

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвёртой Гражданского кодекса Российской Федерации, введённой в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ, и в соответствии 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, регистрационный №4520, с изменениями, внесенными приказом Роспатента от 11.12.2003 № 164, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 18.12.2003, регистрационный № 5339, рассмотрела возражение от 25.05.2007, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «АкадемКапитал», Москва (далее – лицо, подавшее возражение), на решение экспертизы ФИПС от 12.03.2007 об отказе в регистрации в качестве товарного знака обозначения по заявке №2005708787/50, при этом установила следующее.

Заявителем обозначения по заявке № 2005708787/50 с приоритетом от 15.04.2005 является Общество с ограниченной ответственностью «АкадемКапитал» (далее — заявитель). Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров 29 класса МКТУ «картофельные чипсы».

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, представляющее собой упаковку товара, включающее изобразительные элементы и словесный элемент «Кра».

Экспертизой 12.03.2007 принято решение об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака по основанию его несоответствия требованиям пункта 1 статьи 6 Закона Российской Федерации “О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров” от 23.09.92 №3520-1 с изменениями и дополнениями от 11.12.2002 (далее — Закон) и пункта 2.5.2 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных

приказом Роспатента № 32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003, № 4322 (далее - Правила).

В решении экспертизы отмечается, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака, поскольку в целом не обладает различительной способностью, так как в его композиционном решении доминирующее положение занимают неохраноспособные элементы: словесный элемент «ИКРА», представляющий собой слово «икра» и указывающее на состав сырья товара и реалистическое изображение товара и сырья для его изготовления.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 25.05.2007 заявитель выразил несогласие с решением экспертизы об отказе в регистрации в качестве товарного знака заявленного обозначения по заявке № 2005708787/50.

Возражение содержит следующие доводы:

- заявленное обозначение представляет собой лицевую часть упаковки, используемую для товара «чипсы картофельные со вкусом красной икры» и состоящую из словесного и изобразительных элементов, при этом, словесный элемент не является доминирующим;

- словесный элемент заявленного обозначения может быть признан неохраняемым на основании пункта 1 статьи 6 Закона;

- заявленное на регистрацию обозначение до даты подачи заявки приобрело различительную способность в ходе длительного использования с 2005 года. Информация о заявленном обозначении содержится в сети Интернет.

К возражению приложены копии следующих документов и информационных источников:

- упаковка продукции на 2 л. [1];

- информация с Интернет-сайта [www.fanchips.ru](http://www.fanchips.ru) на 4 л. [2].

На основании заявления правообладателя в заявку № 2005708787/50 были внесены изменения, право на указанную заявку было уступлено компании Интеллектуал Проперти Групп (АйПиДжи) Истеблишмент (Лихтенштейн).

Новым заявителем 02.07.2008 было представлено дополнение к возражению, в котором изложены сведения об использовании заявленного обозначения до даты подачи заявки. В качестве дополнительных материалов были представлены:

- диск с записью видеороликов, рекламирующих товар «чипсы картофельные FAN со вкусом красной икры» 1 шт. [3];
- справка об объемах производства и продаж товара «чипсы картофельные FAN со вкусом красной икры» на 1 л.[4];
- фотоизображение упаковки товара «чипсы картофельные FAN со вкусом красной икры» на 2 л. [5];
- копии рекламных материалов товара «чипсы картофельные FAN со вкусом красной икры» на 2 л. [6].

В возражении изложена просьба об отмене решения экспертизы и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров 29 класса МКТУ «картофельные чипсы».

Изучив материалы дела и доводы лица, подавшего возражение, Палата по патентным спорам признала указанные доводы убедительными.

С учетом даты поступления заявки на регистрацию товарного знака (15.04.2005) правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Закон и Правила.

В соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация товарных знаков, состоящих только из обозначений, не обладающих различительной способностью.

Пунктом 2.3.1. Правил разъясняется, что к обозначениям, не обладающим различительной способностью, могут относиться, в частности, обозначения, характеризующие товары, в том числе указывающие на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также время, место, способ производства или сбыта.

К таким обозначениям относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указания свойств товаров (в

том числе носящие хвалебный характер); указания материала или состава сырья; указания веса, объема, цены товаров; даты производства товаров; данные по истории создания производства; видовые наименования предприятий; адреса изготовителей товаров и посреднических фирм; обозначения, состоящие частично или полностью из географических названий, которые могут быть восприняты как указания на место нахождения изготовителя товара.

Заявленное на регистрацию обозначение является комбинированным, включает в себя словесный и изобразительные элементы. Изобразительные элементы упаковки представляют собой изображение красной икры в левой части изображения, выполненное на желтом фоне, в правой части на белом фоне помещено изображение чашки круглой формы с красной икрой, в нижней части упаковки помещено натуралистическое изображение чипсов, в центральной части – фигура в форме звезды красного цвета. В нижней и верхней частях упаковки расположены линии оранжевого цвета. Словесный элемент этикетки представляет собой слово «IKRA», выполненное заглавными буквами латинского алфавита оранжевого цвета с белой обводкой.

Словесный элемент «IKRA» является транслитерацией слова «икра». Икра – масса из ичек самок рыб, моллюсков, иглокожих, некоторых других водных животных и земноводных (см. Толковый словарь русского языка, С.И. Ожегов и Н.Ю. Шведова, в электронном виде, 2001). Таким образом, для товаров 29 класса МКТУ указанный словесный элемент может являться указанием на состав сырья. Как следует из приложенных к возражению документов, заявленное обозначение представляет собой упаковку для товара «чипсы картофельные со вкусом красной икры». Словесный элемент «IKRA» служит для указания вкуса товара, следовательно, характеризует его, является описательным.

Необходимо отметить, что в соответствии с пунктом 1 статьи 6 Закона в товарный знак могут быть включены в качестве неохраняемых элементов обозначения, указанные в абзацах втором – пятом пункта 1 статьи 6 Закона.

Обозначения относятся к описательным и в том случае, если они содержат доминирующие описательные элементы. Таким обозначениям не может быть предоставлена правовая охрана. Исключение из этого правила могут составить этикетки. Привлекающее внимание наименование товара в этикетках обусловлено функциональным назначением этикеток и не может рассматриваться как препятствие для регистрации этикетки с указанием наименования товара в качестве неохраняемого элемента.

Таким образом, учитывая, что заявленное обозначение представляет собой упаковку товара, заявленному обозначению может быть предоставлена правовая охрана с исключением из правовой охраны словесного элемента «IKRA».

Представленные заявителем доказательства дополнительно приобретенной различительной способности заявленного обозначения, не требуют анализа, поскольку, как установлено выше, оспариваемый товарный знак обладает различительной способностью, поскольку неохраняемый элемент не занимает доминирующее положение.

В соответствии с вышеизложенным, Палата по патентным спорам решила:

**Удовлетворить возражение от 25.05.2007, отменить решение экспертизы от 12.03.2007 и зарегистрировать заявленное обозначение для следующего перечня товаров:**

Форма № 81.1

**В бюллетень "Товарные знаки, знаки обслуживания и  
наименования мест происхождения товаров"**

Г (526) слово «ikra» является неохраняемым элементом

(591) белый, розовый, красный, оранжевый, темно-красный, бледно-желтый, темно-желтый, светло-коричневый, серый, темно-серый.

(511)

29 - Картофельные чипсы

Приложение: сведения об уплате пошлины за регистрацию товарного знака на 2 л. в 1 экз.