемент «СУХАРИКИ» выполнен оригинальным шрифтом, стилизованным под надпись, сделанную от руки. Знак зарегистрирован в следующем цветовом сочетании: красный, оранжевый, коричневый, светло-коричневый, темно-коричневый, белый, синий, розовый, зеленый, темно-зеленый, бежевый. Все словесные элементы, входящие в состав товарного знака, кроме «Сибирский берег» и «Кириешки», являются неохраняемыми.

Предоставление правовой охраны указанному товарному знаку согласно возражению оспаривается по мотивам его несоответствия требованиям пункта 1 статьи 6 Закона в связи с тем, что реалистическое изображение сухарей и красного перца занимают в знаке более половины площади всего обозначения и, следовательно, по мнению лица, подавшего возражение, доминируют в знаке.

При исследовании положения словесного и изобразительного элементов, входящих в состав комбинированного товарного знака, необходимо учитывать фактор визуального доминирования одного из элементов. Значимость положения элемента в комбинированном обозначении зависит от того, в какой степени тот или иной элемент способствует осуществлению основной функции товарного знака – отличать товары и услуги одних производителей от товаров и услуг других производителей.

Оспариваемый товарный знак является комбинированным обозначением (этикеткой), в котором основным средством индивидуализации товара является словесный элемент, поскольку он легче запоминается потребителем при восприятии обозначения в целом, чем изобразительный.

В силу указанного и с учетом его визуального доминирования основным (доминирующим) элементом в композиции знака является словесный элемент «КИРИЕШКИ», расположенный в центральной

части, выполненный шрифтом наибольшего размера синего цвета с контрастной обводкой, выделяющей это слово на фоне общей композиции.

Реалистическое изображение сухарей и составляющих мексиканского соуса в данном случае имеет второстепенное значение, поскольку обладает слабой различительной способностью в отличие от наименования товара (сухарей).

Изображение хаотично рассыпанных на фоне красного прямоугольника сухариков органически вплетается в композицию оспариваемого товарного знака, являясь, по сути, фоном, на котором расположены все остальные элементы обозначения, и, несмотря на реалистический характер изображения, не воспринимается отдельно от самого знака, что дает основание считать изображение сухарей, также как и изображение прямоугольника красного цвета (являющегося по логике лица, подавшего возражение, простой геометрической фигурой), охраняемыми элементами знака.

Следует отметить, что овощи, входящие в состав мексиканского соуса, изображение которых присутствует на этикетке, в том виде, как они изображены, в состав сухариков не входят, и могут вызывать у потребителя только ассоциации со вкусом соуса, приготовленного из них, что не позволяет признать их описательным элементом знака.

В силу указанного нельзя согласиться с лицом, подавшим возражение, что реалистическое изображение перца, помидора, чеснока и зелени является характеристикой товара (сухарей).

Расположенные в центре этикетки охраноспособные словесные элементы «КИРИЕШКИ» и «СИБИРСКИЙ БЕРЕГ» (ранее зарегистрированные на имя правообладателя в качестве товарных знаков по свидетельствам №№204489, 204864, 194294) композиционно связаны с изобразительными элементами знака (изображение сухариков, окружности с помидором, перцем, чесноком и зеленью) и составляют с

ними единое целое, что свидетельствует о правомерности предоставления правовой охраны оспариваемому товарному знаку.

Таким образом, нет оснований для вывода о том, что реалистическое изображение товара (сухариков) является доминирующим элементом оспариваемого знака, лишаящим его различительной способности.

Из вышеуказанного следует, что мнение лица, подавшего возражение, о том, что оспариваемый товарный знак не удовлетворяет требованиям пункта 1 статьи 6 Закона как не обладающий различительной способностью, является необоснованным.

Также необходимо отметить, что документы [1] – [7], представленные на заседании коллегии, относятся к спору о сходстве до степени смешения упаковок сухариков, маркированных зарегистрированными товарными знаками со словесным элементом «КИРИЕШКИ», с упаковками сухариков «ПУТИНКИ», при этом анализ композиции упаковок этих товаров также выполнен с позиции их сходства, что не относится к существу данного дела.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 30.06.2005 и оставить в силе правовую охрану комбинированного товарного знака со словесным элементом «КИРИЕШКИ» по свидетельству №272238.

