

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, рассмотрела возражение от 23.12.2014, поданное компанией Ludwig Schokolade GmbH & Co. KG, Allemagne (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1109244, при этом установлено следующее.

Международная регистрация №1109244 произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности 08.02.2012 на имя заявителя в отношении товаров 30 класса МКТУ, указанных в регистрации.

Знак по международной регистрации №1109244 представляет собой трехмерное изображение долек шоколада в форме усеченной пирамиды, на верхней грани которой выгравирован изобразительный элемент в виде стилизованного изображения многолучевой звезды, причем боковые грани пирамиды имеют скругленную форму.

Роспатентом 26.09.2014 было принято решение об отказе знаку по международной регистрации №1109244 предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации в отношении всех товаров, указанных в перечне регистрации, ввиду его несоответствия требованиям подпункта 4 пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Решение Роспатента основано на заключении по результатам экспертизы, которое мотивировано тем, что знак по международной регистрации №1109244 лишен различительной способности, так как не является

оригинальным и повторяет традиционную форму товара, выпускаемого различными производителями. Документов, подтверждающих приобретенную различительную способность знака по международной регистрации №1109244 и известность российскому потребителю, заявителем не представлено.

В возражении от 23.12.2014, поступившем в Палату по патентным спорам, заявитель выражает свое несогласие с указанным решением, приводя следующие доводы:

- заявленное обозначение включает не только форму товара, но и изобразительный элемент в виде стилизованной многолучевой звезды, который в первую очередь воспринимается потребителем при восприятии обозначения, так как изобразительный элемент помещен на верхней грани дольки шоколада;

- указанный изобразительный элемент является оригинальным и фантазийным по отношению к заявленным товарам и ему предоставлена правовая охрана в России (международная регистрация №1004157) и в странах Евросоюза (№1707306) – копии публикаций прилагаются;

- дольки шоколада в заявленной форме используются заявителем с 1962 года, причем более чем за 50 лет использования форма долек не претерпела существенных изменений, а выгравированный на верхней грани изобразительный элемент вообще не менялся;

- в России заявленное обозначение используется с 1995 года, что подтверждается образцами этикеток, а также рекламными буклетами за 2003, 2005, 2006, 2013, 2014;

- поставками товара в Россию занимались компании Мауксион Шоколаденфабрик ГмбХ (с 1995 по июль 2008) и Трумпф Шоколаденфабрик ГмбХ (с июля 2008 по май 2013), являющиеся 100% дочерними компаниями заявителя;

- заявитель является одним из крупнейших производителей кондитерских изделий в Европе, располагает сетью заводов в Германии и других европейских странах и входит в крупнейший европейский концерн «Крюгер» по производству продуктов питания;

- заявителем представлено свидетельство уполномоченного лица компании с подтверждением объема продаж товара (порционного шоколада) в России;

- заявленное обозначение в результате использования приобрело дополнительную различительную способность среди российских потребителей, так как внешнее исполнение самих долек шоколада и изобразительного элемента на них не менялось уже в течение многих лет.

На основании изложенного заявителем выражена просьба об отмене решения об отказе и предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1109244.

К возражению приложены следующие материалы:

- копии публикаций №№1004157 и 1707306 [1];
- копии публикаций объемных товарных знаков №№727788, 706477, 667122 [2];
- копия публикации в газете Deutsche Süßwaren - Zeitung от августа 1962 [3];
- копия каталога, посвященного пятидесятилетию использования заявленного обозначения [4];
- образцы этикеток и рекламные буклеты [5];
- аффидевит, касающийся объема продаж [6];
- копия свидетельства о регистрации товарного знака в стране происхождения [7];
- отзывы о форме шоколада в сети Интернет на страницах сайта <http://otzovik.com/review> [8].

Изучив материалы дела и выслушав участвующих в рассмотрении возражения, коллегия сочла доводы возражения убедительными.

С учетом даты (08.02.2012) международной регистрации №1109244 правовая база для оценки охраноспособности знака 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 абзацем 1 и подпунктом 4 пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная 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.

В соответствии с пунктом (2.3.1) Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, могут относиться, в частности, трехмерные объекты, форма которых обусловлена исключительно функциональным назначением.

Знак по международной регистрации №1109244 является объемным и представляет собой трехмерное изображение трех долек шоколада в форме усеченной пирамиды, на верхних гранях которых выгравирован изобразительный элемент в виде стилизованного изображения многолучевой звезды, причем боковые грани пирамиды имеют скругленную форму.

Анализ обозначения на соответствие его требованиям подпункта 4 пункта 1 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Форма долек шоколада в виде усеченных пирамидок со скругленными гранями и выдавленными на их верхних гранях изображениями многолучевой звезды не является традиционной и не обусловлена исключительно функциональным назначением товаров 30 класса МКТУ. Заявленный объемный знак обладает рядом особенностей, отличающих ее от форм тех же товаров, используемых другими производителями, и способных отличать товары заявителя от однородных товаров других производителей. Оригинальная форма товара в совокупности с выгравированным на ней изобразительным элементом, исключительное право на которое принадлежит заявителю (международная регистрация №1004157), по мнению коллегии, способна выполнять

индивидуализирующую функцию товарного знака. Кроме того, заявленный объемный знак по международной регистрации №1109244 используется на территории Российской Федерации как минимум с 1999. Указанное подтверждается сведениями, представленными заявителем, об объемах продаж шоколада (в 100 – граммовых упаковках) в России с использованием заявленного обозначения, которые составили, в частности, 322200 – в 1999, 1054800 - в 2001, 926640 - в 2003, 1228220 – в 2004, 1650000 – в 2005, 1679000 – в 2006, 142200 – в 2007, 770250 – в 2008, 1145360 – в 2011, 1432610 – в 2012, 1360910 – в 2013 [6], а также образцами использованных им этикеток и рекламными буклетами за 2003, 2005, 2006, 2013 и 2014. Поставками товара в Россию занимались дочерние компании заявителя Мауксион Шоколаденфабрик ГмбХ (с 1995 по июль 2008) и Трумпф Шоколаденфабрик ГмбХ (с июля 2008 по май 2013). В настоящее время товар с заявленным обозначением поставляется заявителем. Об известности российскому потребителю шоколада заявителя в такой форме также свидетельствуют распечатки с форума в сети Интернет [8].

Принимая во внимание все обстоятельства дела, коллегия не имеет оснований для признания знака по международной регистрации №1109244 не соответствующим требованиям подпункта 4 пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение от 23.12.2014, отменить решение Роспатента от 26.09.2014 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1109244.