

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
коллегии палаты по патентным спорам  
по результатам рассмотрения возражения

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 21.03.2013, поданное ООО «Снэйк» и ЗАО «Молодец», Россия (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №355059, при этом установлено следующее.

Регистрация оспариваемого товарного знака по заявке №2008708718 произведена 16.07.2008 за №355059 в отношении товаров 30 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства, на имя Малик Е.П., Россия (далее – правообладатель).



Оспариваемый товарный знак является комбинированным и содержит две тождественные композиции для лицевой стороны этикетки для хлебцев и информационную контрэтикетку. Композиции этикетки представляют собой горизонтально-ориентированный прямоугольник, в левой части которого размещены стилизованные изображения пяти наград, под которыми в две строки выполнена надпись «ХЛЕБ вафельный». Справа от надписи размещено стилизованное изображения герба с центральной буквой «Е». В правой и центральной частях прямоугольника выполнено изображение двух наложенных друг на друга прямоугольных хлебцев, на дальнем конце верхнего хлебца изображена

композиция из кусочка рыбы и зелени. В нижней левой части этикетки содержится словесный элемент «Елизавета» (первая буква «Е» стилизована также как в изображении герба) и изобразительный элемент, размещенный в нижней части первой буквы «Е», в конце слова изображен знак ®. Все цифры, буквы, слова, кроме «Елизавета», а также изображения наград, штрих-кода, знака соответствия, ® исключены из самостоятельной правовой охраны.

Правовая охрана предоставлена в следующем цветовом сочетании: «черный, белый, светло-розовый, красный, желтый, зеленый, оранжевый, светло-оранжевый, темно-зеленый, светло-коричневый, коричневый, светло-желтый, темно-коричневый».

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 21.03.2013 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №355059, мотивированное несоответствием оспариваемого товарного знака требованиям, установленным пунктами 1, 3 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- возражение подано заинтересованным лицом, так как правообладатель оспариваемой регистрации и лицо, подавшее возражение, осуществляют свою деятельность в одном сегменте рынка (производство хлебобулочной продукции), и существующая регистрация №355059 затрагивает законные права и интересы лица, подавшего возражение;

- в оспариваемом товарном знаке доминирующее положение занимает элемент, представляющий собой реалистическое изображение такого товара, как «вафельный хлеб»:

- судебными актами установлено, что реалистическое изображение товара, в отношении которого зарегистрирован оспариваемый товарный знак, является не средством индивидуализации продукции, а обозначением, характеризующим товар «хлебобулочные изделия, хлеб вафельный»;

- изобразительные элементы вафельного хлеба в оспариваемом товарном знаке не создают оригинальную графическую композицию, обладающую различительной способностью;

- горизонтально-ориентированное расположение хлебцев в оспариваемом товарном знаке, используемое различными производителями, нельзя отнести к оригинальному;

- учитывая «описательный характер» натуралистического элемента и его доминирующее положение следует сделать вывод о том, что регистрация товарного знака произведена в нарушение пункта 1 статьи 1483 Кодекса;

- в оспариваемом товарном знаке помимо натуралистического изображения двух кусочков вафельного хлеба, присутствует также натуралистическое изображение кусочка рыбы с зеленью. Размещение подобных ингредиентов способно ввести в заблуждение потребителя, который будет думать, что данный вафельный хлеб содержит в своем составе данные ингредиенты;

- приобретение одним из субъектов предпринимательской деятельности (в данном случае правообладателем) исключительных прав на использование описательного натуралистического изображения товара, в отношении которого зарегистрирован товарный знак, противоречит общественным интересам, поскольку лишает всех других производителей хлебцев законного права использовать на этикетке изображение производимой ими продукции, а также ущемляет интересы потребителей, не имеющих возможность узнать из изображения на этикетке, какой продукт находится в упаковке.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать предоставление правовой охраны товарного знака по свидетельству №355059

«недействительным полностью в отношении всех товаров и услуг, как произведенную в нарушение пунктов 1, 3 статьи 1483 Кодекса», либо «недействительной частично, а именно исключить из правовой охраны изобразительный элемент, представляющий собой натуралистическое изображение двух кусочков вафельного хлеба в отношении всех товаров 30 и услуг 35 классов МКТУ, как произведенной в нарушение пункта 1 статьи 1483 Кодекса, при предоставлении правообладателем доказательств».

К возражению были приложены следующие документы:

1. Копия Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ №14503/10 от 01.03.2011;

2. Распечатки с сайта [www1.fips.ru/](http://www1.fips.ru/), содержащие сведения о товарных знаках, включающих словесный элемент «ХЛЕБЦЫ-МОЛОДЦЫ», свидетельства: №446188, №446303, №446187;

3. Копии решений Роспатента от 17.05.2012. по свидетельствам: №446303, №446187, № 446188;

4. Фотографии упаковок со словесным элементом Хлебцы-Молодцы;

5. Распечатка с сайта [www1.fips.ru/](http://www1.fips.ru/), содержащая сведения о товарном знаке по свидетельству №355059;

6. Экспертное заключение по определению стилистических особенностей художественно-графического решения фирменных упаковок вафельного хлеба "Елизавета" от 19.12.2012;

7. Копии судебных решений;

8. Отчет маркетингового исследования «Оценка степени индивидуализированности изображений хлебцев»;

9. Сводная таблица производителей хлебных изделий;

10. Распечатки с сайта [www1.fips.ru/](http://www1.fips.ru/), содержащие сведения о товарных знаках по свидетельствам: №448208, №458198, №423606, №423605, №423604, №423603, №366301, №366300, №293947, №304294, №317789, №305690, №305512, №252873, №252872, №252871, №257947, №273789, №248365;

11. Рекомендации по отдельным вопросам экспертизы обозначений, представляющих собой этикетки и полиграфические упаковки;

12. Выдержки: значение публичных интересов.

Правообладатель, надлежащим образом ознакомленный с материалами возражения от 21.03.2013, представил отзыв, аргументируя его следующими доводами:

- положение подпункта 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса не применимо к рассматриваемой ситуации, соответственно нарушение этого положения нет;

- оспариваемый товарный знак обладает различительной способностью, поскольку представляет собой целостную композицию, элементы которой взаимосвязаны и графически и семантически. В композиции имеются как охраняемые, так и неохраняемые элементы;

- основным элементом оспариваемого товарного знака, несущего основную индивидуализирующую нагрузку является словесный элемент «ЕЛИЗАВЕТА»

- тот факт, что изображение хлебцев выполнено крупно по центру, представляет собой обычный прием разработки этикеток. В таких ситуациях принято говорить о пространственном доминировании. Однако не всегда пространственное доминирование означает, что элемент занимает в целом доминирующее положение в композиции. В оспариваемом товарном знаке изображение пластин вафельного хлеба не является доминирующим в целом элементом;

- изображение пластин вафельного хлеба в оспариваемом товарном знаке носит стилизованный характер;

- о различительной способности оспариваемого товарного знака, в частности, свидетельствует наличие в знаке изображение товарного знака по свидетельству №352501, изображение товарного знака по свидетельству №240281, изображение пластин вафельного хлеба, внешний вид которых охраняется патентом на промышленный образец «Хлебцы вафельные «Елизавета» №72360, а также оригинальное выполнение словесного элемента «ХЛЕБ ВАФЕЛЬНЫЙ», цветовая гамма;

- кроме того, оспариваемый товарный знак приобрел дополнительную различительную способность. «Хлеб вафельный «Елизавета», производится и реализуется с 1999 года по настоящее время. Продукция неоднократно удостоивалась наград на различных конкурсах. Информация о продукции публиковалась в различных СМИ;

- правообладатель отмечает, что существует ряд зарегистрированных товарных знаков, в которых изобразительные элементы натуралистического характера не отнесены к числу неохраняемых элементов;

- что касается наличия в оспариваемом товарном знаке изобразительных элементов: кусочка рыбы и зелени, то правообладатель отмечает, что в данном случае размещение на упаковке реалистических изображений продуктов, не являющихся товарами, для индивидуализации которых зарегистрирован товарный знак, выполняет функцию привлечения внимания потребителя к возможным вариантам использования того товара, который помещен в упаковку;

- регистрация товарного знака по свидетельству №355059 никоим образом не противоречит общественным интересам.

С учетом изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №355059.

К отзыву приложены следующие материалы:

16. Распечатки с сайта [www1.fips.ru/](http://www1.fips.ru/), содержащие сведения о товарных знаках №352501, № 240281, о патенте №72360 на промышленный образец Хлебцы вафельные «Елизавета», о патенте № 2311782 на изобретение «Хлеб вафельный «Елизавета» (варианты) и способ его производства;

17. Образцы упаковок хрустящих хлебцев;

18. Рекламные материалы: буклет вафельного хлеба «Елизавета», календари;

19 Копии писем;

20. Копия Удостоверения Гильдии поставщиков Кремля;

21. Копия авторского договора от 04.07.2005;

22. Сведения с примерами зарегистрированных объемных и комбинированных товарных знаков.

23. Копия Технических условий ТУ 9118-001-00347028-99 Вафельный хлеб «Елизавета»;

24. Копия распечатки УДК 664;

25. Копии документов, связанных с созданием, изготовлением упаковки «Вафельный хлеб «Елизавета»;

26. Копии дипломов, свидетельств;

27. Копии распечаток из СМИ;

28.Сведения об объемах реализации товара «Вафельный хлеб «Елизавета»;

29. Копии судебных решений.

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, палата по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты приоритета (25.03.2008) правовая база для оценки охраноспособности товарного знака по свидетельству №355059 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 № 4322 (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, в частности:

- характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта;

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

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

Согласно пункту 2.3.1 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, могут относиться, в частности реалистические или схематические изображения товаров, заявляемые на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров.

Согласно пункту 2.3.2.3 Правил к обозначениям, характеризующим товары, в том числе указывающим на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также время, место, способ производства или сбыта, относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указание свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер), указания материала или состава сырья; указания веса, объема, цены товаров.

Согласно пункту 14.4.1 Правил при определении, занимает ли 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.

В соответствии с требованиями подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

Согласно подпункту 2.5.1 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

Обозначение признается ложными или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

В соответствии с требованиями подпункта 2 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали.

Согласно подпункту 2.5.2 Правил к обозначениям, представляющим собой или содержащим элементы, которые противоречат общественным интересам, принципам гуманности и морали, относятся, в частности, слова и изображения непристойного содержания, призывы антигуманного характера, оскорбляющие человеческое достоинство, религиозные чувства, слова, написание которых нарушает правила орфографии русского языка, и т.п.

В соответствии с пунктом 3.4 Правил ППС лицо, подавшее возражение, вправе отозвать поданное возражение на любом этапе его рассмотрения по существу на



заседании коллегии Палаты по патентным спорам. В этом случае делопроизводство по возражению прекращается.

Согласно пункту 5.1 Правил ППС по результатам рассмотрения возражений палата по патентным спорам может принять решение, в частности, о прекращении делопроизводства.

На заседании коллегии, состоявшемся 07.06.2013, после заслушивания доводов лица, подавшего возражение, и правообладателя, лицо, подавшее возражение, воспользовавшись предоставленным ему правом, представило ходатайство об отзыве возражения от 21.03.2013 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №355059, что является основанием для прекращения делопроизводства по данному возражению.

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

**прекратить делопроизводство по возражению от 21.03.2013 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №355059.**