

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 №355060, при этом установлено следующее.

Регистрация оспариваемого товарного знака по заявке №2008708720 произведена 16.07.2008 за №355060 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 объемным и представляет собой упаковку для хлебцев. Лицевая сторона упаковки представляет собой горизонтально-ориентированную этикетку, в левой части которой размещено стилизованное изображение пяти наград, под которым в две строки выполнена надпись «ХЛЕБ вафельный». Справа от надписи размещено стилизованное изображение герба с центральной буквой «Е». В правой и центральной частях этикетки выполнено изображение двух наложенных друг на друга прямоугольных хлебцев, на дальнем конце верхнего хлебца изображена композиция из сыра, помидора 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 и знак ® 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, бордовый

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 19.12.2012 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №355060, мотивированное несоответствием оспариваемого товарного знака требованиям, установленным пунктами 1, 1(3), 1(4), 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 №355060 затрагивает законные права и интересы лица, подавшего возражение;

- оспариваемый объемный товарный знак представляет собой форму упаковки, не обладающей различительной способностью, представляющую собой общепринятую форму товара «хлебобулочные изделия, а именно хлеб вафельный», которая определяется главным образом свойством и назначением этого товара, а именно: прямоугольной, повторяющей форму товара; герметичной и плотно прилегающей к продукту, для обеспечения защиты продукта от микроорганизмов и хорошую сохранность хрупких изделий;

- оспариваемый товарный знак представляет собой простую (традиционную) упаковку, в которой реализуется «хлебобулочные изделия с длительным сроком хранения, а именно хлеб вафельный», что подтверждается использованием подобных упаковок различными производителями в течение длительного периода времени в отношении конкретного товара;

- 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 сыра, помидора с зеленью. Размещение подобных ингредиентов (кусочка сыра, помидора с зеленью) 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 №355060 недействительным полностью.

Вместе с тем на заседании коллегии, состоявшемся 05.03.2013, лицо, подавшее возражение, ограничило объем притязаний по возражению, уточнив тем, что регистрация №355060 товарного знака произведена в нарушение требований, установленным пунктами 1, 1(3), 1(4) статьи 1483 Кодекса. В этой связи просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №355060 недействительным частично, а именно исключить из правовой охраны изобразительный элемент, представляющий собой натуралистическое изображение двух кусочков вафельного хлеба, в отношении всех товаров и услуг, указанных в перечне свидетельства.

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. Распечатки из Реестра изобретений. Патент на изобретение №72360 от 31.03.2008 (автор Малик Е.П.);
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. Распечатка с сайтов www.pakkermash.ru, www.upakovano.ru;
15. Постановление Правительства РФ от 19.01.1998 N 55 (ред. от 04.10.2012);
16. Диск с видео роликами;
17. Сводная таблица производителей хлебных изделий;
18. 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 комбинированного товарного знака по свидетельству №352501, изображения товарного знака по свидетельству №240281, изображение 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, назначением товара или его видом;

- 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: зелени, кусочков помидора и сыра, 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 №355060.

К отзыву приложены следующие материалы:

19. 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;

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

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

22. Образцы упаковок хрустящих хлебцев;

23. Рекламный буклет вафельного хлеба «Елизавета»;

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

25. Копия распечатки УДК 664.664.3;

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

27. Копии дипломов, свидетельств;

28. Копии распечаток из СМИ;

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

30. Сведения о различных видах деятельности лицензиата ООО «Елизавета»;

31. Копия Удостоверения Гильдии поставщиков Кремля;

32. Копии судебных решений;

33. Пояснения к вопросу о свойствах и назначения товара «Вафельный хлеб»;

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

Лицо, подавшее возражение, ознакомленное с отзывом правообладателя, представило пояснения, в которых отметило, что приведенные в отзыве доводы основаны на неправильном толковании закона и действующих нормативно-правовых актов.

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 №355060 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;
- трехмерные объекты, форма которых обусловлена исключительно функциональным назначением.

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 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.

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 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 №355060, 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 №355060.