

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 16.11.2005, поданное Гордеевой Натальей Николаевной, Россия (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны комбинированному товарному знаку со словесным элементом «КИРИЕШКИ» по свидетельству №245081, при этом установлено следующее.

Комбинированный товарный знак со словесным элементом «КИРИЕШКИ» по заявке №2001717507/50 с приоритетом от 13.06.2001 был зарегистрирован в Государственном реестре Российской Федерации товарных знаков и знаков обслуживания 29.04.2003 за №245081 на имя Общества с ограниченной ответственностью «Марта-М», Россия, в отношении товаров 30 класса МКТУ «сухари» и услуг 42 класса МКТУ «реализация сухарей». В результате договора уступки от 29.12.2004 за № 7884 правообладателем товарного знака является Иквант Ресорсез Лимитед, Британские Виргинские Острова (далее – правообладатель).

В качестве товарного знака зарегистрировано комбинированное обозначение, состоящее из изображения россыпи сухариков в декоративной окантовке, на фоне которых расположен круг с изображением ломтиков сыра. Вокруг ломтиков сыра нанесена надпись «Хлеб выпечен по специальному рецепту в пекарне «Сибирский Берег». Над ними расположены словесные элементы «Сибирский Берег» и знак «R» в круге, внизу – надпись «сухарики соленые», «КИРИЕШКИ», «Сухарики с сыром».

Правовая охрана товарному знаку предоставлена в коричневом, темно-коричневом, светло-коричневом, оранжевом, красном, желтом, черном, белом, светло-желтом цветовом сочетании с указанием «R», изображения сыра, всех слов, кроме «Сибирский Берег», «КИРИЕШКИ» в качестве неохранных элементов.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 16.11.2005, 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 23.09.1992 № 3520-1, введенного в действие 17.10.1992 (далее — Закон).

По мнению лица, подавшего возражение, оспариваемый товарный знак содержит в качестве охраняемого элемента реалистическое изображение приведенных в перечне товаров (сухариков), занимающее большую часть знака, а также ломтиков сыра, которые, в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 6 Закона, могут быть включены в товарный знак только в качестве неохраняемого элемента.

На основании изложенного лицом, подавшим возражение, выражена просьба о признании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №245081 недействительной частично «в отношении реалистического изображения сухариков».

Правообладатель, ознакомленный в установленном порядке с возражением от 16.11.2005, представил отзыв от 21.03.2006, в котором выразил несогласие с тем, что изображение 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.

Данный вывод подтверждается практикой экспертизы, согласно которой существует большое количество товарных знаков, зарегистрированных в отношении товаров «сухари», в которых такие элементы включены в комплекс правовой охраны.

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:

- сведения о регистрациях товарных знаков, включающих элементы, аналогичные оспариваемому [1];
- Постановление Федерального арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 14.02.2006 по делу № Ф04-1930/2005 (19718-А03-12) [2].

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

С учетом даты (13.06.2001) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охранных способностей включает в себя указанный выше Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 29.11.95, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.12.95 за № 989, введенные в действие с 29.02.96 (далее – Правила).

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

Согласно пункту 2.3(1.1) 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.

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

Оспариваемый товарный знак представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из изображения россыпи сухариков в декоративной окантовке, на фоне которых расположен круг с изображением ломтиков сыра. Вокруг ломтиков сыра нанесена надпись «Хлеб выпечен по

специальному рецепту в пекарне «Сибирский Берег». Над ними расположены словесные элементы «Сибирский Берег» и знак «R» в круге, внизу – надпись «сухарики соленые», «КИРИЕШКИ», «Сухарики с сыром».

Правовая охрана товарному знаку предоставлена в коричневом, темно-коричневом, светло-коричневом, оранжевом, красном, желтом, черном, белом, светло-желтом цветовом сочетании с указанием «R», изображения сыра, всех слов, кроме «Сибирский Берег», «КИРИЕШКИ» в качестве неохраняемых элементов.

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 ломтиков

сыра занимают в знаке более половины площади всего обозначения и, следовательно, по мнению лица, подавшего возражение, доминируют в знаке.

При исследовании положения словесных и изобразительных 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 являются словесные элементы «КИРИЕШКИ» и «СИБИРСКИЙ БЕРЕГ», (ранее зарегистрированные на имя правообладателя в качестве товарных знаков по свидетельствам №№204489, 204864, 194294), выполненные шрифтом наибольшего размера и легче запоминающиеся потребителем при восприятии обозначения в целом, чем фоновые и декоративные изобразительные элементы.

Таким образом, именно указанные словесные элементы являются доминирующими в оспариваемом знаке.

Вместе с тем, изображение хаотично рассыпанных 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 не позволяет его выделить из композиции.

Дополнительно следует отметить, что ломтики сыра, изображение которых присутствует на этикетке, в том виде, как они изображены, в состав сухариков не входят, и могут вызывать у потребителя только ассоциации с определенным вкусом продукта, что не позволяет признать их описательным элементом знака.

Таким образом, нет оснований для вывода о том, что изображение сухариков в составе оспариваемого товарного знака лишает 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 является необоснованным.

Также необходимо отметить, что документы (решения судов), представленные в особом мнении лица, подавшего возражение, относятся к спору о сходстве до степени смешения упаковок сухариков, маркированных зарегистрированными товарными знаками со словесным элементом «КИРИЕШКИ», с упаковками сухариков «ПУТЯШКИ», 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 16.11.2005 и оставить в силе оспариваемую регистрацию №245081.**

