


ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом от 12 марта 2014 г. N 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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 24.10.2019, поданное ОАО Московским заводом плавленых сыров «КАРАТ», Москва (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2018727715, при этом установлено следующее.

Заявка №2018727715 на регистрацию комбинированного обозначения



«  » была подана на имя заявителя 03.07.2018 в отношении товаров 29 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом было принято решение от 21.08.2019 о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2018727715 в отношении всех заявленных товаров 29 класса МКТУ, с исключением из правовой охраны изображения деревянной ложки с творожной продукцией (далее – решение Роспатента). Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому в состав заявленного обозначения входит реалистическое изображение деревянной ложки с творожной продукцией, форма которой является

неохраноспособной согласно пункту 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку в отношении товаров 29 класса МКТУ в целом не обладает различительной способностью и характеризует заявленные товары.


В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 24.10.2019 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- ОАО «Московский завод плавленных сыров «КАРАТ» осуществляет деятельность по производству и реализации молочной продукции и сыров с 1934 года;

- в конце прошлого века заводом был разработан новый для того времени и широко известный в настоящее время вид продукции, а именно зерненный творог, который реализовывался под брендом «Сыр домашний». Данная продукция традиционно упаковывается в круглые пластиковые контейнеры, напоминающие по форме стакан, на верхнем торце которого расположена фольгированная крышка с размещенной на ней этикеткой;

- указанная этикетка была зарегистрирована в качестве комбинированного





товарного знака «» по свидетельству № 322868 с приоритетом от 11.05.2005, который представляет собой круглую этикетку, где центральным и доминирующим изобразительным элементом является размещенное также на белом фоне изображение «ложки с творожной продукцией», а в нижней части по скругленной линии этикетки расположен словесный элемент «ДОМАШНИЙ», выполненный в красном цвете. Вверху этикетки содержится наименование компании «КАРАТ»;

- в зарегистрированном товарном знаке и заявленном обозначении изображения «творожной продукции» идентичны. Некоторые незначительные различия в изображении ложки, привнесенные в новую этикетку в заявке, не делают ее более реалистичной по сравнению с ложкой, изображенной в товарном знаке № 322868;

- за многие годы использования на продукции этикетки, охраняемой в рамках регистрации товарного знака по свидетельству № 322868, а также аналогичного изображения на торце продукции, именно изображение ложки, наполненной творожной продукцией, стало отличительным элементом продукции заявителя от продуктов других производителей;

- по мнению заявителя крайне высокая степень сходства изображений в составе товарного знака по свидетельству № 322868 и заявки №2018727715, их одинаковое пространственное положение, длительное и широко применявшееся использование для маркировки однородных товаров, создают у потребителя их одинаковое восприятие, что усиливает и без того высокую различительную способность;

- с 2017 года продукция заявителя с этикеткой «  », поставляется в такие известные торговые сети как «Бахетле», «Крокус. Твой Дом», «Я Любимый», «Алые паруса», «Апельсин», «Город изобилия» и другие;

- одним из важнейших подтверждений известности и популярности комбинированного обозначения «  », включающего в себя спорный элемент «реалистическое изображение деревянной ложки с творожной продукцией», среди российских потребителей является множество отзывов о продукции «Сыр Домашний», размещенных на различных Интернет-сайтах, предназначенных для обмена мнениями о товарах широкого потребления;

- уже длительное время потребителям известно о том, что продукт, маркированный товарным знаком по свидетельству №322868, производится заявителем не только в силу наличия его наименования на этикетке, но в первую очередь в силу того, что центральное место на этикетке занимает спорный элемент. Именно по этому элементу потребитель и идентифицирует продукцию не только как имеющую определенный, сохранившийся с давних времен вид, но и как производимую исключительно заявителем;

- отказ экспертизы признать спорное обозначение, названное ей как «реалистическое изображение деревянной ложки с творожной продукцией», являющееся значимым элементом для заявителя в силу широкой его известности потребителю в качестве «визитной карточки» продукта, охраноспособным, особенно с учетом того обстоятельства, что оно является охраняемым в рамках действующей регистрации товарного знака по свидетельству №322868, создает препятствие заявителю по модернизации внешнего вида продукции, приданию ей современного вида и общего стиля с учетом мировых тенденций и вкусов потребителей и, следовательно, росту его конкурентоспособности на рынке.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении товаров 29 класса с включением изобразительных элементов в качестве охраняемых.

К возражению приложены следующие материалы:

1. Информация с Интернет-сайта Википедия на 2 л.;
2. Копия страницы из сети Интернет <https://vandex.ru/images/search>-на 1 л.;
3. Копия страницы из сети Интернет <https://yandex.ru/images/search> - на 1 л.;
4. Сведения о регистрации товарного знака по свидетельству №712034 из открытого реестра Роспатента на 1 л.;
5. Письмо ИП Резник СВ. – на 1 л.;
6. Письмо ООО «Калина» - на 1 л.;
7. Письмо ООО «Дом Продуктов» - на 1 л.;
8. Письмо ООО «ТК Продукты Питания» - на 1 л.;
9. Письмо ООО «Торговый дом «Молочная Лига» - на 1 л.;
10. Скриншоты из телевизионного рекламного ролика - на 1 л.;
11. Информация с Интернет-сайта irecommend.ru - на 4 л.;
12. Копии страниц из Каталогов продукции - на 6 л.;
13. Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ - на 1 л.;
16. Решение и Постановление СИПа от 19.02.2018 г. и 04.06.2018 г. по делу № СИП-531/2017-на 35 л.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения,

коллегией было установлено следующее.

С учетом даты подачи (03.07.2018) заявки № 2018727715 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный 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 Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившие в силу 31.08.2015 (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, представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством или назначением товаров.

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

Кроме того, согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся обозначения, которые на дату подачи заявки утратили такую способность в результате широкого и длительного использования разными производителями в отношении идентичных или однородных товаров, в том числе в рекламе товаров и их изготовителей в средствах массовой информации.


Согласно пункту 35 Правил вышеуказанные элементы могут быть включены в соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 1.1 статьи 1483 Кодекса.

Согласно пункту 35 Правил для доказательства приобретения различительной способности, предусмотренной пунктом 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.



На регистрацию было заявлено комбинированное обозначение «  », состоящее из окружности, на фоне которой расположены словесные элементы: «КАРАТ», выполненный стандартным шрифтом буквами русского алфавита, «ДОМАШНИЙ», выполненный стандартным шрифтом буквами русского алфавита по скругленной линии круга, и изобразительный элемент в виде деревянной ложки с творожной продукцией. Предоставление правой охраны товарному знаку по заявке №2018727715 испрашивается в синем, белом, красном, бежевом, коричневом цветовом сочетании в отношении товаров 29 класса МКТУ.

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

Как было указано выше, на регистрацию в качестве товарного заявлено комбинированное обозначение, в состав которого входит реалистическое изображение деревянной ложки с творожной продукцией.

Товары 29 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны заявленному обозначению, представляют собой творожные продукты.

Таким образом, заявителем испрашивается предоставление правовой охраны обозначению, содержащему реалистическое изображение деревянной ложки с творожной продукцией, для маркировки товаров, представляющих собой творожную продукцию. Такие обозначения не в состоянии выполнять отличительную функцию, в связи с чем, относятся к необладающим различительной способностью.

Для признания различительности подобных обозначений необходимо доказать их качественное отличие от изображений подобного типа.

Кроме того, коллегией было учтено то, что подобные изображения используются иными хозяйствующими субъектами на творожной продукции,



например,



и т.д. Так, все вышеуказанные упаковки предназначены для творога и содержат

изображение ложки с творожной продукцией.

Таким образом, изображение деревянной ложки с творожной продукцией, входящее в заявленное обозначение, является вариантом реалистического изображения товара.

Законодательством допускается регистрация в качестве товарного знака такого рода обозначений при условии приобретения обозначением различительной способности в результате его использования (пункт 1.1 статьи 1483 Кодекса). Вместе с тем, документов, свидетельствующих о длительном и интенсивном использовании заявителем заявленного обозначения, представлено не было.

Резюмируя изложенное, коллегия усматривает, что заявленное обозначение не подлежит государственной регистрации в качестве товарного знака в силу противоречия требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

При этом пример иной регистрации, приведенной заявителем, не свидетельствует об охраноспособности заявленного обозначения. Коллегия обращает внимание, что делопроизводство по каждой заявке ведется отдельно с учетом обстоятельств каждого конкретного дела.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 24.10.2019, оставить в силе решение Роспатента от 21.08.2019.