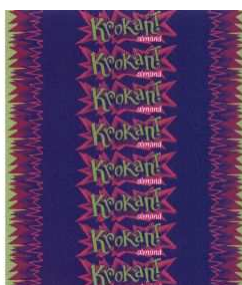
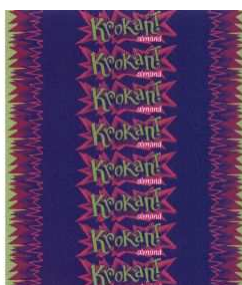


ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ, в редакции Федерального закона от 12.03.2014 №35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 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, рег. №4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 04.05.2017 возражение, поданное ООО «КДВ Нижний Тагил», г. Нижний Тагил (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2015718748, при этом установила следующее.



Комбинированное обозначение «  » по заявке №2015718748 с приоритетом от 19.06.2015 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 30 класса МКТУ «кондитерские изделия; конфеты».

Роспатентом 28.12.2016 было принято решение о государственной регистрации товарного знака. В соответствии с заключением по результатам экспертизы, являющимся неотъемлемой частью решения Роспатента, заявленное обозначение может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении товаров 30 класса МКТУ с указанием в качестве неохраняемых элементов слов «KROKANT» и «almond» ввиду их несоответствия требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к следующему.

Входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «KROKANT» (в переводе с английского языка «грильяж» - сорт шоколадных конфет с поджаренными орехами или миндалем, см. Интернет-словари, <http://dic.academic.ru>, <http://www.multitran.ru>), является неохраняемым, поскольку указывает на вид товаров.

Словесный элемент «almond» (в переводе с английского языка - миндаль, см. <http://www.multitran.ru>) является неохраняемым, поскольку указывает на состав товаров.

В поступившем возражении заявитель не спорит с выводом о неохраноспособности словесного элемента «almond», однако выразил свое несогласие относительно исключения из охраны слова «KROKANT», отметив при этом следующее:

- словесный элемент «KROKANT» заявленного обозначения является транслитерацией буквами латинского алфавита слова «КРОКАНТ», который получил правовую охрану в составе ранее зарегистрированного варианта товарного знака по свидетельству №590572;

- экспертиза указывает, что слово «KROKANT» известно потребителям конфет как общепринятое наименование на английском языке, обозначающее одно из видов кондитерских изделий, однако такого перевода в приведенных в источниках информации не обнаружено, более того не содержится такого слова и в каких-либо изданных словарях английского, французского или немецкого языков за период с 1956 года;

- описательные характеристики должны быть понятны и известны рядовым потребителям кондитерских изделий, все термины и определения (описательные характеристики) кондитерских изделий регламентированы национальными стандартами, однако в национальном стандарте Российской Федерации «Изделия кондитерские и полуфабрикаты кондитерского производства» (ГОСТ - Р 53041 - 2008), который вступил в действие с 01.01.2010 года, в перечне тестируемых

названий кондитерских изделий, применяемых производителями на территории Российской Федерации, отсутствует наименование «КРОКАНТ» или «KROKANT», есть лишь традиционно используемое с советских времен название «грильяж», указывающее на состав кондитерской (конфетной) массы;

- согласно словарям русского языка «грильяж (фр. grillage «жарение») - сорт шоколадных конфет с начинкой из поджаренных орехов в сахаре», т.е. по существу, грильяж - это карамель с орехами, которую иногда покрывают шоколадом (тогда это карамель в шоколаде), для обозначения грильяжа как наполнителя используются названия «caramel», «candied roasted nuts», «roasting» или «almonds»;

- термин «KROKANT» отсутствует также в Международном классификаторе товаров и услуг;

- уровень владения иностранными языками в России чрезвычайно низок, при этом слово «грильяж» не входит в стандартный глоссарий изучающего иностранный язык россиянина;

- используемый в составе заявленного обозначения словесный элемент «KROKANT» воспринимается как фантазийный, представляет собой простую транслитерацию уже зарегистрированного товарного знака по свидетельству №590572 того же правообладателя;

- в заявленном обозначении слово «KROKANT» обладает оригинальной графикой, усиливающей его различительную способность;

- общемировая практика содержит многочисленные примеры предоставления правовой охраны слову «KROKANT» в качестве товарного знака для товаров 30 класса в европейских и иных англоговорящих странах, в частности, существует итальянский товарный знак «KROKANT» в стандартном шрифтовом решении, зарегистрированный для товаров 30 класса МКТУ «кондитерские изделия»;

- российскому потребителю обозначение «KROKANT» может быть знакомо исключительно в связи с широким распространением произведенных заявителем товаров, а именно конфет, которые реализуются не только в Российской Федерации, но и в странах ближнего зарубежья, а также в США.

На основании изложенного заявитель просит изменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2015718748 в отношении заявленных товаров 30 класса МКТУ с одновременным предоставлением правовой охраны словесному элементу «KROKANT».

В качестве материалов, иллюстрирующих доводы возражения, заявителем представлены следующие документы:

1. Выдержка из Большого англо-русского словаря ABBY LINGVO, 2007г.;
2. Выдержка из Нового большого англо-русского словаря под ред. Ю.Д. Апресяна;
3. Выдержка из Англо-русского словаря под редакцией Аракина В.Д. и др., 2002г.;
4. Выдержка из Толкового словаря современного английского языка для продвинутого этапа под ред. А.С. Хорнби, 1982г.;
5. Выдержка из Современного англо-русского словаря под редакцией Казачковой Ю.В., 2004г.;
6. Выдержка из Толкового словаря английского языка под ред. Хорнби А., Гейтенби Э. и др.;
7. Выдержка из Англо-русского популярного словаря составителя Хмиль О., 1996г.;
8. Выдержка из Англо-русского словаря составителя Адамчик Н.В., 2001г.;
9. Выдержка из Англо-русского словаря составителя Мюллера В.К., 16-е издание, 1971г.;
10. Выдержка из Англо-русского словаря составителя Мюллера В.К., репринт издания 1956 года, 2004г.;
11. Выдержка из Англо-русского словаря составителя Мюллера В.К., полная версия, 2009г.;
12. Выдержка из Нового англо-русского словаря, 9-е изд., 2002г.;
13. Выдержка из Большого французско-русского словаря ABBY Lingvo, 2010г.;
14. Выдержка из Нового французско-русского словаря под ред. Гак В.Г., Ганшиной К.А., 1998г.;

15. Выдержка из Нового немецко-русского словаря под ред. Михайловой И.А., 1999г.;
16. Выдержка из Немецко-русского словаря, 25-е изд., 1976г.;
17. Выдержка из Большого толкового словаря русского языка под ред. Кузнецова С.А., 2000г.;
18. Выдержка из Толкового словаря иноязычных слов под ред. Крысина Л.П., 2010г.;
19. Выдержка из Словаря русского языка АН СССР, 1985г.;
20. Выдержка из Толкового словаря русского языка под ред. Ожегова, 2010г.;
21. Выдержка из Словаря иностранных слов под ред. Васюковой И.А., 1999г.;
22. Сведения о товарном знаке «КРОКАНТ по свидетельству РФ №590572;
23. Сведения о товарном знаке «KROKANT» из итальянского реестра товарных знаков с выборочным переводом на русский язык;
24. Перевод слова «грильяж» на английский язык посредством Яндекс-переводчика.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия считает доводы, изложенные в возражении, неубедительными.

С учетом даты (19.06.2015) поступления заявки №2015718748 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, № 4322 (далее – Правила).

Согласно положениям пункта 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, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

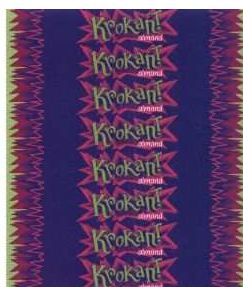
Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующее положение.

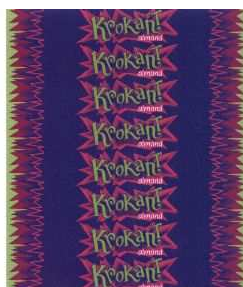
Положения настоящего пункта не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Согласно подпункту 2.3.2.3 Правил к обозначениям, характеризующим товары, относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указание свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер); указание материала или состава сырья; указание 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.

Положения, предусмотренные в подпункте 2.3.2.3 Правил, не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования для конкретных товаров.

Доказательства приобретения обозначением различительной способности представляются заявителем. К таким доказательствам, в частности, относятся сведения о длительности использования обозначения, об интенсивности его использования и т.д.



Заявленное обозначение «» по заявке №2015718748 с приоритетом от 19.06.2015 является комбинированным, представляет собой этикетку, разделенную по вертикали на центральную и боковые части. В центральной части этикетки расположены горизонтально ориентированные повторяющиеся блоки, содержащие расположенные на фоне плашек с игольчатыми выступами словесные элементы, выполненные буквами латинского алфавита. При этом словесный элемент «KROKANT» выполнен в оригинальном шрифтовом

исполнении, а расположенный под ним словесный элемент «almond» - в стандартном. Боковые части этикетки оформлены в виде зигзагообразных линий и геометрических фигур с игольчатыми выступами. Заявленное обозначение выполнено в синем, светло-зеленом, фиолетовом, бордовом, розовом, белом цветовом сочетании. Регистрация заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров 30 класса МКТУ «кондитерские изделия; конфеты».

Анализ заявленного обозначения показал, что входящие в его состав словесные элементы имеют определенное смысловое значение.

Так, согласно словарно-справочным сведениям «almond» в переводе с английского языка означает «миндаль» (см. www.translate.ru, <http://lingvolive.ru>, <http://translate.academic.ru>). В отношении заявленных товаров 30 класса МКТУ данный словесный элемент является описательным, поскольку указывает на свойства товаров, а именно, на их состав, что обуславливает вывод о его неохраноспособности в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 1483 Кодекса, что заявителем не оспаривается.

В свою очередь входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «KROKANT» является лексической единицей немецкого языка, а не английского, как это было ошибочно указано в заключении экспертизы. Имеющиеся в деле распечатки из Универсального немецко-русского словаря 2011г. (см. <http://translate.academic.ru>), с которыми заявитель был ознакомлен, свидетельствуют о том, что в переводе с немецкого языка слово «KROKANT» означает: 1. грильяж; 2. пралине (толченый миндаль, поджаренный в сахаре). При этом, под словом «грильяж» понимается «десерт или сорт конфет из жареных орехов с сахаром» (см. <http://ru.wikipedia.org>, толковые словари русского языка [20] - [24]). Также экспертизой приводится ссылка из Кулинарного словаря Здановича Л.И., 2001г. (см. <http://enc-dic.com>), где содержится информация об оригинальной посыпке для кондитерских изделий, приготовленной из нагретого сахара и орехов (или миндаля), под названием «КРОКАНТ», что созвучно слову «KROKANT» в заявленном обозначении.

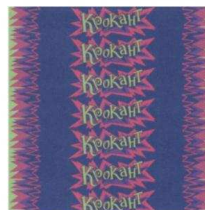
Следует указать, что слово «KROKANT» известно не только из приведенных выше Интернет-источников, но и содержалось на дату приоритета заявленного обозначения в общедоступных словарях общей лексики немецкого языка, что опровергает приведенный в возражении довод заявителя.

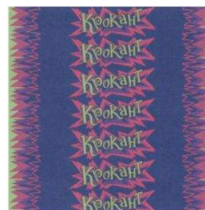
Так, в Большом немецко-русском словаре, М.: «Русский язык», 1980, т.1, стр.751 фигурирует слово «KROKANT» в следующем значении: засахаренный миндаль, засахаренные орехи, миндаль [орехи] в сахаре. Приведенное в словаре значение слова «KROKANT» как кондитерского изделия, включающего определенный состав продуктов – сахар и миндаль, согласуется с вышеприведенными источниками информации, указанными в заключении экспертизы. Довод же заявителя о восприятии слова «KROKANT» в качестве фантазийного элемента заявленного обозначения носят декларативный характер, не подтверждаются какими либо исследованиями мнения потребителей и специалистов кондитерского производства. Вместе с тем, при наличии сведений о таком наименовании кондитерского изделия как «KROKANT» в словарно-справочной литературе, предоставление правовой охраны словесному элементу «KROKANT» одному лицу является недопустимым, поскольку способно привести к ущемлению прав иных участников гражданского оборота на использование этого элемента для обозначения качественных характеристик продукции.

Также не влияет на вывод о восприятии обозначения «KROKANT» в качестве фантазийного обозначения отсутствие этого термина в Международном классификаторе товаров и услуг, или в Национальном стандарте Российской Федерации «Изделия кондитерские и полуфабрикаты кондитерского производства», поскольку эти источники включают не все существующие виды кондитерских изделий.

Учитывая наличие вышеуказанных сведений, следует констатировать, что словесный элемент «KROKANT» представляет собой характеристику таких товаров 30 класса МКТУ как «кондитерские изделия; конфеты», указывая на их вид. Следовательно, является неохраняемым элементом на основании пункта 1 (3) статьи 1483 Кодекса.

Коллегия приняла к сведению довод заявителя о наличии у него



исключительных прав на товарный знак «» по свидетельству №590572, который включает словесный элемент «КРОКАНТ», выполненный буквами русского алфавита. Вместе с тем, при регистрации этого товарного знака были приняты во внимание конкретные обстоятельства дела, в частности, анализировались документы о различительной способности обозначения, которые в рассматриваемом деле отсутствуют. Представленная на стадии экспертизы справка от заявителя о количестве произведенной продукции сама по себе доказательством приобретения заявленным обозначением различительной способности не является.

Что касается регистрации национальных товарных знаков со словом «KROKANT» в иностранных государствах, в частности, в Италии, то это не означает, что подобная регистрация автоматически должна быть осуществлена на территории Российской Федерации, вследствие того, что правовая охрана товарных знаков носит территориальный характер, имеет значение законодательство страны, осуществляющей предоставление правовой охраны товарному знаку, а также конкретные обстоятельства дела.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 04.05.2017, оставить в силе решение Роспатента от 28.12.2016.