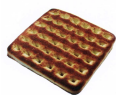


ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 Гражданского кодекса 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 от 03.11.2013, на решение федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2012703292 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2012703292 с приоритетом от 09.02.2012 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака Обществом с ограниченной ответственностью «Сладкая Слобода», г. Киров (далее - заявитель) в отношении товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно описанию, приведенному в заявке, на регистрацию в качестве товарного знака заявлено объемное обозначение в виде фотографического



изображения печенья . Печенье квадратной формы имеет по всей поверхности рельефный узор в виде сквозных отверстий, в целом ассоциирующихся с клеткой.

Роспатентом 23.08.2013 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2012703292 для всех заявленных товаров. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам

экспертизы, согласно которому знак не соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение представляет собой реалистическое изображение товара, заявленного на регистрацию в качестве товарного знака для обозначения этого товара (печенья). Указанный заявителем признак – рельефный узор в виде сквозных отверстий – не придает заявленному обозначению достаточной различительной способности. В целом заявленное обозначение по общему зрительному впечатлению воспринимается как типовое печенье, производимое многими компаниями в сфере кондитерских изделий.

Хотя в заявленное обозначение и внесен декоративный элемент (на котором акцентирует внимание заявитель), предназначенный для его индивидуализации, за основу формы взята стандартная фигура (квадрат), доминирующая над ним и делающая его слабой отличительной чертой. В результате чего, данное обозначение не обладает различительной способностью, поскольку представляет собой трехмерный объект, форма которого обусловлена исключительно функциональным назначением.

Представленные заявителем документы не были расценены экспертизой как доказательства приобретения различительной способности заявленного обозначения, поскольку касаются обозначений, отличных от заявленного, а именно, обозначений «НА ДЕРЕВЕНСКОМ МОЛОКЕ» или «ДЕРЕВЕНСКОЕ», либо комбинации этих обозначений с заявленным обозначением.

В возражении от 03.11.2013 заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к тому, что заявленное обозначение приобрело различительную способность в результате его интенсивного использования. А именно, заявитель с 2006 года выпускает продукцию, имеющую вид заявленного обозначения, что подтверждается представленными каталогами, материалами периодической печати, фотоснимками с выставок «Продэкспо», письмами-отзывами от постоянных клиентов ООО «Сладкая

Слобода», документами об отгрузках продукции, в том числе договорами поставки, товарными накладными в разные концы России, а также за рубеж.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке №2012703292 в отношении заявленных товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, палата по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты приоритета (09.02.2012) заявки №2012703292 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента № 32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003, № 4322 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью.

Согласно пункту 2.3.1 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, реалистические или схематические изображения товаров, заявляемые на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров, трехмерные объекты, форма которых обусловлена исключительно функциональным назначением.

В соответствии с подпунктом 4 пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений состоящих только из элементов, представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.

Согласно подпункту 2.3.2.4 Правил не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой общепринятую форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом, свойством, назначением товара, либо его видом.

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

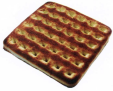
При определении, занимает ли такое неохраняемое обозначение в товарном знаке доминирующее положение, принимается во внимание его смысловое и/или пространственное значение.

Если такое обозначение занимает доминирующее положение, то делается вывод о невозможности регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака (пункт 14.4.1 Правил).

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

В соответствии с пунктом 2.3 Правил доказательства приобретения обозначением различительной способности представляются заявителем. К таким доказательствам, в частности, относятся сведения о длительности использования обозначения, об интенсивности его использования и т.д.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено объемное обозначение,

представляющее собой реалистическое изображение печенья  желто-коричневого цвета квадратной формы. На поверхности печенья на одинаковом расстоянии друг от друга выполнены отверстия одинакового размера, ассоциирующиеся с клеткой.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2012703292 в отношении всех заявленных услуг основано на несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, как не обладающего различительной способностью, поскольку заявленное обозначение представляет собой трехмерный объект, форма которого обусловлена исключительно функциональным назначением.

В целом заявленное обозначение представляет собой реалистическое изображение самого товара («печенья»), при этом правовая охрана заявленного обозначения испрашивается именно для товара этого вида (30 класс МКТУ «печенье»).

Анализ заявленного обозначения на предмет его различительной способности показал, что рассматриваемое объемное обозначение не является оригинальным, поскольку подобная форма и рельеф являются традиционными для печенья.

Так, различные производители выпускают печенье квадратной формы с отверстиями, формирующими рельеф печенья по «клеточному принципу», например, на российском рынке представлены крекеры с солью компании Русьхлеб, крекеры Московской торговой компании «Восход», крекеры «Бодрость», галеты «Любятово», см. в сети Интернет http://ruskhleb.com/market/konditer/kreker2/kreker_s_solyu/, http://www.mtk-voxhod.com/catalog/Akkond/Kreker_S_solju/, <http://kreker.uniconf.ru/ru/catalog/?gid=3682&id=3690>, <http://irecommend.ru/content/pechene-lyubyatovo-galety-klassicheskie>).

Отличия заявленного обозначения в виде иного размера отверстий и их количества на поверхности изделия, по мнению коллегии палаты по патентным спорам, не является достаточным отличительным признаком, по которому потребитель сможет явным образом соотнести заявленное объемное обозначение с конкретным производителем.

В этой связи довод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, как не обладающего различительной способностью, является обоснованным.

Необходимо отметить, что 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).

Анализ материалов дела заявки №2012703292 показал, что заявителем не было представлено документов, однозначно свидетельствующих о том, что печенье, соответствующее заявленному обозначению, до даты приоритета рассматриваемой заявки (09.02.2012) воспринималось российскими потребителями среди аналогичной продукции исключительно как товар ООО «Сладкая Слобода».

Так, имеющиеся в деле документы демонстрируют то, что данное печенье расфасовано в упаковки, на которых размещены словесные элементы «ДЕРЕВЕНСКОЕ», либо «НА ДЕРЕВЕНСКОМ МОЛОКЕ», и стилизованное изображение коровы. В этой связи не представляется возможным установить, что само печенье, без привязки к иным индивидуализирующим элементам, размещенным на упаковке товара, приобрело различительную способность и ассоциируется только с заявителем.

С учетом вышеизложенного у коллегии палаты по патентным спорам отсутствуют основания считать неправомерным вывод Роспатента о том, что заявленное обозначение противоречит требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу:

отказать в удовлетворении возражения от 03.11.2013, оставить в силе решение Роспатента от 23.08.2013.