

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 19.12.2012, 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 отношении товаров 30 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 19.12.2012 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №355059, мотивированное несоответствием оспариваемого товарного знака требованиям, установленным пунктами 1, 1(3), 3(1) 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;

- оспариваемый комбинированный товарный знак представляет собой упаковку, в виде прямоугольника, форма которой определяется главным образом свойством и назначением товаров «хлебобулочные изделия, а именно хлеб вафельный», в отношении которых зарегистрирован данный товарный знак;

- в оспариваемом товарном знаке присутствует реалистическое изображение такого товара, как «вафельный хлеб», который, относится к хлебобулочным изделиям с длительным сроком хранения. Реалистическое изображение товара, в отношении которого зарегистрирован оспариваемый товарный знак, является не средством

индивидуализации продукции, а обозначением, характеризующим товар «хлебобулочные изделия, хлеб вафельный»;

- предоставление правовой охраны данному реалистическому изображению, нарушает пункт 1 статьи 1483 Кодекса, а также права и законные интересы других производителей, которые нуждаются в описании своего товара;

- 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.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №355059 недействительной полностью.

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/, 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. Копия Решения Арбитражного суда Ростовской области от 19.10.2012 по делу №А53-11717/11;

6. Распечатки из электронных словарей, содержащие значение словосочетания «хлебобулочные изделия»;

7. Распечатки из сети Интернет, содержащие сведения о хлебопечении;

8. Копия Межгосударственного стандарта. ГОСТ 9846-88 (Хлебцы хрустящие);

9. Копия Государственного стандарта РФ. ГОСТ Р 51785-2001 (Изделия хлебобулочные. Термины и определения);

10. Сводная таблица производителей хлебной продукции (хлебцы);

11. Отчет маркетингового исследования «Российский рынок хлебцев»;

12. Распечатки с сайта 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;

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

14. Копия Постановления Правительства РФ от 19.01.1998 N 55 (ред. от 04.10.2012);

15. Копии судебных решений.

Правообладатель, надлежащим образом ознакомленный с материалами возражения от 19.12.2012, представил отзыв, аргументируя его следующими доводами:

- оспариваемый товарный знак обладает различительной способностью, поскольку представляет собой целостную композицию, элементы которой взаимосвязаны и графически и семантически. Оспариваемый товарный знак включает изображение товарного знака по свидетельству №352501, изображения товарного знака по свидетельству №240281, изображения пластин вафельного хлеба, внешний вид которых охраняется патентом на промышленный образец «Хлебцы вафельные «Елизавета» №72360;

- 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;

- оспариваемый товарный знак не представляет собой общепринятую форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством, или назначением товара;

- наличие в композиции оспариваемого товарного знака реалистического изображения двух пластин вафельного хлеба, не занимающего доминирующего положения в композиции, соответствует условиям охраноспособности товарных знаков;

- 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 расположение подобных изобразительных элементов в композиции оспариваемого товарного знака по отношению друг к другу позволяет потребителю сделать только одно единственно возможное предположение - ему предлагается возможный вариант оформления предлагаемого продукта - пластина вафельного хлеба, на которой размещены другие продукты, которые возможно употреблять с вафельным хлебом;

- размещение на упаковке натуралистических 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.

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/, 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. Копия решения Арбитражного суда Ростовской области от 19.10.2012 по делу № А53-11717/11;

18. Копия постановления Девятого Арбитражного Апелляционного суда № 09АП-35489/2012 от 20.12.2012г. по делу № А 40-83796/12-19-634;

19. Образцы упаковок хрустящих хлебцев;

20. Рекламный буклет вафельного хлеба «Елизавета»;
21. Копия Технических условий ТУ 9118-001-00347028-99 Вафельный хлеб «Елизавета»;
22. Копия распечатки УДК 664.664.3;
23. Копии документов, связанных с созданием, изготовлением упаковки «Вафельный хлеб «Елизавета»;
24. Копии дипломов, свидетельств;
25. Копии распечаток из СМИ;
26. Сведения об объемах реализации товара «Вафельный хлеб «Елизавета»;
27. Сведения о различных видах деятельности лицензиата ООО «Елизавета»;
28. Копия Удостоверения Гильдии поставщиков Кремля;
29. Копии судебных решений;
30. Пояснения к вопросу о свойствах и назначении товара «Вафельный хлеб»;
31. Сведения с примерами зарегистрированных объемных и комбинированных товарных знаков.

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;

- представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.

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.

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 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 05.03.2013, после заслушивания доводов лица, подавшего возражение, и правообладателя, лицо, подавшее возражение, воспользовавшись предоставленным ему правом, представило ходатайство, содержащее просьбу об отзыве возражения от 19.12.2012 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №355059, что является основанием для прекращения делопроизводства по возражению от 19.12.2012.

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

прекратить делопроизводство по возражению от 19.12.2012 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №355059.