

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном четвертой частью Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30 апреля 2020 г. № 644/261, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25 августа 2020 г. № 59454, вступившими в силу 06.09.2020, рассмотрела возражение, поступившее 25.08.2022, поданное ЗАО «Стародворские колбасы», г. Владимир, (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2020755048, при этом установлено следующее.

Товарный знак по заявке №2020755048, представляющий собой



комбинированное обозначение «», включающее объемный элемент, изобразительные элементы, словесный элемент «Дугушка» и осязательный элемент, подан 05.10.2020 на регистрацию товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 29 класса МКТУ «ветчина; колбасные изделия».

Согласно описанию, приведенному в материалах заявки, в заявленном комбинированном обозначении объемный элемент – это форма, образованная изогнутой в дугу фигурой, напоминающей округлое коромысло (цилиндрообразная

фигура с округлыми окончаниями), изобразительные элементы – это широкие дугообразные полосы двух видов, нанесенные на форму по горизонтали, один вид полос выполнен преимущественно бежевым цветом, второй вид – коричнево-оранжевым с включением россыпи мелких пятен более темного коричневого цвета, словесный элемент – это слово «Дугушка», выполненное расположенными полукругом буквами кириллицы оригинального шрифта коричневого цвета, буква «Д» заглавная, остальные строчные, с выделением ударения на первой букве «у». Осязательный элемент – осязаемая поверхность, образованная изогнутостью объемной формы в дугу. Дугообразность поверхности хорошо воспринимается на ощупь одной рукой через ощущения мягкой упругости и холода, возникающих при соприкосновении руки с поверхностью с разных сторон фигуры. При расположении ладони поперек фигуры поверхность практически полностью охватывается одной ладонью, ощущение мягкой упругости и холода чувствуются во всех областях ладони, соприкасающихся с поверхностью. При движении расположенной таким образом ладони из стороны в сторону дугообразность поверхности явно проявляется в получаемых ощущениях, позволяя легко отличить поверхность заявленного обозначения от других поверхностей. При расположении прямой руки вдоль фигуры со стороны выпуклой части дуги, ощущения упругой мягкости и холода чувствуются в одной области руки, соприкасающейся с поверхностью цилиндрической части фигуры; при сгибании расположенной таким образом руки вдоль поверхности, ощущения упругой мягкости и холода чувствуются во всех областях руки, соприкасающихся с поверхностью. При расположении руки вдоль фигуры со стороны вогнутой части дуги, ощущения упругой мягкости и холода чувствуются в двух отдельных областях руки, соприкасающихся с поверхностью на округлых окончаниях фигуры.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака было принято 26.04.2022 на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что доминирующее положение в составе заявленного обозначения занимают неохраноспособные элементы, которые, несмотря на общую совокупность (комбинацию отдельных элементов), не образуют

оригинального нового образа, отличного от образа, используемого в качестве упаковки различными производителями.

(<https://mdfavorit.ru/shop/kolbasy/vs/varenye-kolbasy-vs/>,
http://www.kakraz.ru/catalog/myasnaya_gastronomiya/kolbasa_varenaya/9539/,
<https://www.delikateska.ru/product/27122>,
<https://moskva.tiu.ru/p461087924-kolbasa-chajnyaya.html>,
<https://xn--80atfctn9a2c.xn--p1ai/p461087924-kolbasa-chajnyaya.html> и т.д.).

В заключении по результатам экспертизы указано, что представленный образец обозначения не наделен описываемыми заявителем осязательными свойствами, то есть представленное заявителем описание заявленного обозначения не позволяет определить границы правовой охраны товарного знака, поскольку такая характеристика как «осязательная» является расплывчатой, на ее основании невозможно точно установить особенности заявляемого к регистрации обозначения, так как характеристика «осязательности» может иметь различные характерные особенности, различающиеся для каждого конкретного потенциального потребителя, т.е. природа индивидуальных отличий в восприятии одних и тех же осязательных элементов не установлена.

Отмечено также, что в отношении нетрадиционных товарных знаков описание является существенным условием для возможности идентификации его особенностей и характеристик, при этом представленный образец обозначения, наделенный, по мнению заявителя, характеристикой «осязательного элемента», не может быть воспроизведен в открытых реестрах и опубликован в официальных бюллетенях Роспатента, а также отражен в соответствующих базах федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности для возможности последующей экспертизы и соотнесения с иными средствами индивидуализации.

Таким образом, заявленное обозначение в целом не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 25.08.2022, заявитель выразил свое несогласие с вышеуказанным решением Роспатента.

По мнению заявителя, отдельные элементы заявленного обозначения сами по себе не доминируют в обозначении и не определяют его различительную способность в целом, поскольку индивидуализирующая функция заявленного комбинированного обозначения складывается из комбинации всех включенных в обозначение элементов.

В отношении представленных экспертизой ссылок заявитель полагает, что они не содержат изображений колбас, повторяющих комбинацию заявленного обозначения, в котором комбинация четырех элементов образует оригинальный новый образ, отличный от используемого в качестве упаковки различными производителями. Данная комбинация элементов создает яркие ассоциации с оригинальным брендом колбасы «Дугушка» через комбинацию разных типов восприятия и мышления.

По мнению заявителя, осязательный элемент обозначения, его словесное описание и представленный образец соответствуют друг другу. Образец выполнен из оригинальной оболочки, предоставленной заявителем, которая фактически используется на российском рынке и в точности передает тактильные ощущения потребителей, а также наполнителя – силикона для форм, специально подобранного таким образом, чтобы точно передавать тактильные ощущения потребителей от плотности и дугообразности формы (как от реального продукта).

Заявитель подчеркивает, что «осязательность» сама по себе не является характеристикой осязательного элемента обозначения. Основной характеристикой осязательного элемента, в соответствии с описанием, является ощущение мягкой упругости и холода, возникающие в разных областях ладони, используемой для восприятия на ощупь, и передающие с помощью последовательного соотнесения расположения ладони с ощущениями мягкой упругости и холода в отдельных областях ладони дугообразность ощущаемой поверхности.

По мнению заявителя, приведенные в описании характеристики осязательного элемента являются четкими и конкретными и позволяют идентифицировать данный элемент заявленного обозначения.

Заявитель также ссылается на образец с искусственным наполнителем, повторяющим тактильные ощущения потребителей, вместо реального товара (скоропортящейся колбасы), который был им представлен на этапе проведения экспертизы заявленного обозначения, чтобы у федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности была возможность сохранения данного образца для возможности последующей экспертизы и соотнесения с иными средствами индивидуализации.

По мнению заявителя, представленный образец позволяет более точно идентифицировать осязательный элемент заявленного обозначения, хотя и не предназначен для идентификации осязательного элемента обозначения в открытых реестрах и бюллетенях, поскольку для идентификации подобного элемента используется его словесное описание (текстовая информация), которое может быть воспроизведено в открытых реестрах и опубликовано в официальных бюллетенях Роспатента, а также отражено в соответствующих базах федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности для возможности последующей экспертизы и соотнесения с иными средствами индивидуализации.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 26.04.2022 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2020755048 в отношении всех заявленных товаров 29 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (05.10.2020) поступления заявки №2020755048 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности 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,

утвержденных приказом Минэкономразвития России от 20 июля 2015 года №482 и введенных в действие 31 августа 2015г. (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:

- 1) вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида;
- 2) являющихся общепринятыми символами и терминами;
- 3) 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;
- 4) представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.

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

Положения пункта 1 статьи 1483 Кодекса не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

В соответствии с пунктом 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, реалистические или схематические изображения товаров, заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров.

В соответствии с пунктом 35 Правил 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 включает в себя объемный элемент



« в виде цилиндрической фигуры с округлыми окончаниями, на которую нанесены широкие дугообразные полосы бежевого и коричнево-оранжевого цветов, в нижней части фигуры на полосе бежевого цвета расположен словесный элемент «Дугушка». Кроме того, согласно описанию, представленному в заявке, поверхность объемного элемента с расположенными на нем цветными полосами и словесным элементом, характеризуется дугообразностью, которая воспринимается на ощупь одной рукой через ощущения мягкой упругости и холода, возникающих при соприкосновении руки с поверхностью с разных сторон фигуры.

Правовая охрана товарного знака испрашивается в бежевом, коричнево-оранжевом, коричневом цветовом сочетании в отношении товаров 29 класса МКТУ «ветчина; колбасные изделия».

При оценке объемных обозначений на предмет их различительной способности основным является вопрос о том, обусловлена ли форма изделия только функциональным назначением или является следствием оригинального исполнения, придающего обозначению различительную способность. Оригинальность формы объемного обозначения, обладающего различительной способностью, ясно различима и воспринимается как товарный знак.

При этом различительная способность обозначения как основное свойство товарного знака – способность индивидуализировать конкретный товар для конкретного потребителя, которому этот товар адресован, – может отсутствовать, в том числе, в случаях, перечисленных в подпунктах 1–4 пункта 1 статьи 1483 Кодекса. Соответственно, отсутствие различительной способности обозначения может быть мотивировано тем, что обозначение представляет собой форму товаров.

Оценка обозначения на соответствие требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса производится исходя из восприятия этого обозначения потребителями в отношении конкретных товаров, для которых испрашивается охрана.

Рассматриваемое обозначение фактически представляет собой форму реального колбасного изделия, что подтверждается самим заявителем, который представил на стадии экспертизы образец с искусственным наполнителем, повторяющим тактильные ощущения потребителей, вместо реального товара (скоропортящейся колбасы).

При этом дугообразная форма колбасных изделий не является оригинальной, что подтверждают ссылки, представленные в заключении по результатам экспертизы, и определяется технологией производства и использования натуральных колбасных оболочек или искусственных, но повторяющих эту форму для придания натуральности колбасным изделиям, что естественно привлекает внимание покупателей.

Именно дугообразная форма товаров 29 класса МКТУ (ветчина, колбасные изделия), в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака, занимает доминирующее пространственное положение в заявленном обозначении.

Что касается изобразительных элементов в виде горизонтальных полос, то, как правильно отмечено в заключении по результатам экспертизы, они не способны выступать в качестве элемента, обладающего способностью идентифицировать товары заявителя, поскольку не обладают различительной способностью, и выполнены в цветовой гамме (бежево – коричнево – оранжевой), имитирующей натуральность мясных и колбасных изделий.

При этом размеры словесного элемента «Дугушка» занимают значительно меньшее место на фоне объемного элемента, в силу чего этот элемент не может определять различительную способность заявленного обозначения, поскольку не играет значительной индивидуализирующей роли в его составе в силу своего пространственного положения.

В отношении осязательной характеристики заявленного обозначения следует отметить следующее.

В соответствии с пунктом 27 Требований к документам, содержащимся в заявке на государственную регистрацию товарного знака, знака обслуживания, коллективного знака, и прилагаемым к ней документам и их формы, утверждённых приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 № 482, если заявляемое обозначение является осязательным, то для целей его идентификации может быть представлен образец поверхности и (или) его словесное описание и другие характеристики осязаемой поверхности.

Из описания осязательной характеристики следует, что поверхность объемного элемента заявленного обозначения является мягкой, упругой и холодной.

Представляется, что данную характеристику нельзя признать достаточной для объективной идентификации заявленного обозначения в качестве товарного знака, поскольку в отношении таких скоропортящихся продуктов питания как колбасные изделия и ветчина, которые хранятся в холодильнике, такая осязательная характеристика не обладает оригинальностью. Кроме того, следует согласиться с доводом экспертизы о том, что осязательное восприятие какого-либо предмета человеком может быть различно, в силу чего в этом случае сложно установить объем испрашиваемой правовой охраны.

Также вызывает сомнение возможность для потребителя свободно использовать при выборе и покупке скоропортящегося товара (колбасных изделий и ветчины) данную осязательную характеристику, принимая во внимание, что подобный товар из санитарных соображений не всегда может быть представлен на прилавке в свободном доступе без дополнительной упаковки, исключающей контакт покупателя со скоропортящейся продукцией.

Коллегия также обращает внимание, что никаких документов, свидетельствующих о том, что до даты подачи заявки на регистрацию товарного знака заявленное обозначение воспринималось потребителем как обозначение, предназначенное для индивидуализации товаров определенного изготовителя (заявителя), т.е. доказательства приобретенной различительной способности

заявленного обозначения в результате использования, заявителем представлено не было.

Таким образом, несмотря на общую совокупность отдельных элементов, в целом заявленное обозначение не обладает различительной способностью, в силу чего решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2020755048 следует признать обоснованным.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 25.08.2022, и оставить в силе решение Роспатента от 26.04.2022.