

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

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, рассмотрела возражение от 07.05.2013, поданное Совместным обществом с ограниченной ответственностью «Морозпродукт», Республика Беларусь (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) от 22.01.2013 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2011709510, при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака по заявке №2011709510, поданной 30.03.2011, испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 30 класса МКТУ.

Заявленное обозначение представляет собой комбинированное обозначение, включающее стилизованное изображение снежинок, расположенных в шахматном порядке, и словесные элементы «МОРОЖЕНОЕ» и «20 копеек», выполненные стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Регистрация товарного знака испрашивается в коричневом и белом цветовом сочетании.

Решением Роспатента от 22.01.2013 заявленному обозначению было отказано в государственной регистрации товарного знака в отношении всех товаров, указанных в перечне заявки, ввиду его несоответствия требованиям пункта 3(1) статьи 1483 Кодекса.

Решение Роспатента основано на заключении по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение содержит словесный элемент «20 копеек», который может быть воспринят потребителями как указание на стоимость товара, в силу чего является неохранным на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Кроме того, элемент «20 копеек» воспринимается как указывающий на цену товара, не соответствующую действительности в настоящее время (пункт 3(1) статьи 1483 Кодекса).

Словесный элемент «МОРОЖЕНОЕ» является неохранным на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы также указано, что материалов, представленных заявителем, недостаточно для доказательства приобретенной различительной способности заявленного обозначения в результате использования до даты подачи заявки, в частности, отсутствуют материалы по объемам продаж, расходам на рекламу и продвижение товаров, социологические опросы, территория реализации товаров.

В возражении от 07.05.2013, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности, заявитель выражает свое несогласие с указанным решением, приводя следующие доводы:

- заявитель является одним из крупнейших производителей мороженого на территории Республики Беларусь;
- заявленное обозначение за счет оригинального сочетания изобразительных и словесных элементов обладает высоким общим уровнем фантазийности в целом;
- словесный элемент «20 копеек» воспринимается как образное выражение, не указывающее на конкретный предмет или явление, в значительной степени влияющий на общий образ заявленного обозначения, обуславливая его оригинальность в целом;
- поскольку элемент «20 копеек» не занимает доминирующего положения в заявленном обозначении, он может быть включен в товарный знак как неохранный элемент;

- заявитель является правообладателем комбинированных знаков по международным регистрациям №№986641, 1039794, в состав которых включены элементы «20 копеек» и «28 копеек» в качестве охраняемых на территории Российской Федерации, а также им подана заявка №2011709519 на регистрацию товарного знака, в состав которой включен элемент «22 копейки», по которой принято решение о регистрации;

- заявитель полагает, что подход к применению законодательства должен быть единым и двойные стандарты в этом случае недопустимы;

- заявитель с 2007 года осуществляет экспорт в Российскую Федерацию мороженого, объединенного «советской тематикой», представляющего собой ассортиментный ряд с названиями «20 копеек», «28 копеек», «22 копейки», вызывающими ностальгические воспоминания и ассоциации с советским прошлым и временами Советского Союза, когда мороженое продавалось по похожим ценам;

- заявитель представил сведения об объемах поставок мороженого единой линейки, объединенной «советской» тематикой, в Российскую Федерацию с 2007 года, так, в 2008 году было поставлено на российский рынок мороженого «20 копеек» 14456 кг, в 2009 – 23178 кг, в 2010 – 62162 кг, 2011 – 94573 кг, за 9 месяцев 2012 – 170327 кг;

- мороженое, маркированное заявленным обозначением, поставляется более чем в 5000 торговых точек Российской Федерации, для реализации и продвижения которого заключены договоры с двенадцатью российскими дистрибьюторами;

- ассортиментный ряд мороженого «советской» линейки известен не только рядовому потребителю, но и специалистам в области производства мороженого, ритейлерам;

- в период проведения специализированной выставки в Москве «Мир мороженого и холода» с 4 по 7 марта 2008 года мороженое пломбир ванильный на вафлях «20 копеек» завоевало золотую медаль и получило свидетельство, мороженое пломбир ванильный в вафельном стаканчике «20 копеек» получило серебряную медаль и свидетельство;

- в мае 2009 года заявитель ООО «Морозпродукт» являлся спонсором участника от республики Беларусь на международном конкурсе «Евровидение 2009» в Москве, в рамках которого осуществлялась ежедневная бесплатная раздача мороженого, в том числе мороженого «пломбир 28 копеек»;

- мороженое «20 копеек» пломбир классический в вафельном стаканчике и пломбир с изюмом на вафлях были признаны победителями конкурсов в рамках проходившей в Санкт-Петербурге XX Международной выставки «Петерфуд-2011»;

- мороженое пломбир с изюмом классический «20 копеек» было награждено золотой медалью и дипломом лауреата международного конкурса «Лучший продукт 2012», проводимого в рамках 19-й международной выставки «Продэкспо 2012»;

На основании изложенного заявителем выражена просьба о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

К возражению приложены копии следующих материалов:

1. Сведения об объемах экспорта мороженого «20 копеек» на территорию России за 2007 – 2012 гг.

2. Фотографии наград, дипломы и свидетельства специализированных выставок.

3. Копия статьи из журнала «Мороженщик России» №2 апрель 2012.

4. Копия выписки из международного реестра товарных знаков.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, Палата по патентным спорам сочла доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты (30.03.2011) подачи заявки №2011709510 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид и ценность.

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.

В соответствии с пунктами 2.3.1 и 2.3.2.3 Правил к таким обозначениям могут относиться, в частности, обозначения, представляющие собой отдельные цифры, не имеющие характерного графического исполнения, а также простые наименования товаров; указания цены товаров.

В соответствии с пунктом 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 пункту (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 ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

Заявленное обозначение представляет собой комбинированное обозначение, включающее цифру «20», связанную со словом «копеек», и слово «МОРОЖЕНОЕ», выполненные стандартным шрифтом, а также изобразительные элементы в виде стилизованных снежинок, расположенных в шахматном порядке на коричневом фоне.

Анализ заявленного обозначения показал, что оно включает в себя словесный элемент «МОРОЖЕНОЕ», указывающее на вид товаров 30 класса МКТУ, в

отношении которых испрашивается регистрация товарного знака, и элемент «20 копеек», который воспринимается как стоимостная характеристика товара.

Указанные элементы могут быть включены в состав товарного знака как неохранные элементы, поскольку не занимают в композиции заявленного обозначения доминирующее положение.

Несмотря на то, что в настоящее время ни один товар не имеет такой стоимости как «20 копеек» или «28 копеек», заявленное обозначение не несет иной смысловой нагрузки, кроме указания на ценность товара, поскольку «копейка» представляет собой разменную монету, равную сотой доли рубля, являющегося денежной единицей Российской Федерации.

В связи с указанным довод экспертизы о способности элемента «20 копеек» вводить потребителя в заблуждение относительно стоимости заявленных товаров не является убедительным.

Поскольку нормами законодательства предусмотрена регистрация обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования, заявителем были представлены материалы [1 - 3], которые, по его мнению, подтверждают приобретенную заявленным обозначением различительную способность в результате его активного использования и известности обозначения на российском рынке.

Анализ представленных материалов показал, что сведения об объемах отгруженного мороженого [1], а также материалы, подтверждающие участие в выставках и конкурсах [2], не содержат изображения заявленного обозначения. Кроме того, заявителем не представлены такие материалы, как объемы затрат на рекламу, сведения о степени информированности потребителей о заявленном обозначении и производителе маркированных им товаров, включая результаты социологических опросов, и т.п.

В связи с указанным выше материалы возражения не позволяют сделать обоснованный вывод о том, что заявленное обозначение, включающее элемент «20 копеек», было известно российским потребителям до даты приоритета заявки №2011709510 и воспринималось ими как средство индивидуализации товара

заявителя – Совместного общества с ограниченной ответственностью «Морозпродукт».

Что касается ссылки заявителя на международную регистрацию, в которой элемент «20 копеек» включен в правовую охрану знака, то следует отметить, что административный прецедент не является источником права в российской правовой системе. Каждый знак индивидуален, и возможность предоставления правовой охраны рассматривается отдельно в зависимости от каждого конкретного случая.

Относительно решения о государственной регистрации товарного знака по заявке №2011709519, на которое ссылается заявитель, коллегия сообщает, что цифры и слова «22 копейки», входящие в композицию товарного знака, признаны неохранными.

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

удовлетворить возражение от 07.05.2013, отменить решение Роспатента от 22.01.2013, и зарегистрировать товарный знак по заявке №2011709510.