

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, рассмотрела возражение от 05.08.2013, поданное Совместным обществом с ограниченной ответственностью «Морозпродукт», Республика Беларусь (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) от 26.04.2013 о государственной регистрации товарного знака по заявке №2011709521, при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака по заявке №2011709521, поданной 30.03.2011, испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 30 класса МКТУ «мороженое сливочное эскимо».

Заявленное обозначение представляет собой комбинированное обозначение, включающее стилизованное изображение снежинок и кругов бежевого, коричневого и голубого цвета различных размеров, расположенных хаотически, и словесные элементы «МОРОЖЕНОЕ», «СЛИВОЧНОЕ», «22 копейки», «эскимо», выполненные стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Регистрация товарного знака испрашивается в голубом, коричневом и бежевом цветовом сочетании.

Решением Роспатента от 26.04.2013 заявленное обозначение было зарегистрировано в качестве товарного знака с включением в него всех слов и цифр в качестве неохраняемых элементов на основании 1 статьи 1483 Кодекса.

В возражении от 05.08.2013, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности, заявитель выражает свое несогласие с указанным решением, приводя следующие доводы:

- словесный элемент «22 копейки» не является описательным для товара мороженое, т.е. указывающим на ценность товара или на его цену, поскольку маркетинговой целью включения в состав линейки товаров обозначений «22 копейки», «20 копеек» и «28 копеек» являлось вызвать ностальгические воспоминания и ассоциации со временами Советского Союза, когда мороженое продавалось по похожим ценам;

- элемент «22 копейки» является фантазийным и воспринимается как образное выражение, не указывающее на конкретный предмет или явление, и, вызывая различные ассоциации, основанные на индивидуальном опыте и воспоминаниях каждого потребителя, способен выполнять индивидуализирующую функцию товарного знака;

- заявитель приводит сведения, которые подтверждают активное использование заявленного обозначения для маркировки мороженого и известность данного обозначения на российском рынке, а также сведения из сети Интернет, свидетельствующие о том, что потребитель воспринимает заявленное обозначение в целом как название произведенного им мороженого.

В возражении представлены образцы упаковки мороженого «20 копеек», «22 копейки» и «28 копеек», а также приведены данные об объемах выпуска линейки продукции «20 копеек» и «28 копеек», начиная с 2007 года, а также об участии заявителя и его товаров в выставках, проходивших в Москве в 2008 – 2011 годах.

Что касается мороженого «22 копейки», то оно было выведено на российский рынок в 2011 году и было награждено в 2012 году золотой медалью и дипломом лауреата международного конкурса «Лучший продукт – 2012».

Заявителем представлены сведения о том, что он является правообладателем комбинированных знаков по международным регистрациям №№986641, 1039794,

в состав которых включены элементы «20 копеек» и «28 копеек» в качестве охраняемых на территории Российской Федерации.

На основании изложенного заявителем выражена просьба изменить решение о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака и включить слова «22 копейки» в состав охраняемых элементов.

К возражению приложены копии следующих материалов:

- сведения об объемах экспорта мороженого «20 копеек», «28 копеек» на территорию России за 2007 – 2013 гг.;
- сведения об объемах экспорта мороженого «22 копейки» на территорию Российской Федерации за 2011 – 2013 гг.;
- фотографии наград, дипломы и свидетельства специализированных выставок;
- протокол результатов конкурса качества мороженого на 6 специализированной выставке «Мир мороженого и холода – 2008»;
- статья из журнала «Мороженщик России» №2 апрель 2012;
- договоры, соглашения, накладные и другие документы, касающиеся поставки мороженого «советской тематики» на территорию Российской Федерации в 2007 – 2013 годах;
- выписки из международного реестра товарных знаков.

Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам сочла доводы, изложенные в возражении, неубедительными.

С учетом даты (30.03.2011) подачи заявки №2011709521 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не

обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид и ценность.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые 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.

В соответствии с пунктами 2.3.1 и 2.3.2.3 Правил к таким обозначениям могут относиться, в частности, обозначения, представляющие собой отдельные цифры, не имеющие характерного графического исполнения, а также простые наименования товаров; указания цены товаров.

Как указано выше, заявленное обозначение представляет собой комбинированное обозначение, включающее стилизованное изображение снежинок и кругов бежевого, коричневого и голубого цвета различных размеров, расположенных хаотически, и словесные элементы «МОРОЖЕНОЕ», «СЛИВОЧНОЕ», «22 копейки», «эскимо», выполненные стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Регистрация товарного знака испрашивается в голубом, коричневом и бежевом цветовом сочетании.

Анализ заявленного обозначения показал, что оно включает в себя словесные элементы «МОРОЖЕНОЕ», «СЛИВОЧНОЕ», «эскимо», указывающие на вид товаров 30 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака, и элемент «22 копейки», который воспринимается как стоимостная характеристика товара.

Указанные элементы могут быть включены в состав товарного знака как неохраняемые элементы, поскольку не занимают в композиции заявленного обозначения доминирующее положение.

Несмотря на то, что в настоящее время ни один товар не имеет такой стоимости как «22 копейки», данный элемент заявленного обозначения не несет иной смысловой нагрузки, кроме указания на ценность товара, поскольку «копейка» представляет собой разменную монету, равную сотой доли рубля, являющегося денежной единицей Российской Федерации.

Поскольку нормами законодательства предусмотрена регистрация обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования, заявителем были представлены материалы, которые, по его мнению, подтверждают приобретенную заявленным обозначением различительную способность в результате его активного использования и известности обозначения на российском рынке.

Анализ представленных материалов показал, что до даты подачи заявленного обозначения на территорию Российской Федерации ввозились товары (мороженое), на этикетках которых использовались обозначения со словесными элементами «20 копеек» и «28 копеек», при этом из представленных материалов следует, что начало поставки на территории Российской Федерации мороженого, маркированного обозначением «22 копейки», приходится на 1 квартал 2011 года.

Кроме того, сведения об объемах отгруженного мороженого, а также материалы, подтверждающие участие в выставках и конкурсах, не содержат изображения заявленного обозначения. Заявителем также не представлена информация об объемах затрат на рекламу, сведения о степени информированности потребителей о заявленном обозначении и производителе маркированных им товаров, включая результаты социологических опросов, и т.п.

В связи с указанным выше, материалы возражения не позволяют сделать обоснованный вывод о том, что заявленное комбинированное обозначение с элементом «22 копейки» приобрело широкую известность у российских потребителей на дату подачи заявки №2011709521, и воспринималось ими как средство индивидуализации товара заявителя.

Что касается ссылки заявителя на международные регистрации, в которых элементы «20 копеек» и «28 копеек» включены в правовую охрану знака на территории Российской Федерации, то следует отметить, что административный прецедент не является источником права в российской правовой системе. Каждый знак индивидуален, и возможность предоставления правовой охраны рассматривается отдельно в зависимости от каждого конкретного случая. В

данном случае, исходя из материалов возражения, нет оснований для предоставления правовой охраны элементу «22 копейки», входящему в состав комбинированного обозначения по заявке №2011709521.

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

отказать в удовлетворении возражения от 05.08.2013 и оставить в силе решение Роспатента от 26.04.2013.