

## **ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

**по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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, поступившее 26.08.2015. Данное возражение подано ЗАО «Бриджтаун Фудс», Россия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2013723354, при этом установлено следующее.



Заявка № 2013723354 на регистрацию объемного обозначения «  » была подана на имя заявителя 10.07.2013 в отношении товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки на государственную регистрацию заявлено объемное обозначение, стилизованное в виде льва.

Роспатентом 28.04.2015 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2013723354 в отношении товаров 30 класса МКТУ в связи с несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса (далее – решение Роспатента).

Решение Роспатента основано на заключении по результатам экспертизы, мотивированном тем, что заявленное обозначение представляет собой объемное изображение фигурки животного (льва), заявляемое в отношении товаров 30 класса МКТУ (изделия кондитерские как сахаристые, так и мучные, мороженое, шоколад). В сети Интернет широко представлены сведения о том, что многие производители кондитерских изделий выпускают фигурки животных из

шоколада, т.е. форма кондитерских изделий в виде фигурок зверей в общем (и льва, в частности) может быть отнесена к стандартным, часто используемым формам товаров, а заявленное обозначение – к натуралистическому изображению товаров, в отношении которых испрашивается регистрация. Таким образом, заявленное обозначение не обладает различительной способностью (пункт 1 статьи 1483 Кодекса).

В заключении экспертизы также отмечено, что представленные заявителем документы не позволяют установить факт того, что заявленное обозначение ассоциируется у потребителей именно с ним, при этом фрагмент упаковки содержит дополнительные изобразительные и словесные элементы.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 26.08.2015 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- форма заявленного обозначения не может быть признана натуралистическим изображением кондитерских изделий (торт, кекс, эскимо или мороженое рожок, плитка шоколада и т.д.) и является нестандартной и оригинальной (фигурка животного). При этом обозначение выполнено в виде улыбающегося льва - не соответствующего изображениям реально существующего в окружающем мире животного;

- индивидуализирующую роль в продвижении товаров выполняет именно их объемный вид. Упаковка товара специально исполнена таким образом, чтобы доминирующую ее часть занимала прозрачная поверхность, и форма товара была видна. Кроме того, используется и такая форма реализации товаров, что отсутствуют иные опознавательные обозначения, кроме как вид изделия (в развес).

Далее в возражении приведены сведения о различных кондитерских изделиях, представляющих собой фигурки животных, форма которых сильно отличается друг от друга, и сделан вывод о том, что форма льва для кондитерского изделия в заявленном виде носит творческий характер, является оригинальной, фантазийной и отличной от иных представленных на рынке и обладает достаточными отличительными признаками, по которым потребитель может явным образом соотнести заявленное объемное обозначение с конкретным производителем.

Заявитель также полагает необходимым учитывать товары, для которых испрашивается регистрация – для бисквитов, и указанная форма для данного товара имеет достаточную различительную способность ввиду ее оригинальности и отсутствия аналогичных товаров на рынке бисквитов.

Также обращено внимание, что заявителем выпускается серия кондитерских изделий в форме четырех разных животных: бегемот, слон, обезьяна, лев, выполненных в одном стиле. Далее в возражении приведены подробные сведения относительно широкомасштабного производства продукции с 2014 года. Отмечено, что группа компаний ООО «КДВ ГРУПП» - ведущий крупнейший Российский производитель кондитерской и снеговой продукции (функционирует с 1994 года). Несмотря на значительную отдаленность от центрального региона, компания входит в пятерку лидеров в данной отрасли, там оно прочно занимает 2 место и поставляет свою продукцию по всей территории страны. В группу компаний входит несколько компаний: «Яшкино», «Минусинск», «Кемерово»; «Нижний Тагил»; «Бриджтаун Фудс». Все эти фабрики выпускают вафли, печенье, рулеты, бисквиты, торты под соответствующими марками: «Яшкино», «Диво», «Альпийские», «Бонди», «Манилки», «Малышок».

В подтверждение своих доводов заявителем были представлены материалы (1), включающие распечатки из сети Интернет, справка о производстве продукции, копии договоров, товарных накладных и т.д.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в отношении товаров 30 класса МКТУ: «изделия кондитерские; изделия кондитерские мучные; бисквиты».

На заседании коллегии, состоявшемся 22.01.2016, заявителем был скорректирован перечень товаров 30 класса МКТУ, а именно – правовая охрана испрашивается в отношении товаров 30 класса МКТУ: «изделия кондитерские мучные; бисквиты».

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия считает доводы, представленные в возражении, убедительными.

С учетом даты подачи (10.07.2013) заявки № 2013723354 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает

вышеуказанный 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.

В соответствии с пунктом 2.3.1 Правил к таким обозначениям могут относиться, в частности, обозначения, представляющие собой реалистические или схематические изображения товаров, заявляемые на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров; трехмерные объекты, форма которых обусловлена исключительно функциональным назначением.



Заявленное обозначение «» является объемным и представляет собой стилизованную фигурку львенка. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 30 класса МКТУ: «изделия кондитерские мучные; бисквиты».

Анализ обозначения показал, что оно представляет собой реалистическое изображение товаров 30 класса МКТУ, заявляемых на регистрацию в качестве товарного знака для обозначения этого товара.

В этой связи коллегия усматривает, что на дату подачи заявки № 2013723354 заявленное обозначение не обладало признаками, необходимыми и достаточными для запоминания обозначения и последующего его воспроизведения с целью выделения маркированной им продукции среди аналогичных товаров, т.е. не способно выполнять индивидуализирующую функцию товарного знака и отличать товары заявителя от однородных товаров других лиц.

Материалы (1) не могут быть учтены в качестве доказательств приобретения заявленным обозначением различительной способности, поскольку все документы датированы после даты подачи заявки (10.07.2013). Как утверждает сам заявитель, производство товара с заявленной формой было начато в 2014 году.

Таким образом, коллегия усматривает, что заявленное обозначение в отношении товаров 30 класса МКТУ («изделия кондитерские мучные; бисквиты») не соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса. В этой связи вывод экспертизы следует признать правомерным.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 26.08.2015, оставить в силе решение Роспатента от 28.04.2015.**