

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 03.02.2012, поданное по поручению Индивидуального предпринимателя Лазарева М.Л., г. Кострома (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2010709859/50, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке №2010709859/50 с приоритетом от 29.03.2010 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено объемное изображение в виде фотографического изображения сухарика, выполненного в изометрической проекции.

Роспатентом 25.10.2011 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в отношении всех товаров по причине его несоответствия требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Согласно заключению по результатам экспертизы, заявленное обозначение не обладает различительной способностью, поскольку представляет собой реалистическое изображение заявленных товаров.

Экспертизой не приняты во внимание дополнительные материалы заявителя, касающиеся приобретения различительной способности заявленного обозначения, поскольку они относятся к обозначению, которое отличается от заявленного, а именно, в дополнительных материалах представлено изображение этикетки с нанесенной на нее дополнительной информацией.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 03.02.2012, заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента. Доводы возражения сводятся к следующему:

- экспертизой не были изучены должным образом предоставленные материалы, содержащие подтверждение приобретения заявленным обозначением, выполненным в виде сухарика-пластинки, различительной способности в результате его использования до даты подачи заявки;

- экспертиза при принятии решения основывалась на материалах, которые в его адрес не направлялись, а именно, указывала, что в дополнительных материалах представлено изображение этикетки с нанесенной на нее дополнительной информацией, однако, этикетки и их изображения в качестве подтверждения различительной способности заявленного обозначения экспертизе не направлялись;

- экспертизой не были приняты во внимание представленные заявителем фактические данные, свидетельствующие о приобретенной различительной способности;

- объемы продаж продукции в виде заявленного обозначения, реализуемого в поддонах ВПС (вспененный полистирол) и в пакетах под названиями «ФОРТУНА», «ФИШКА», «ФИШКА НОВЫЙ ФОРМАТ ОБЩЕНИЯ», в 2008 году достигли 448 тонн, в 2009 году – 705 тонн, в 2010 году – 1395 тонн;

- заявленное обозначение используется в течение 11 лет с 2000 года, о чем свидетельствуют технические условия и изменения к ним;

- продукция в виде заявленного обозначения и с его изображением реализуется в разных областях Российской Федерации: Костромской, Ярославской, Ивановской, Владимирской, Вологодской, Архангельской, Кировской, Тверской, Московской,

Рязанской, Липецкой, Воронежской, Тамбовской, Саратовской, Ленинградской, Тульской областях, Москве и Санкт-Петербурге, Республике Коми;

- объемы затрат на рекламу составляют 350-370 тысяч в месяц;

- в соответствии с проведенными исследованиями в марте и в июне 2011 года заявленное обозначение в виде тонкой пластинки у потребителей ассоциируется только с сухариками торговой марки «ФИШКА» («ФИШКА НОВЫЙ ФОРМАТ ОБЩЕНИЯ»), выпускаемыми ИП Лазаревым М.Л. (Производственная компания «Фортуна»);

- продукция ИП Лазарева М.Л. (Производственная компания «ФОРТУНА» занимает 40-45% рынка в центральном регионе и 3,5% - по России;

- узнаваемость достигается частым проведением промо-акций в точках реализации продукции или рядом с ними, применением различных видов визуальной рекламы, сопровождающейся изображением заявленного обозначения, и самим продуктом, с которого сделано данное изображение, а также его изображениями на фирменной атрибутике, а также работой сайта www.fortuna-snack.ru, содержащего изображение заявленного обозначения;

- о заявленном обозначении можно найти публикации в открытой печати, например, на страницах в сети Интернет по адресам <http://irecommend.ru>, www.kostromama.ru, <http://marketguds.ru>, <http://vkontakte.ru>, <http://jedi.net.ru>, <http://улей68юрф>, <http://doskapozorakomi.ru>, <http://www.zakaz.s-globus.ru>, <http://www.prodservis-bk.ru>, www.pr-barrakuda.ru, <http://domonadom.ru>, <http://ugtorg.com>, <http://forum.planar.biz> и т.д.;

- ИП Лазарев М.Л. включил заявленное обозначение в патент на изобретение №2432749, а именно, изобретение обеспечивает получение сухарей с улучшенными качественными показателями, привлекательной безопасной формой в виде пластинки, толщиной до 3 мм, длиной до 42 мм и шириной до 25 мм со следующими органолептическими показателями: внешний вид – сухарики; форма – пластинка; поверхность – пористая, без трещин, без подрывов; цвет допускается от светло-коричневого золотистого до коричневого золотистого;

- заявленное обозначение не нарушит прав других производителей, поскольку они вправе воспользоваться традиционными формами хлебобулочных или кондитерских изделий в виде соломки (бруска) и кубика, а также иными формами изделий, отличными от заявленного обозначения;

- представленные фотоматериалы демонстрируют изображение заявленного обозначения в разных ракурсах, а также в составе группы, кроме того, продукт в процессе термической обработки может иметь изгиб или иную деформацию, соответственно такие изображения являются сходными с заявленным обозначением.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента по заявке №2010709859/50 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров 30 класса МКТУ.

В качестве дополнения к возражению заявителем были представлены следующие материалы:

- копия решения Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака [1];

- копия уведомления о результатах проверки соответствия заявленного обозначения требованиям законодательства от 14.03.2011 [2];

- копия ответа на уведомление [3];

- рекламные материалы [4];

- копия результатов маркетингового исследования «Изучение потребительского спроса на продукт сухарики», проведенного ООО «Психология и бизнес консалтинг групп» в марте 2011 года [5];

- копия результатов маркетингового исследования «исследование узнаваемости бренда «Фишка» и соотнесение его покупателями с продуктом сухарики в форме тонкой пластинки из черного хлеба», проведенного ООО «Психология и бизнес консалтинг групп» в июле 2011 года [6];

- фотографии, иллюстрирующие проведение маркетингового исследования [7];

- копии справок, выданных ИП Лазареву М.Л. различными компаниями, касающихся заказа услуг рекламно-информационного характера с целью продвижения его продукции [8];

- копия каталога продукции лето-осень 2010 года [9];
- копия ТУ 9118-001-444300065901-2000 «Сухарики к пиву» от 16.10.2000 и приложения к ним [10];
- копия ТУ 9118-002-0061852503-2010 «Сухарики» от 27.12.2010 и приложения к ним [11];
- сведения о компании «Фортуна» с сайта fortuna-snack.ru [12];
- рекламная и упаковочная продукция [13];
- образец продукции [14].

Изучив материалы дела и заслушав участвующих в рассмотрении дела, Палата по патентным спорам считает доводы, изложенные в возражении, необидительными.

С учетом даты (29.03.2010) поступления заявки №2010709859/50 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше 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 за №4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее - Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается 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 либо назначением товаров.

Положения настоящего пункта не применяются в отношении обозначений, которое приобрели различительную способность в результате их использования.

Согласно пункту 2.3.1 Правил, к обозначениям, не обладающим различительной способностью, могут относиться, в частности, трехмерные объекты, форма которых обусловлена исключительно функциональным назначением.

Заявленное объемное обозначение представляет собой фотографическое изображение сухарика золотисто-коричневого цвета с пористой поверхностью вытянутой прямоугольной формы. Подобная форма является традиционной для

хлебобулочных изделий, а именно, сухарей, снеков, сухариков, хлебцев и т.п. Так, ряд производителей сухариков и снеков выпускает продукцию в форме прямоугольных вытянутых брусков различной толщины (брусков, соломки, пластинок), например, сухарики «Воронцовские» от компании «РусКо», сухарики «МАХ Компашки» от компании «Сибирский Берег», сухарики «Вечерком», «Жигулевское» от компании «Регион-Хлеб», сухарики «Онежки» компании «Онега» и др. Такая форма обусловлена удобством технологического производства сухариков (их нарезки, равномерностью прожарки и т.п.). При этом необходимо отметить, что соотношение длины, ширины и толщины выпускаемых этими компаниями сухариков варьируется при сохранении их общей прямоугольной формы. Так и заявленное обозначение воспринимается прежде всего в виде сухарика традиционной прямоугольной формы, а соотношение его длины и толщины не влияет на общее зрительное впечатление от восприятия заявленного обозначения. О второстепенности данных показателей свидетельствуют также Технические Условия и приложения к ним [10], [11], представленные заявителем, в которых сухарики характеризуют по органолептическим показателям как «кусочки различной формы площадью не более 800мм и толщиной не более 7 мм», «внешний вид и форма для сухариков жаренных в масле «Золотая корочка» «соломка» длиной не более 8 см и толщиной не более 7 мм», «кусочки в виде кубиков (длина – не более 10 мм, высота – не более 10 мм и ширина – не более 10 мм), пластинок (толщина – не более 3-4 мм, длина – не более 40-60 мм, ширина – не более 12-25 мм) , соломки (длина – не более 80 мм, ширина – не более 10 мм, толщина – не более 10 мм)».

Все изложенное обуславливает вывод о том, что заявленное обозначение представляет собой форму товара, которая не является оригинальной для изделий такого рода, а обусловлена исключительно функциональным назначением и утилитарностью.

У заявленного обозначения, выполненного в виде реалистического изображения сухарика, отсутствуют различительные признаки, которые позволили бы ему индивидуализировать товар заявителя.

Вместе с тем, согласно положениям действующего законодательства допускается предоставление правовой охраны обозначениям, форма которых является традиционной, в том случае, если они приобрели различительную способность в результате их использования.

Заявитель в своем возражении приводит доводы о том, что заявленное обозначение способно индивидуализировать его продукцию, а именно, сухарики, и является уникальной для них, подтверждением чего служат маркетинговые исследования, рекламные материалы, технические условия и т.д. Вместе с тем анализ имеющихся в деле материалов показал следующее.

Представленные маркетинговые исследования свидетельствуют том, что такой продукт как сухарики покупается большинством опрошенных респондентов. Также из этих опросов усматривается, что популярностью пользуются сухарики, маркированные обозначением «Фишка», которые выполнены в форме пластинок. Вместе с тем из представленных опросов не усматривается, что такая форма сухариков ассоциируется исключительно с ИП Лазаревым М.Л. и применяется только им. Кроме того, необходимо отметить, что указанные социологические исследования [5], [6] проводились среди респондентов в возрасте от 15 до 30 лет из центрального административного округа Российской Федерации, а также Ленинградской области. Принимая во внимание, что правовая охрана товарного знака действует на всей территории Российской Федерации, результаты полученной выборки не являются достаточными для вывода об ее репрезентативности. Кроме того, полученные в ходе проведенных маркетинговых исследований в марте и июле 2011 года данные не соотносятся с датой приоритета (29.03.2010) заявленного обозначения.

Что же касается иных материалов, представленных с возражением, то из них усматривается только то, что заявитель является производителем сухариков и снеков под обозначениями «ФИШКА» и «ФОРТУНА», а также то, что по его заказу проводились различные мероприятия рекламного характера с целью продвижения этой продукции, однако эти материалы также не позволяют сделать вывод о том, что на дату приоритета заявки №2010709859/50 рассматриваемое обозначение приобрело различительную способность и ассоциируется только с заявителем.

Необходимо также отметить, что индивидуализация выпускаемой заявителем продукции осуществляется посредством этикеток, наносимых на упаковку, о чем свидетельствуют фотографии продукции [9], [13], [14]. На представленной упаковке отсутствует заявленное обозначение.

Кроме того, относительно материалов, представленных в доказательство приобретенной различительной способности заявленного обозначения, следует отметить, что они касаются только такого товара как сухарики, в отношении других заявленных товаров 30 класса МКТУ, таких как, например, кондитерские изделия, хлебобулочные изделия, зерновые продукты и т.д., каких-либо материалов не представлено.

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

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегии Палаты по патентным спорам пришла к выводу:

отказать в удовлетворении возражения от 03.02.2012, оставить в силе решение Роспатента от 25.10.2011.