

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 № 644/261 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454), рассмотрела возражение, поступившее 24.12.2020, поданное АО «КОНТИ-РУС», г. Курск (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2019727354 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Предоставление правовой охраны товарному знаку с приоритетом от 07.06.2019 по заявке № 2019727354 испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 30 класса МКТУ «конфеты».

Согласно материалам заявки на регистрацию в качестве товарного знака



заявлено комбинированное обозначение в цветовом сочетании: «коричневый».

Роспатентом 26.08.2020 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2019727354 в отношении всех товаров 30 класса МКТУ. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что в отношении товаров 30 класса МКТУ, приведенных в перечне заявки, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта

6 (2) статьи 1483 Кодекса. Заключение по результатам экспертизы мотивировано следующим:



- заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком по свидетельству № 485900, приоритет от 25.08.2011, правовая охрана которому предоставлена ранее на имя: ООО "МОК - производство", 142181, Московская область, г. Климовск, Бережковский пр-д, д. 20 в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ;

- восприятие сравниваемых обозначений приводит к возникновению одних и тех же образов у потребителя – чашка из шоколада;

- относительно приведенного заявителем примера регистрации на его имя товарного



знака по свидетельству № 724750 экспертиза отметила, что заявленное обозначение существенно отличается от указанного товарного знака.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступило 24.12.2020 возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 26.08.2020. Доводы возражения сводятся к следующему:

- внешнюю форму обозначений необходимо оценивать целиком, со всех заявленных ракурсов. Так, сравниваемые обозначения обладают существенными отличиями в форме (изображение композиции чашки с блюдцем и чашки целиком; блюдце не плоское, а овальное, дно чашки плоское; различия в расположении и внешнем виде ручки чашки);

- между сравниваемыми обозначениями отсутствует симметрия;

- роль семантического критерия сходства сравниваемых обозначений ослаблена множеством зарегистрированных на имя разных лиц товарных знаков, в том числе в отношении кондитерских изделий, а также включающих изображение чашки



(товарный знак по свидетельству № 707887, приоритет от 24.08.2018,

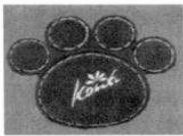
товарный знак  по свидетельству № 701496, приоритет от 29.08.2018,

товарный знак  по свидетельству № 572702, приоритет от 12.03.2014 и т.д.);

- регистрация в качестве товарных знаков изображений чашек в качестве охраняемых элементов на имя разных правообладателей в отношении товаров 30 класса МКТУ «кондитерские изделия» является распространенной;
- семантические различия обусловлены тем, что заявленное обозначение представляет собой изображение чашки с блюдцем, в то время как противопоставленный товарный знак представляет собой изображение только чашки;
- на отсутствие сходства между сравниваемыми обозначениями также влияет словесный элемент «konti», который придает заявленному обозначению дополнительную различительную способность;
- словесный элемент «konti» входит в множество товарных знаков заявителя,

предназначенных для индивидуализации кондитерских изделий (например, 

по свидетельству № 657209, приоритет от 31.05.2017,  по свидетельству

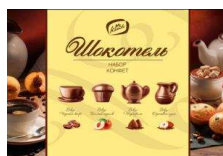
№ 685527, приоритет от 01.03.2018,  по свидетельству № 591247, приоритет от 04.08.2014 и т.д.);

- для заявителя был разработан видеоролик с рабочим названием «КОНТИ 5 вкусов». Акцент был сделан на названии и надписи «Konti» в оригинальном шрифтовом исполнении. Ролик демонстрировался с 12.03.2018 по 21.04.2018 гг. в эфире различных телеканалов, кроме того, был размещен на различных площадках сети Интернет;

- словесный элемент «Konti» обладает значительной узнаваемостью на территории Российской Федерации;
- кондитерская продукция заявителя, маркируемая элементом «Konti», присутствует на рынке с 2004 г., то есть длительное время;



- заявитель просит учесть его право на товарный знак по свидетельству № 724750, при этом изображение чашки с блюдцем является охраняемым элементом этого товарного знака и идентично по форме заявленному обозначению;
- заявителем приведена практика палаты по патентным спорам;
- среди общедоступных сведений в сети Интернет можно обнаружить многочисленные комментарии потребителей, которые считают изображение конфеты, повторяющей контур заявленного обозначения, оригинальным изображением;
- по заказу заявителя были также изготовлены 6000 каталогов, содержащих



изображение товарного знака по свидетельству № 724750, а также иных каталогов, содержащих изображения коробок конфет с нанесенным изображением чашки;

- высокая репутация заявленного обозначения подтверждается победой конфет «Шокотель» в престижных конкурсах (выставка «Золотая осень», 10-13 октября 2018 года; диплом лауреата Международного конкурса «Лучший продукт – 2020», диплом 1-й степени «за высокие потребительские свойства» - ПРОДЭКСПО-2020);
- коричневый цвет используется многими производителями в отношении товаров



30 класса МКТУ: (свидетельство № 482281, приоритет от 20.12.2011, правообладатель: ООО "ГРАНТ", 309514, Белгородская область, г. Старый Оскол);



(свидетельство № 481416, приоритет от 19.12.2011, правообладатель:



ООО "ГРАНТ", 309514, Белгородская область, г. Старый Оскол);
свидетельство № 482089, приоритет от 20.12.2011, правообладатель: ООО "ГРАНТ",
г. Старый Оскол и т.д.).

На основании изложенного в возражении содержится просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров 30 класса МКТУ.

В подтверждение своих доводов заявителем были представлены следующие материалы:

- копия решения об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2019727354 от 26.08.2020 г. – [1];
- копия заключения палаты по патентным спорам от 15.08.2019 г. по заявке № 2017749306 – [2];
- копия заключения палаты по патентным спорам от 15.05.2018 г. по заявке № 2016713886 – [3];
- акт об изготовлении видеоролика «КОНТИ 5 вкусов» (с раскадровкой) – [4];
- приложение № 2 от 15.01.2018, подписанное АО «КОНТИ-РУС» и исполнителем, осуществлявшим размещение видеоролика «КОНТИ 5 вкусов» на телевидении – [5];
- приложение № 3 от 12.03.2018 подписанное АО «КОНТИ-РУС» и исполнителем, осуществлявшим размещение видеоролика «КОНТИ 5 вкусов» в сети интернет – [6];
- распечатка истории АО «КОНТИ-РУС» – [7];
- распечатки публикаций по адресам: <https://otzovik.com/review/7509358.html>; <https://otzovik.com/review/8701595.html>; распечатка публикации по адресу: <https://otzovik.com/review/8941542.html>; <https://irecommend.ru/content/oformlenie-interesnoe-no-vkus-mog-byt-i-luchshe-bolshe-vsego-ponravilas-nachinka-s-chernym-k> [10];
- распечатки отдельных каталогов из общего количества 6000, 5000, 1500 каталогов, изготовленных по заказу заявителя – [8];
- распечатки отдельных плакатов, изготовленных по заказу заявителя – [9];

- копия диплома за подписью Министра сельского хозяйства Российской Федерации Д.В. Патрушева – [10];
- распечатка Положения о проведении конкурса «за производство высококачественной пищевой продукции» (в рамках выставки «Золотая осень» (10-13 октября 2018 г.) – [11];
- копия диплома лауреата Международного конкурса «ЛУЧШИЙ ПРОДУКТ - 2020» на 27-й международной выставке продуктов питания, напитков и сырья для их производства «ПРОДЭКСПО-2020» (10-14 февраля 2020 года) – [12];
- копия диплома 1-й степени «за высокие потребительские свойства» с присвоением Золотой медали «за качество» на 27-й международной выставке продуктов питания, напитков и сырья для их производства «ПРОДЭКСПО-2020» (10-14 февраля 2020 года) – [13].

На заседании коллегии заявителем к материалам дела были приобщены сведения о зарегистрированных товарных знаках, включающих изображение чашки, по заявкам №№ 2019767004, 2019767010 - [14].

Изучив материалы дела, выслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, поступившего 24.12.2020, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи (07.06.2019) заявки № 2019727354 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 г. № 482, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015 г., рег. № 38572, и введенные в действие 31.08.2015 г. (далее – Правила).

В соответствии с подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором

Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Согласно требованиям пункта 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42-44 настоящих Правил.

Согласно требованиям пункта 43 Правил изобразительные и объемные обозначения сравниваются с изобразительными, объемными и комбинированными обозначениями, в композиции которых входят изобразительные или объемные элементы.

Сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков:

- 1) внешняя форма;
- 2) наличие или отсутствие симметрии;
- 3) смысловое значение;
- 4) вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и тому подобное);
- 5) сочетание цветов и тонов.

Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю. При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены и т.д.



Заявленное обозначение является комбинированным, представляет собой изображение чашки с блюдцем, имеющей округлые контуры и ручку, плотно прилегающую к самой чашке и блюдцу, а также включает словесный элемент «konti», выполненный оригинальным шрифтом. Над элементом «konti» расположено стилизованное изображение цветка, при этом указанные элементы выделены со всех сторон выпуклой линией. Регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака испрашивается в отношении товаров 30 класса МКТУ «конфеты» в коричневом цветовом сочетании.

В отношении несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.

В заключении по результатам экспертизы в качестве противопоставления указан



объемный товарный знак по свидетельству № 485900, приоритет от 25.08.2011, правообладатель: ООО «МОК – производство», Московская область, г. Климовск. Правовая охрана данного товарного знака действует на территории Российской Федерации в отношении товаров 30 класса МКТУ «конфеты, в том числе конфеты шоколадные, конфеты шоколадные с нугой; конфеты шоколадные с начинками; изделия кондитерские шоколадные на основе арахиса; изделия кондитерские шоколадные на основе миндаля; изделия кондитерские шоколадные для украшения новогодних елок, пралине; шоколад» в цветовом сочетании: «коричневый, темно-коричневый, светло-коричневый, бежевый».

Заявленное обозначение, как указывалось ранее, является комбинированным, и доминирующим элементом является изображение чашки с блюдцем. Элемент «konti»

не оказывает решающего значения на восприятие заявленного обозначения в целом, поскольку выполнено мелким шрифтом и потребитель в первую очередь обращает внимание на изображение чашки с блюдцем.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 485900 является



объемным и представляет собой чашку: . Сопоставление заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака показало, что присутствует совпадение большинства признаков, по которым определяется сходство объемных и комбинированных обозначений (пункты 42-44 Правил), таких как:

- внешняя форма: чашки имеют округлые формы;
- смысловое значение (чашки, которые по своему внешнему виду представляют собой оригинально выполненное шоколадное изделие);
- вид и характер изображений (стилизованное изображение чашек);
- сочетание цветов и тонов (коричневые тона).

Восприятие сравниваемых обозначений приводит к возникновению одних и тех же образов у потребителя – чашка из шоколада.

Присутствие блюдца, примыкающего к чашке, в заявленном обозначении, а также полое изображение чашки в противопоставленном товарном знаке не приводит к качественно иному их восприятию, поскольку образы, производимые сравниваемыми обозначениями очевидны – изображения чашек из шоколада. Внимание потребителя в первую очередь акцентируется на доминирующем корпусе чашки с блюдцем, что и приводит к возникновению одних и тех же образов. При этом какого-либо иного семантического образа при восприятии сравниваемых обозначений не возникает.

Указанное обуславливает ассоциирование обозначений друг с другом в целом, что свидетельствует об их сходстве в целом, несмотря на отдельные отличия.

Таким образом, вывод о сходстве заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака по свидетельству № 485900 правомерен.

Идентичность сравниваемых товаров 30 класса МКТУ «конфеты», присутствующих в перечнях заявленного обозначения и противопоставленного

товарного знака по свидетельству № 485900 свидетельствует об их однородности и заявителем не оспаривается.

Таким образом, заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак по свидетельству № 485900 являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ.

Следовательно, вывод, указанный в заключении по результатам экспертизы о несоответствии заявленного обозначения в отношении товаров 30 класса МКТУ требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, является правомерным.

Относительно иных доводов заявителя коллегия отмечает следующее.

Документы [4-13] о деятельности заявителя, в том числе в части использования обозначения в виде чашки с блюдцем не опровергают «старшее» право правообладателя на сходный товарный знак, правовая охрана которому предоставлена на территории Российской Федерации в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ.

Доводы заявителя о наличии у него исключительного права на товарный знак



по свидетельству № 724750, а также регистрации обозначений по



заявкам №№ 2019767004 (), 2019767010 () не приводят к иным выводам коллегии и не способствуют преодолению требований пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса в рамках рассматриваемого дела. Указанные обозначения представляют сложные по своему восприятию композиции и включают большое количество дополнительных индивидуализирующих элементов, влияющих на образы обозначений в целом.

В отношении существующих на имя разных лиц товарных знаков, представляющих собой образ чашки, а также использования коричневого цвета в разных товарных знаках, предназначенных для индивидуализации товаров 30 класса МКТУ, коллегия сообщает, что делопроизводство по каждой заявке ведется независимо, исходя из обстоятельств каждого конкретного дела. При этом

приведенные примеры товарных знаков в виде чашек выполнены иным образом, чем сравниваемые в рамках настоящего возражения обозначения, при этом содержат дополнительные индивидуализирующие элементы, влияющие на их различительную способность. Использование в товарных знаках коричневого цвета является одним из приемов колористического решения средств индивидуализации и само по себе не способствует преодолению требований пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса ввиду наличия вышеуказанных признаков сходства сравниваемых обозначений.

Доводы обращения, поступившего 04.03.2021, по своей сути повторяют доводы возражения, оценка которых дана выше.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 24.12.2020, оставить в силе решение Роспатента от 26.08.2020.