


## 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 22.04.2014, на решение федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2012727319 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2012727319 с приоритетом от 09.08.2012 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака Открытым акционерным обществом «Хлебпром», г. Челябинск (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 конусообразной фигуры, с округлым основанием, с вкраплением фигурных элементов с прямоугольными и округлыми очертаниями по всему конусу. В верхней части фигуры расположены крошкообразные точки. Поверх конуса в произвольном порядке нанесены полосы, напоминающие стилизованную сеточку. Регистрация товарного знака испрашивается в коричневом, светло-коричневом, темно-коричневом, бежевом, светло-бежевом, темно-бежевом цветовом сочетании.

Роспатентом 27.2.2014 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2012727319 для всех заявленных товаров 30 класса МКТУ. Основанием для принятия решения явилось заключение

по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение представляет собой реалистическое изображение товара (внешний вид торта «Муравейник»).

Представленные заявителем документы не были расценены экспертизой как доказательства приобретения различительной способности заявленного обозначения, поскольку касаются обозначения (словесное обозначение «Муравейник», отличного от заявленного.

В возражении от 22.04.2014 заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель впервые в России наладил промышленное производства торта «МУРАВЕЙНИК»;
- заявитель с 2005 года выпускает продукцию, имеющую вид заявленного обозначения;
- заявленное обозначение приобрело различительную способность в результате его длительного использования, и у потребителя оно ассоциируется только ОАО «Хлебпром».

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке №2012727319 в отношении заявленных товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

В подтверждение своих доводов заявителем были представлены следующие материалы:

- санитарно-эпидемиологические заключения №74.50.01.913.П.000634.04.05 от 12.04.2005, №74.50.01.913.П.000879.06.07 от 20.06.2007 [1];
- сертификаты соответствия за 2006, 2007, 2009 года [2];
- копии выписок из ТУ 9130-005-53822073-05 «ТОРТЫ И ПИРОЖНЫЕ ЗАМОРОЖЕННЫЕ И ДЕФРОСТИРОВАННЫЕ» №269, 270 от 17.04.2014 [3];
- фотографии прилавков с продукцией заявителя [4];
- копии товарных накладных за 2007, 2008, 2012, 2013 года [5];

- копии писем уведомлений о прекращении незаконного использования товарного знака «Муравеник» по свидетельству №324624 к различным производителям подобной продукции и ответы на них [6];

- копии дипломов, сертификатов за 2006, 2007 года [7];

- распечатки из сети Интернет о заявителе [8].

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

С учетом даты приоритета (09.08.2012) заявки №2012727319 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  в виде конусообразной фигуры, с округлым основанием, с вкраплением фигурных элементов по всему конусу. В верхней части фигуры расположены крошкообразные точки. Поверх конуса в произвольном порядке нанесены полосы, напоминающие стилизованную сеточку. Регистрация товарного знака испрашивается в коричневом, светло-коричневом, темно-коричневом, бежевом, светло-бежевом, темно-бежевом цветовом сочетании в отношении товаров 30 класса МКТУ.

Анализ заявленного обозначения на предмет его различительной способности показал следующее.

Коллегия палаты по патентным спорам отмечает, что согласно словарно-справочным материалам ([http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc\\_pohlebkin/2178](http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_pohlebkin/2178)) торты — это обычно крупные (иногда очень крупные — до метра в диаметре)

кондитерские изделия в форме низкого цилиндра или имеющие эллипсоидную, прямоугольную, треугольную и даже пирамидальную и коническую форму.

Таким образом, рассматриваемое объемное обозначение не является оригинальным, поскольку подобная форма и рельеф являются традиционными для тортов и пирожных.

Так, различные производители выпускают торты в виде конусообразной фигуры, с округлым основанием, с вкраплением фигурных элементов с прямоугольными и округлыми очертаниями по всему конусу, например, на российском рынке представлены пирожные «Золотой муравей» компании «Господарь», торт «Муравьиная горка» Общества с ограниченной ответственностью «Эрма Сервис», крекеры «Бодрость», торт «Горка», Открытого акционерного общества «Стерлитамакский хлебокомбинат», пирожное «Сластена» Открытого акционерного общества «Кирово-Чепецкий хлебокомбинат» (см. в сети Интернет <http://www.gospodar.ru/catalog/pirozn/360/>, <http://erma-c.ru/tort-muravinaya-gorka/>, <http://www.oao-sterh.ru/produkcziya/tortyi-pirozhnyie/pesochnyie-tortyi.html>, <http://www.chudohleb.ru/production6.php>) и т.д.

Отличия заявленного обозначения в виде сетчатого рисунка на поверхности изделия, по мнению коллегии палаты по патентным спорам, не является достаточным отличительным признаком, по которому потребитель сможет явным образом индивидуализировать товар среди однородных товаров.

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 №2012727319 показал, что заявителем не было представлено документов, однозначно свидетельствующих о том, что торт или пирожное, соответствующее заявленному обозначению, до даты приоритета

рассматриваемой заявки (09.08.2014) воспринималось российскими потребителями исключительно как товар ОАО «Хлебпром».

Так, имеющиеся в деле документы [1-8] демонстрируют то, что данный торт расфасован в упаковки, на которых размещены словесные элементы «МУРАВЕЙНИК» «MIREL». В этой связи не представляется возможным установить, что сам торт, 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 22.04.2014, оставить в силе решение Роспатента от 27.02.2014.**