

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 № 4520, рассмотрела возражение, поступившее 29.03.2019, поданное АО «КОНТИ-РУС», г. Курск (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2018713565 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Предоставление правовой охраны товарному знаку с приоритетом от 05.04.2018 по указанной заявке испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 30 класса МКТУ «конфеты».

Согласно материалам заявки на регистрацию в качестве товарного знака



заявлено объемное обозначение

в цветовом сочетании: «коричневый».

Роспатентом 31.01.2019 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2018713565 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 пунктов

1, 6 (2) статьи 1483 Кодекса. Заключение по результатам экспертизы мотивировано следующим:

- заявленное обозначение сходно до степени смешения с объемным товарным знаком



по свидетельству № 485900, приоритет от 25.08.2011, правовая охрана которому предоставлена ранее на имя: Общества с ограниченной ответственностью "МОК - производство", 142181, Московская область, г. Климовск, Бережковский пр-д, д. 20;

- заявленное обозначение представляет собой реалистическое изображение товара определенной формы, заявленного в качестве товарного знака для обозначения этих товаров, которое в целом не обладает различительной способностью, поскольку не может быть идентифицировано с конкретным производителем товаров;

- заявленное обозначение представлено в виде формы, которая обусловлена функциональным назначением;

- заявителем не представлено документов, подтверждающих приобретенную различительную способность заявленного обозначения;

- согласно сети Интернет (<https://silikonmold.ru/formy-dlya-konditerskih-izdelij/silikonovye-formy/silikonovye-formy-dlya-shokolada/forma-dlya-lda-i-shokolada-12-yacheek-chaepitie.html>) предлагается товар, позволяющий любому потребителю изготовить товар в домашних условиях, идентичный заявленному виду кондитерских изделий.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступило 29.03.2019 возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 31.01.2019. Доводы возражения сводятся к следующему:

- форма заявленного обозначения, заявленного в качестве средства индивидуализации конфет, является оригинальной, не обусловлена функциональным назначением;

- заявителем приведены выдержки из действующего законодательства, комментарии к существующим правовым нормам, выдержки из судебной практики, практики палаты по патентным спорам;

- форма товара может быть зарегистрирована в качестве объемного товарного знака при условии, что такая форма будет являться оригинальной, обусловленной не только функциональным назначением такой формы товара (см., например, судебное решение по делу № СИП – 531/2017);
- заявленное обозначение в виде половины чашки с блюдцем заявлено не в отношении товаров 21 класса МКТУ, а в отношении товаров 30 класса МКТУ;
- форма половины чашки с блюдцем выполняет исключительно декоративную функцию, является хорошо запоминающейся и выделяет заявленное объемное обозначение среди существующих на рынке конфет;
- основное назначение чашки – использование в качестве сосуда (емкости) для питья, основное назначение блюдца – использование в качестве подставки для чашки;
- конфеты – это продукт, употребляемый в пищу, в качестве десерта, вкусного лакомства;
- конфеты, выполненные в форме чашки, невозможно использовать в качестве емкости для жидкости;
- в качестве ожидаемых форм наиболее распространенных конфет можно выделить конфеты прямоугольной формы, со скругленными углами (например, конфеты грильяж, конфеты суфле, помадные конфеты, желейные конфеты, конфеты ирис и т.д.). Заявленное обозначение не является традиционной формой конфет;
- ссылка экспертизы на Интернет-источник не содержит достоверных сведений о том, когда именно было размещено изображение. По сведениям заявителя, изображение было размещено значительно позже даты подачи заявки, при этом отсутствует какая-либо информация о продаже конфет и каком-либо введении их в гражданский оборот;
- в настоящее время согласно данным Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации в качестве товарных знаков с целью индивидуализации конфет зарегистрированы следующие оригинальные обозначения:



(свидетельство № 485900, приоритет от 25.08.2011, правообладатель:

ООО "МОК - производство", 142181, Московская область, г. Климовск);
(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
№ 554198, приоритет от 23.12.2013, правообладатель: ЗАО "КДВ Павловский Посад",
142500, Московская область, г. Павловский Посад) и др.;

- заявленное обозначение не является сходным до степени смешения с товарным знаком по свидетельству № 485900, поскольку имеются различия во внешних контурах. Заявленное обозначение представляет собой половину чашки с блюдцем, которое занимает около 35 % площади обозначения, дно – овальное, не имеется каких-либо отверстий, нижняя часть обозначения шире верхней части и т.д. Противопоставленный товарный знак представляет собой чашку целиком, дно чашки плоское, обозначение в целом полое, верхняя часть значительно шире нижней части, ручка выступает за пределы чашки и т.д.;

- между сравниваемыми обозначениями отсутствует симметрия, а также смысловое сходство (композиция с посудой – заявленное обозначение, только чашка – противопоставленный товарный знак);

- в отношении кондитерских изделий зарегистрирован целый ряд товарных знаков,



включающих в свой состав охраняемое изображение чашки: по
свидетельству № 438880, приоритет от 18.12.2009 (срок действия регистрации
продлен до 18.12.2029), правообладатель: ООО «Гелиос-Экспресс», г. Омск;



по свидетельству № 466392, приоритет от 30.06.2011, правообладатель:



Общество с ограниченной ответственностью "Лидер", Москва; по свидетельству № 261803, приоритет от 18.02.2003, (срок действия регистрации продлен до 18.02.2023), правообладатель: АО "Промышленно-финансовая компания", Москва и др. Принимая во внимание товарные знаки, в состав которых включены изображения чашек, следует вывод о том, что роль семантического сходства при анализе подобных обозначений значительно ослаблена множеством зарегистрированных на имя различных лиц товарных знаков;

- заявитель просит учесть мирное и безконфликтное существование правообладателей товарных знаков, включающих изображение чашки, кружки.

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 Роспатента от 31.01.2019 г. – [1];
- распечатки страниц Толкового словаря живого великорусского языка В.И. Даля – [2];
- распечатки значения слов «чашка», «блюдец» (Википедия) – [3];
- распечатки страниц Толкового словаря С.А. Кузнецова – [4];
- примеры традиционных форм конфет – [5];
- распечатки страниц энциклопедического словаря Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона – [6].

На заседании коллегии заявителем к материалам дела были приобщены сведения о зарегистрированных товарных знаках, включающих изображение чашки [7].

Изучив материалы дела, заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, поступившего 29.03.2019, коллегия считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты подачи (05.04.2018) заявки № 2018713565 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 пунктом 1 (4) 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.

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

Согласно положениям пункта 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся реалистические или схематические изображения товаров, заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью относятся также обозначения, которые на дату подачи заявки утратили такую способность в результате широкого и длительного использования разными производителями в отношении идентичных или однородных товаров, в том числе в рекламе товаров и их изготовителей в средствах массовой информации.

Согласно пункту 35 Правил для доказательства приобретения обозначением различительной способности могут быть представлены в соответствующих документах фактические сведения: о длительности, интенсивности использования обозначения, территории и объемах реализации товаров, маркированных заявленным

обозначением, о затратах на рекламу, ее длительности и интенсивности, о степени информированности потребителей о заявленном обозначении и изготовителе товаров, включая результаты социологических опросов; сведения о публикациях в открытой печати информации о товарах, сопровождаемых заявленным обозначением и иные сведения.

Документы, представленные заявителем для доказательства приобретения обозначением различительной способности, учитываются при принятии решения о государственной регистрации товарного знака в том случае, если они подтверждают, что заявленное обозначение до даты подачи заявки воспринималось потребителем как обозначение, предназначенное для индивидуализации товаров определенного изготовителя.

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 сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

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 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.

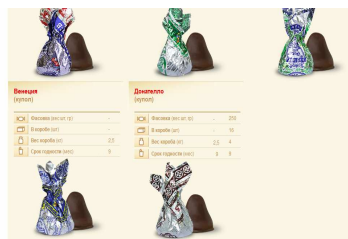


Заявленное обозначение  по заявке № 2018713565 является объемным и представляет собой трехмерное изображение половинки чашки с блюдцем с плоской задней поверхностью. Регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака испрашивается в отношении товаров 30 класса МКТУ «конфеты» в цветовом сочетании: «коричневый».

В заключении по результатам экспертизы экспертиза исходила из того, что реалистическое изображение товара не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака, поскольку форма товара обусловлена его функциональным назначением и не обладает различительной способностью. Кроме того, экспертизой был выявлен сходный до степени смешения товарный знак по свидетельству № 485900.

Анализ соответствия заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

A collection of various candies and chocolates, including boxes of 'Nougat', 'Milk Chocolate', and 'Dark Chocolate', as well as individual pieces of candy and chocolate bars.



•

продукции других производителей.

нетривиальной и способна выполнять основную индивидуализирующую функцию

В связи с изложенным форма заявленного обозначения является оригинальной, нетривиальной и способна выполнять основную индивидуализирующую функцию

товарного знака, так как отличается характерными внешними особенностями, уникальностью и само по себе обозначение способно индивидуализировать товары 30 класса МКТУ «конфеты» заявителя.

На основании указанного выше коллегия пришла к выводу о том, что заявленное обозначение обладает различительной способностью и у коллегии нет оснований для вывода о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

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 объемным и представляет собой изображение чашки с блюдцем. Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 485900 также является объемным и представляет собой изображение чашки. Сопоставление объемного заявленного обозначения и объемного противопоставленного товарного знака показало, что присутствует совпадение большинства признаков, по которым определяется сходство объемных обозначений (пункт 43 Правил), таких как:

- внешняя форма (чашки округлой 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 (преобладают коричневые тона).

Восприятие сравниваемых объемных обозначений приводит к возникновению одних и тех же образов у потребителя – чашка из шоколада. Указанное обуславливает ассоциирование объемных обозначений друг с другом в целом, что свидетельствует об их сходстве.

Присутствие блюдца, примыкающего к чашке, в заявленном обозначении, а также полное изображение чашки в противопоставленном товарном знаке не приводит к качественно иному их восприятию, поскольку образы, производимые сравниваемыми обозначениями одни и те же – изображения чашек из шоколада. Плоская задняя поверхность чашки с блюдцем в заявленном обозначении не приводит к отсутствию сходства с противопоставленным товарным знаком, поскольку при первом зрительном впечатлении задняя поверхность не визуализируется. Внимание потребителя в первую очередь акцентируется на выпуклой поверхности чашки с блюдцем, что и приводит к возникновению одних и тех же образов.

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

Что касается однородности сравниваемых товаров заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака по свидетельству № 485900 следует отметить, что в перечнях фигурирует один и тот же товар «конфеты», что само по себе и предопределяет однородность сравниваемых товаров.

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.

Мирное существование правообладателей товарных знаков, включающих изображение чашки, кружки, приведенных в возражении, не приводит к иным выводам коллегии ввиду вышеизложенных выводов.

Основная часть зарегистрированных товарных знаков в отношении кондитерских изделий, включающих в свой состав охраняемое изображение чашки, касаются комбинированных и изобразительных обозначений, а не объемных. Кроме того, делопроизводство по каждой заявке ведется независимо, исходя из обстоятельств каждого конкретного дела.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 29.03.2019, оставить в силе решение Роспатента от 31.01.2019.