

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 02.03.2020, поданное Бальзен ГмбХ унд Ко. КГ, Германия (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2018707435, при этом установлено следующее.

Заявка №2018707435 на регистрацию объемного обозначения



была подана на имя заявителя 27.02.2018 в отношении товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом было принято решение от 30.10.2019 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2018707435 в отношении всех заявленных товаров 30 класса МКТУ (далее – решение Роспатента). Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому в состав заявленного обозначения входит реалистическое изображение печенья,

форма которого является неохраноспособной согласно пункту 1 статьи 1483 Кодекса, при этом в отношении товаров 30 класса МКТУ заявленного обозначения в целом не обладает различительной способностью и характеризует заявленные товары.

Кроме того, согласно пункту 2 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, которые относятся к объектам, не подлежащим правовой охране в соответствии со статьей 1231.1 настоящего Кодекса, или сходны с ними до степени смешения. Включенный в состав заявленного обозначения изобразительный элемент в форме эллипса, внутри которого изображены три полосы черного, красного и желтого цветов, ассоциируется с флагом Федеративной Республики Германия, так как он включает элемент, образное и колористическое решение которого имитирует флаг ФРГ.

Заявителем не было предоставлено согласия соответствующего компетентного органа на включение изобразительного элемента, имитирующего флаг ФРГ, следовательно, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано согласно пункту 2 статьи 1483 Кодекса.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 02.03.2020 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- изображение, размещенное на верхней грани заявленного объемного обозначения, действительно является натуралистическим изображением (фотографией) печенья, для обозначения которого предполагается использовать заявленное объемное обозначение в качестве товарного знака;

- изображение воспроизводит вид оригинального и всемирно известного печенья «LEIBNIZ», производимого заявителем и его правопреемниками уже более 125 лет, без существенных изменений его формы и других элементов, включая традиционные 52 зубчика, расположенных по периметру;

- для индивидуализации упаковок производимого товара, а именно печенья, заявитель использует, в том числе, натуралистическое изображение печенья, находящегося внутри упаковки, с момента начала своей деятельности;

- заявитель поставляет продукцию в Россию, как минимум, с 1990 года, и, соответственно, на протяжении почти 30 лет российские потребители имели возможность индивидуализировать печенье, производимое заявителем, по его форме и его изображению, помещенному на упаковке;

- в 2016 году заявитель разработал новый дизайн упаковки своих товаров с изображением композиции из печенья, которая является частью заявленного объемного обозначения. Композиция состоит из пяти печений, две пары которых расположены одно на другом, с небольшим сдвигом, а пятое печенье расположено на ближнем плане и имеет отломленный с угла кусочек;

- заявитель рассматривает и использует данную оригинальную композицию с изображением пяти печений как один из основных индивидуализирующих элементов в оформлении упаковки своих товаров, и ожидает, что такая композиция будет узнаваемой для потребителя. В частности, по наличию данной композиции потребитель будет способен отличить товары заявителя в новом дизайне упаковки от аналогичных товаров в старом дизайне;

- в 2016 году в Российскую Федерацию было поставлено около 4,5 тонн печенья в упаковке с новым дизайном, в 2017 году - около 5,5 тонн;

- начиная с 2017 года российские потребители оставляют отзывы о печенье в новом дизайне, в том числе, на сайтах irecommend.ru и otzovik.com;

- товары, маркированные заявленным объемным обозначением, широко представлены на российском рынке и хорошо знакомы российскому потребителю, поскольку продаются в крупнейших торговых сетях, в том числе федеральных (магазины «Азбука Вкуса», «METRO», «Ашан» и другие);

- заявленное обозначение не может быть также признано сходным до степени смешения с государственным флагом ФРГ, поскольку принципиальным образом от него отличается, а изобразительный элемент, который, по мнению экспертизы, воспроизводит цвета государственного флага ФРГ, имеет малые размеры, не занимает значимого положения;

- сделанный экспертизой вывод: «изобразительный элемент ассоциируется с флагом, так как он включает элементы, образное и колористическое решение

которого имитирует флаг ФРГ», не означает вывода «включает флаг», «воспроизводит флаг» или «имитирует флаг»;

- флаг ФРГ как официальный символ - это не просто любое сочетание полос черного, красного, золотистого цветов произвольной длины, ширины и ориентации в пространстве, а строго определенное сочетание горизонтально расположенных полос, одинаковой ширины и длины, с соблюдением заданной пропорции 3 к 5;

- изобразительный элемент, на который указывает экспертиза, не может быть признан воспроизводящим или включающим в себя флаг ФРГ: в обсуждаемом изобразительном элементе цветные полосы не образуют изображение с пропорциями 3 к 5, поскольку имеет овальную форму. Одной этой особенностью данного изобразительного элемента достаточно для вывода об отсутствии воспроизведения или включения официального символа;

- простое воспроизведение в товарном знаке цветов, близких к цветам национального флага, не указывает конкретно на имитацию официального символа. Производители товаров не могут быть лишены возможности создавать ассоциации с местом своего нахождения путем применения в своих товарных знаках цветов и цветовых сочетаний, используемых в официальных символах соответствующих государств. Действующее российское и международное законодательства не содержит норм, препятствующих этому;

- указанный изобразительный элемент приобрел самостоятельную различительную способность, поскольку уже длительное время интенсивно используется заявителем при маркировке своих товаров - он является одним из элементов, по которым потребители могут определить принадлежность товара к линейке товаров заявителя.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении товаров 30 класса МКТУ.

К возражению приложены следующие материалы:

1. Копия решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности по заявке на регистрацию товарного знака №2018707435 от 30 октября 2019 года, на

3 листах;

2. Статья Википедии об истории печенья «LEIBNIZ», на 1 листе;

3. Копии транспортных накладных CMR и инвойсов, подтверждающих импорт печенья в Российскую Федерацию в 2016-2017 гг. (с переводом на русский язык), на 26 листах;

4. Распечатки отзывов о товаре заявителя с заявленным обозначением с сайтов irecommend.ru и otzovik.com, на 65 листах;

5. Распечатки страниц Интернет-магазинов с предложением к продаже товаров заявителя, на 6 листах;

6. Статья Википедии о флаге Германии, на 19 листах;

7. Информация о содержании Распоряжения о германских флагах от 07 июня 1950 года, на немецком языке, на 1 листе;

8. Перевод пункта 1 Распоряжения о германских флагах от 07 июня 1950 года на русский язык, выполненный сервисом Яндекс Переводчик, на 1 листе.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегией было установлено следующее.

С учетом даты подачи (27.02.2018) заявки № 2018707435 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.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, включающих обозначения, воспроизводящие государственные гербы, флаги и другие символы и знаки, сокращенные или полные наименования международных и межправительственных организаций, их гербы, флаги, другие символы и знаки.

Такие элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если на это имеется согласие соответствующего компетентного органа.

В соответствии с пунктом 36 Правил на основании пункта 2 статьи 1483 Кодекса устанавливается, не относится ли заявленное обозначение к объектам, не подлежащим правовой охране в соответствии со статьей 1231.1 Кодекса, или сходным с ними до степени смешения.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 2 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

На регистрацию было заявлено объемное обозначение



« _____ », представляющее собой упаковку, вытянутой прямоугольной формы, преимущественно желтого цвета, на лицевой (верхней) стороне которой помещены следующие изображения (слева направо): в верхнем левом углу – изобразительный элемент темного-синего цвета, с центральным градиентом, близкий по форме к эллипсу, с неравномерной белой окантовкой и красной окружностью на правой границе; под ним – дугообразные белые линии; ниже, ближе к нижней границе лицевой стороны – короткая красная линия, расположенная параллельно нижней границе лицевой стороны; правее, в

центральной части лицевой стороны – натуралистическое изображение пяти печений, четыре из которых, сложенны по два в две стопки, а одно печенье с отломанным уголком расположено на переднем плане, на поверхности которого нанесены словесные элементы, выполненные буквами латинского алфавита (плохо прочитываемые); у правой границы лицевой стороны – красный прямоугольник, ориентированный перпендикулярно правой границе лицевой стороны; над ним – изобразительный элемент в форме эллипса, образованного широкой полосой желтого цвета другого оттенка, с внешней и внутренней границами коричневого цвета и темной шрифтовой графикой, в центре которого изображены три полосы (черная, красная и желтая). Передняя боковая сторона объемного обозначения выполнена однотонной, в желтом цвете. Левая боковая сторона объемного обозначения выполнена однотонной, в контрастном красном цвете. Предоставление правой охраны товарному знаку по заявке №2018707435 испрашивается в желтом, светло-желтом, темно-желтом, синем, коричневом, красном, черном, белом цветовом сочетании в отношении товаров 30 класса МКТУ.

Относительно довода экспертизы о том, что включенный в состав заявленного обозначения изобразительный элемент в форме эллипса, внутри которого расположены три полосы черного, красного, желтого цветов, является сходным с флагом Федеративной Республики Германия, коллегия отмечает следующее.

Флаг Германии представляет собой прямоугольное полотнище с соотношением сторон 3:5, состоящее из трёх равновеликих горизонтальных полос: верхней — чёрного, средней — красного и нижней — золотистого цвета. Был утверждён 23 мая 1949 года.

Таким образом, флаг Федеративной Республики Германия как официальный символ - это не просто любое сочетание полос черного, красного, золотистого цвета произвольной длины, ширины и ориентации в пространстве, а строго определенное сочетание горизонтально расположенных полос, одинаковой ширины и длины, с соблюдением заданной пропорции 3 к 5, тогда как, изобразительный элемент в форме эллипса, внутри которого расположены три полосы черного, красного, желтого цветов, включает лишь цвета.

Так, анализируемый изобразительный элемент отличается от флага Федеративной Республики Германия тем, что имеет: овальную форму, а не горизонтально ориентированный прямоугольник в официальном символе; иные пропорции (черная и желтая полосы имеют усеченную переменную ширину, вместо одинаковой ширины в официальном символе); наличие градиентного изменения цветов (цвета двух полос переходят в более светлый оттенок, стремясь к белому от краев к центру полос, вместо ровных, неизменяющихся цветов в официальном символе), обрамление трех полос широкой овальной рамкой (данный элемент отсутствует в официальном символе).

Таким образом, анализируемый изобразительный элемент отличается от флага Федеративной Республики Германии, и с данным символом его объединяет только цветовая гамма.

Однако простое воспроизведение в товарном знаке цветов, близких к цветам национального флага, не является имитацией официального символа, поскольку заявитель из Германии не может быть лишен возможности создавать ассоциации с местом своего нахождения путем применения в заявленном обозначении цветов и цветовых сочетаний, используемых в официальном символе советуемого государства.

Таким образом, вывод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения пункту 2 статьи 1483 Кодекса, следует признать необоснованным.

На заседании коллегии, заявитель представил ходатайство о том, что он намерен подать в Федеральную службу по интеллектуальной собственности заявление о внесении изменений в заявленное обозначение, не меняющее его существа, а именно – изменить цветовое сочетание внутри изобразительного элемента в форме эллипса, изменив цвет одной полосы с черного на желтый.

Данное ходатайство не может быть удовлетворено, поскольку в соответствии с пунктом 4.10 Правил ППС при рассмотрении возражений, предусмотренных пунктами 1.6 и 1.8 Правил ППС, коллегия Палаты по патентным спорам вправе предложить лицу, подавшему заявку на регистрацию товарного знака, внести в материалы заявки уточнения, если эти уточнения устраняют причины, послужившие

единственным основанием для решения об отказе в регистрации товарного знака, и их внесение делает возможной регистрацию товарного знака, либо в случае, если без внесения указанных уточнений предоставление правовой охраны товарному знаку должно быть признано недействительным полностью, а при их внесении - может быть признано недействительным частично.

В данном случае, изменения, о которых выразил просьбу заявитель, не устраняют причины, послужившие основанием для отказа в регистрации заявленного обозначения.

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

Как было указано выше, на регистрацию в качестве товарного заявлено объемное обозначение, в состав которого входит реалистическое изображение печенья.

Товары 30 класса МКТУ «изделия кондитерские мучные; печенье; печенье для аперитива», в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны заявленному обозначению, представляют собой мучные кондитерские изделия.

Таким образом, заявителем испрашивается предоставление правовой охраны обозначению, содержащему реалистическое изображение мучного кондитерского изделия - печенья, для маркировки товаров, представляющих собой мучную кондитерскую 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 однородной продукции,



например,



и т.д.

Так, все вышеуказанные упаковки предназначены для печенья и содержат натуралистические изображения композиций из печений.

Таким образом, натуралистическое изображение печенья, 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).

Заявитель полагает, что заявленное обозначение, используемое им маркировке товаров 30 классов МКТУ, приобрело в их отношении различительную способность. В доказательство данного довода заявителем представлены документы.

Анализ имеющихся в деле материалов показал, что заявленное обозначение действительно используется заявителем.

Однако, из представленных материалов следует, что потребители, прежде всего, ассоциируют продукцию с заявителем, не по изображению самого печенья, а, в сочетании с другими элементами, размещенными на фоне заявленного обозначения, например со словесным элементом «LEIBNIZ».

Анализ представленных распечаток страниц Интернет-сайтов указывает на то, что внимание потребителя акцентируется на самой упаковке, на которую нанесен словесный элемент «LEIBNIZ». В то же время, вероятно, рядовой потребитель сможет узнать печенье «LEIBNIZ» по словесному элементу, даже в случае, если продукция будет иметь упаковку иной формы и содержать иные композиции из печенья. Индивидуализирующую функцию в обозначении, изображенном на представленных снимках, выполняют словесный элемент «LEIBNIZ».

Кроме того, исходя из имеющихся материалов, нельзя сделать вывод о том, что именно заявленная комбинация из печений узнаваема потребителями и приобрела различительную способность.

Представленные копии транспортных накладных CMR и инвойсов, подтверждающих импорт печенья в Российскую Федерацию (3) за период с 2016-2017 гг., что не доказывают приобретения различительной способности реалистического изображения печенья, поскольку в данных накладных указано только название товара.

Представленные сведения о реализации продукции через крупные торговые сети (5), также не могут служить доказательством приобретения различительной способности реалистического изображения печенья, поскольку в магазинах представлены упаковки продукции, содержащие словесный элемент «LEIBNIZ», по которому, как уже было сказано выше, потребители могут выбрать и купить

продукцию.

Таким образом, коллегия отмечает, что представленных заявителем документов, доказывающих, по его мнению, различительную способность заявленного обозначения, недостаточно для подтверждения того, что именно реалистическая композиция из печений приобрела самостоятельную различительную способность в отношении заявителя на территории Российской Федерации.

Кроме того, заявителем не представлены необходимые сведения об объемах производства и продаж товаров, с использованием именно изображения печенья; территории реализации товаров; длительности и регулярности использования; объеме затрат на рекламу; а также сведения об информированности потребителя о товарах заявителя (в том числе социологический опрос) с использованием именно изображения печенья.

Также коллегия отмечает, что заявитель считает, что словесный элемент «LEIBNIZ», нанесенный на изображение печенья не читается, в связи с чем, он просит зарегистрировать заявленное обозначение как композицию. Однако, как было проанализировано выше, комбинация из печений не является оригинальной, в виду чего является неохраноспособной.

Помимо этого, неохраноспособной является сама форма заявленной упаковки, с чем заявитель выразил свое согласие на стадии экспертизы заявленного обозначения.

Таким образом, доминирующее положение в заявленном обозначении занимают неохраняемые элементы, в связи с чем, оно не обладает различительной способностью и противоречит требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

При указанных обстоятельствах у коллегии отсутствуют основания считать неправомерным вывод Роспатента о том, что заявленное обозначение противоречит требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

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

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 02.03.2020, оставить в силе решение Роспатента от 30.10.2019.