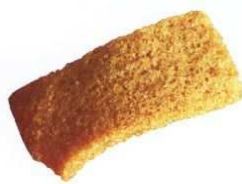


ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения возражения заявления

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, рассмотрела возражение, поступившее 14.10.2016, поданное по поручению Лазарева М.Л., г. Кострома (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2014730164/50, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке № 2014730164/50 с приоритетом от 25.08.2014 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 30, услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено



изобразительное обозначение в виде пластинки пористой структуры в бело-желто-коричнево-золотистом цветовом сочетании.

Роспатентом 28.07.2016 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому установлено следующее:

- заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в отношении всех товаров и услуг по причине его несоответствия требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса;

- заявленное обозначение не обладает различительной способностью, поскольку представляет собой реалистическое изображение заявленных товаров – сухариков общепринятой формы, и не обладает различительной способностью для заявленных товаров 30 класса МКТУ и связанных с ними услуг 35 класса МКТУ;

- часть представленных дополнительных материалов недостаточна для вывода о приобретении заявленным обозначением различительной способности, остальная часть документов относится к обозначению, которое отличается от заявленного (другое композиционно-графическое выполнение сухариков).

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступило 14.10.2016 возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 28.07.2016.

Доводы возражения, поступившего 14.10.2016, сводятся к следующему:

- объемы продаж продукции в виде заявленного обозначения, реализуемого в поддонах ВПС (вспененный полистирол) и в пакетах под названиями «ФОРТУНА», «ФИШКА», «ФИШКА НОВЫЙ ФОРМАТ ОБЩЕНИЯ», в 2008 году достигли 683 тонны, в 2009 году – 951 тонна, в 2010 году – 1483 тонн, в 2011 году – 2830 тонн и т.д., при этом затраты с 2008 года по август 2014 составили более 115 млн. рублей (строительство производственных площадей, оборудование и т.д.);

- заявленное обозначение используется на территории Российской Федерации: Костромская, Ярославская, Ивановская, Владимирская, Вологодская, Архангельская, Кировская, Тверская, Московская, Рязанская, Липецкая, Воронежская, Тамбовская, Саратовская, Ленинградская, Тульская области, Республиках Коми, Крым, Удмуртия, Татарстан и пр.;

- заявленное обозначение используется в течение 16 лет с 2000 года, о чем свидетельствуют технические условия и изменения к ним;

- заявителем приведены выдержки из действующего законодательства;

- на рекламу и другие маркетинговые исследования израсходовано ориентировочно 24 млн. рублей;

- в соответствии с проведенными исследованиями в 2011, 2013 годах заявленное обозначение в виде тонкой пластинки у потребителей ассоциируется только с

сухариками торговой марки «ФИШКА» («ФИШКА НОВЫЙ ФОРМАТ ОБЩЕНИЯ»), выпускаемыми ИП Лазаревым М.Л. (Производственная компания «Фортуна»);

**Фишка
Fishka**

- на имя заявителя зарегистрированы товарные знаки:

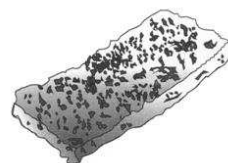
**Фишка новый
формат общения**

свидетельству № 480246 (приоритет от 25.07.2011),

**Fishka novyy
format obscheniya**

по

свидетельству № 492554 (приоритет от 25.07.2011),



по

свидетельству № 456117 (приоритет от 28.03.2011),



по

свидетельству № 480244 (приоритет от 10.02.2011),



по свидетельству

№ 480245 (приоритет от 10.02.2011),
(приоритет от 05.03.2013);



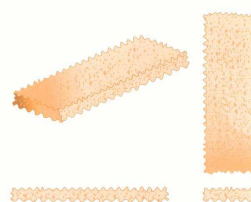
по свидетельству № 521132

- экспертизой не были изучены должным образом предоставленные материалы, содержащие подтверждение приобретения заявленным обозначением различительной способности в результате его использования до даты подачи заявки;

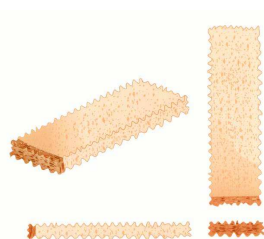
- продукция ИП Лазарева М.Л. (Производственная компания «ФОРТУНА») занимает 40-45 % рынка в центральном регионе и 3,5% - по России;

- узнаваемость достигается частым проведением промо-акций в точках реализации продукции или рядом с ними, применением различных видов визуальной рекламы, сопровождением самого продукта и его изображением на фирменной атрибутике;

- о заявленном обозначении можно найти публикации в открытой печати, например, на страницах в сети Интернет по адресам <http://irecommend.ru>, www.kostromama.ru, <http://vkontakte.ru> и т.д.;
- упаковка имеет больше 50 % прозрачности, что позволяет потребителю непосредственно видеть товар, что повышает его идентификацию;
- в подтверждение того, что заявленное обозначение не является общепринятой формой подтверждается тем, что ведущими производителями не применяется данная форма продукта (см. сайты <http://www.cfin.ru>, <http://veq.ru> и др.);
- дополнительным подтверждением оригинальности и новизны формы продукта

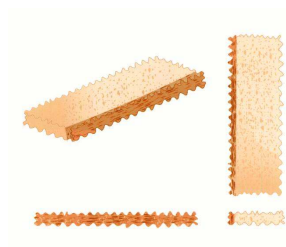


может служить патент на промышленный образец № 83124 (



пищевой продукт (вариант 1);

пищевой продукт (вариант 2);



пищевой продукт (вариант 3)), право на который

принадлежит заявителю.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента по заявке № 2014730164/50 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров 30 и услуг 35 классов МКТУ.

В материалах дела имеются следующие документы:

- рекламные материалы - [1];
- копии справок о продажах сухариков, а также продвижения продукции - [2];

- копии результатов маркетинговых исследований «Изучение потребительского спроса на продукт сухарики» 2011 года, «Изучение здоровья бренда «Фишка» и особенностей потребительского поведения покупателей сухариков» 2013 года, «Исследование узнаваемости бренда «Фишка» и соотнесение его покупателями с продуктом сухарики в форме тонкой пластинки из черного хлеба» 2011 года - [3];
- копия ТУ 9118-002-0061852503-2010 «Сухарики» от 27.12.2010 и приложения к ним - [4];
- копия ТУ 9118-001-444300065901-2000 «Сухарики к пиву» от 16.10.2000 и приложения к ним - [5];
- копии договоров и сопроводительной документации к ним - [6];
- сведения о товарных знаках №№ 480246, 492554, 456117, 480244, 480245, а также сведения о патенте на промышленный образец № 83124 - [7];
- фотографии, каталоги - [8].

Изучив материалы дела и заслушав участвующих в рассмотрении дела, коллегия считает доводы, изложенные в возражении, неубедительными.

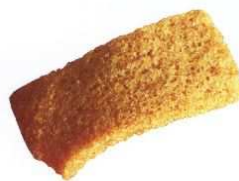
С учетом даты (25.08.2014) поступления заявки № 2014730164/50 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 за № 4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее - Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.

Положения настоящего пункта не применяются в отношении обозначений, которое 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, заявляемых на регистрацию в качестве товарного знака для обозначения этих товаров, трехмерные объекты, форма которых обусловлена исключительно функциональным назначением.



Заявленное объёмное обозначение представляет собой реалистическое изображение сухарика (снека) золотисто-коричневого цвета с пористой поверхностью вытянутой прямоугольной формы с неровным краем в нижнем левом углу. Подобная форма является традиционной для хлебобулочных изделий, а именно, сухарей, снеков, сухариков, хлебцев и т.п. Так, ряд производителей сухариков и снеков выпускает продукцию в форме прямоугольника различной толщины (брусков, соломки, пластинок), например, сухарики «Воронцовские» от компании «РусКо», сухарики «МАХ Компашки» от компании «Сибирский Берег», сухарики «Вечерком», «Жигулевское» от компании «Регион-Хлеб», сухарики «Онежки» компании «Онега», сухарики «Дарницкие» и сухарики «Уральские» со вкусом холодец с хреном от ООО «РусСнэк», сухарики, нарезанные тонкими пластинками, от ООО «РусПот» и др. Такая форма обусловлена удобством технологического производства сухариков (их нарезки, равномерностью прожарки и т.п.). При этом необходимо отметить, что соотношение длины, ширины и толщины выпускаемых этими компаниями сухариков варьируется при сохранении их общей прямоугольной формы. Так и заявленное обозначение воспринимается, прежде всего, как сухарик традиционной прямоугольной формы, а соотношение его длины и толщины не влияет на общее зрительное впечатление. О второстепенности данных показателей свидетельствуют также Технические условия и приложения к ним [4,5], представленные заявителем, в которых сухарики характеризуют по органолептическим показателям как «кусочки различной формы площадью не более 800 мм и толщиной не более 7 мм», «внешний вид и форма для сухариков жаренных в масле «Золотая корочка» «соломка» длиной не более 8 см и толщиной не более 7 мм», «кусочки в виде кубиков (длина – не более 10 мм, высота – не

более 10 мм и ширина – не более 10 мм), пластинок (толщина – не более 3-4 мм, длина – не более 40-60 мм, ширина – не более 12-25 мм), соломки (длина – не более 80 мм, ширина – не более 10 мм, толщина – не более 10 мм)».

Все изложенное обуславливает вывод о том, что заявленное обозначение представляет собой традиционную форму товара, которая не является оригинальной для изделий такого рода, а обусловлена исключительно функциональным назначением и утилитарностью.

У заявленного обозначения, выполненного в виде реалистического изображения сухарика, отсутствуют различительные признаки, которые позволили бы ему индивидуализировать товар заявителя.

Вместе с тем, согласно положениям действующего законодательства допускается предоставление правовой охраны обозначениям, форма которых является традиционной, в том случае, если они приобрели различительную способность в результате их использования.

Заявитель в своем возражении приводит доводы о том, что заявленное обозначение способно индивидуализировать его продукцию, а именно, сухарики, и является уникальной для них, подтверждением чего служат маркетинговые исследования, рекламные материалы, технические условия и т.д. Вместе с тем анализ имеющихся в деле материалов [1-8] показал следующее.

Представленные маркетинговые исследования [3] свидетельствуют том, что такой продукт как сухарики покупается большинством опрошенных респондентов. Также из этих опросов усматривается, что популярностью пользуются сухарики, маркированные обозначением «Фишка», которые выполнены в форме пластинок. Вместе с тем из представленных опросов не усматривается, что именно форма сухариков ассоциируется исключительно с ИП Лазаревым М.Л. и применяется только им.

Что же касается иных материалов, представленных с возражением, то из них усматривается только то, что заявитель, а также ООО «Производственная компания ФОРТУНА» являются производителями сухариков и снеков под обозначениями «ФИШКА» и «ФОРТУНА», а также то, что по заказу заявителя проводились различные мероприятия рекламного характера с целью продвижения этой продукции.

Однако, эти материалы также не позволяют сделать вывод о том, что на дату приоритета заявки № 2014730164/50 заявленное обозначение приобрело различительную способность и ассоциируется только с заявителем. При этом материалы возражения не содержат документального подтверждения взаимосвязи заявителя и ООО «Производственная компания ФОРТУНА» в рамках рассматриваемой заявки.

Необходимо также отметить, что индивидуализация выпускаемой заявителем продукции осуществляется посредством этикеток, наносимых на упаковку, о чем свидетельствуют фотографии продукции [1,8]. В представленных рекламных материалах и каталогах [1,8] присутствуют различные изображения товара, а именно в форме пластинок, кубиков, соломки и т.д., маркируемых обозначениями «ФИШКА» и «ФОРТУНА», что свидетельствует о разном виде нарезки производимых сухариков. При этом отличия в размере и форме, виде нарезки производимой продукции не являются достаточными отличительными ее признаками, по которым потребитель соотносит их с конкретным производителем, и воспринимаются лишь как различия в ассортименте продукции.

Фишка
Fishka

Исключительные права заявителя на товарные знаки:

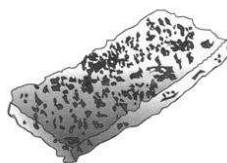
по

**Фишка новый
формат общения**

свидетельству № 480246 (приоритет от 25.07.2011),

**Fishka novyy
format obscheniya**

по свидетельству



№ 492554 (приоритет от 25.07.2011),

по свидетельству № 456117



(приоритет от 28.03.2011),

по свидетельству № 480244 (приоритет от



10.02.2011),

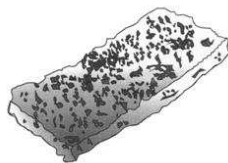
по свидетельству № 480245 (приоритет от 10.02.2011),



по свидетельству № 521132 (приоритет от 05.03.2013) не являются основанием для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, поскольку делопроизводство по каждой заявке ведется независимо с учетом всех обстоятельств каждого конкретного дела. Принадлежность заявителю исключительных прав на промышленный образец № 83124 также не является основанием для предоставления правовой охраны заявленному им в качестве товарного знака обозначению. Это обусловлено тем, что промышленный образец - это художественно-конструкторское решение внешнего вида изделия, а товарный знак - это обозначение, служащее для индивидуализации товаров/услуг юридических лиц или индивидуальных предпринимателей.

С учетом изложенного выше у коллегии отсутствуют основания считать неправомерным вывод Роспатента о том, что заявленное обозначение противоречит требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Доводы заявителя, изложенные в особом мнении, касаются права заявителя на товарный знак по свидетельству № 456117, а также наличия принадлежащей заявителю серии товарных знаков, представляющих собой упаковку для снековой продукции, содержащую в себе в качестве охраняемого элемента изображение заявленного обозначения. Как было отмечено выше, исключительное право



заявителя на товарный знак по свидетельству № 456117 (приоритет от 28.03.2011) не является основанием для удовлетворения настоящего возражения, правовая оценка которому дана выше. При этом указанный товарный знак визуально отличается от заявленного обозначения, представляющего собой реалистическое изображение сухарика (снека). В отношении товарных знаков, представляющих собой упаковку для снековой продукции заявителя, коллегия отмечает, что заявленное обозначение, в том виде как оно заявлено, в их составе не

визуализируется. Таким образом, доводы особого мнения не влияют на выводы коллегии в части отсутствия охраноспособности заявленного обозначения.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 14.10.2016, оставить в силе решение Роспатента от 28.07.2016.