

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 03.04.2012, 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 №2010710797/50, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке №2010710797/50 с приоритетом от 05.04.2010 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 25.07.2011 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. Следует отметить, что заявленное обозначение не содержит информации, позволяющей идентифицировать его с заявителем.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 03.04.2012, 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, поскольку в представленных на стадии экспертизы дополнительных материалах присутствует именно то изображение сухарика, которое заявлялось на регистрацию, а также сходные с ним изображения, эти же изображения содержатся на рекламных материалах;

- в рекламе продукции присутствует изображение как самого продукта, так и изображение продукта в упакованном виде, с этой целью упаковка имеет 70% прозрачного поля, позволяющего потребителю видеть сам товар и безошибочно его идентифицировать, этикетка товара содержит все сведения о товаре и производителе, предусмотренные действующим законодательством;

- в соответствии с проведенными исследованиями в марте 2011 года среди 2250 опрошенных жителей Костромы, Рязани, Владимира, Иваново, Кирова, Ярославля и Ярославской области, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, 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»);

- экспертизой не было принято во внимание, что наиболее часто применяемой формой для снеков являются соломка (брусок) и кубик, поскольку эта форма обусловлена способом производства, проста и требует меньше энергетических и механических затрат;

- продукция заявителя представляет собой снек в виде тонкой пластинки, данная форма является оригинальной, с эстетической точки зрения приятна для восприятия, а, кроме того, такая форма улучшает утилитарные свойства продукта, поскольку продукт в виде тонкой пластинки более удобен для потребления, поскольку попадая в ротовую полость, он быстрее размокает, его вкусовые свойства ощущаются более четко, чем у продукта в форме кубика или соломки;

- заявитель включил заявленное обозначение в патент на изобретение №2432749, представляющий собой способ получения сухарей в виде тонкой пластинки с улучшенными качественными показателями;

- заявитель владеет исключительным правом на товарный знак по свидетельству №456117 в виде объемного графического изображения, сходного до степени смешения с заявленным обозначением;

- на фотоматериалах заявителя представлено изображение заявленного обозначения в виде реального продукта в разных ракурсах, а также в составе группы, при этом форма продукта может иметь деформацию, произошедшую в результате термической обработки продукта;

- заявитель – ИП Лазарев М.Л., осуществляет свою хозяйственную деятельность под коммерческим обозначением «Производственная компания «ФОРТУНА»;

- в соответствии с проведенными исследованиями в июле 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»), что свидетельствует о приобретении заявленным обозначением различительной способности;

- заявитель расширил географию реализации своей продукции, и на сегодняшний день продукция в виде заявленного обозначения и сходными с ним до

степени смешения реализуется еще и в Смоленской, Псковской, Калужской, Нижегородской, Новгородской, Пензенской областях, Республике Карелия, Мордовия, Чувашия, Удмуртия;

- объемы затрат на рекламу продукции достигают 1,2 млн. рублей, а доля рынка по России выпускаемой ИП Лазаревым продукции в виде заявленного обозначения и сходных с ним достигает 5-6%;

- о заявленном обозначении можно найти публикации в открытой печати в сети Интернет на постоянно действующих страницах <http://vk.com/fishkaed>, <http://vk.com/event37471964>;

- 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.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента по заявке №2010710797/50 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 от 25.07.2011[1];

- копия уведомления о результатах проверки соответствия заявленного обозначения требованиям законодательства от 28.12.2010 [2];

- копия ответа на уведомление [3];

- распечатки упаковок производителей сухариков, иллюстрирующие использование упаковок без прозрачного фона [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];

- копии справок, выданных ИП Лазареву М.Л. различными компаниями, касающихся заказа услуг рекламно-информационного характера с целью продвижения его продукции [7];

- информационное письмо о деятельности ИП Лазарева М.Л. [8];

- справка о том, что ИП Лазарев М.Л. выступает под коммерческим обозначением «Производственная компания «ФОРТУНА» [9];

- копия договора №189 от 14.04.2009 на изготовление полиграфической продукции, заключенный между ИП Лазаревым М.Л. и ООО «Нонпарель» [10];

- распечатка информации о товарном знаке №456117 и патенте на изобретение №2432749 [11].

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

С учетом даты (05.04.2010) поступления заявки №2010710797/50 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. При этом, подобная вытянутая форма сухариков обусловлена удобством их приготовления и потребления, о чем упоминается самим заявителем в возражении.

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 в возрасте от 15 до 30 лет. 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, так, ряд респондентов ассоциирует данную форму сухариков с иными марками товара. Кроме того, необходимо отметить, что указанные социологические исследования [5], [6] проводились среди респондентов определенной возрастной группы 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 (05.04.2010) 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 №2010710797/50 рассматриваемое обозначение приобрело различительную способность и ассоциируется только с заявителем.

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.

Что же касается ходатайств заявителя об отводе ответственного за рассмотрение дела и привлечении в качестве члена коллегии специалиста-маркетолога, необходимо отметить следующее.

Довод заявителя об отводе ответственного за рассмотрение возражения по заявке №2010710797/50 основан на том, что данное лицо ранее участвовало в качестве ответственного за рассмотрение возражения по заявке №2010709859/50, касающейся объемного обозначения в виде сухарика, поданного на регистрацию от имени заявителя. Поскольку по итогам рассмотрения данного возражения было принято решение об отказе в удовлетворении возражения, то, по мнению заявителя, по возражению, касающемуся заявки №2010710797/50, может быть принято необъективное решение.

Коллегия Палаты по патентным спорам при рассмотрении поступившего ходатайства об отводе одного из членов коллегии руководствовалась положениями пункта 4.2 Правил ППС, содержащий исчерпывающий перечень оснований для отвода коллегии или одного из ее членов. Так, в состав коллегии Палаты по патентным спорам не могут входить лица, состоящие в родстве или в супружеских отношениях между собой, в родстве или супружеских отношениях с участниками рассмотрения дела, а также лица, принимавшие оспариваемое решение. Учитывая, что ответственный за рассмотрение дела, не подпадает не под одно из указанных оснований, просьба заявителя об отводе члена коллегии не может быть удовлетворена.

Что же касается довода о необъективности при рассмотрении дела, то решение коллегии принимается строго в рамках действующего законодательства и с учетом всех имеющихся в деле документов.

Относительно просьбы заявителя о привлечении в качестве члена коллегии специалиста-маркетолога следует отметить, что пунктами 4.1, 4.2, 4.3 Правил ППС определен круг лиц, участвующих в рассмотрении дела на заседании коллегий в Палате по патентным спорам. Привлечение лиц, не являющихся членами коллегии Палаты по патентным спорам, Правилами ППС не предусмотрено, в связи с чем указанное ходатайство заявителя также не может быть удовлетворено.

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

отказать в удовлетворении возражения от 03.04.2012, оставить в силе решение Роспатента от 25.07.2011.