

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
**по результатам рассмотрения  возражения  заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 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 06.09.2019, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Бонер», г. Санкт-Петербург (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2018704463, при этом установила следующее.

Предоставление правовой охраны товарному знаку с приоритетом от 07.02.2018 по указанной заявке испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки на регистрацию в качестве товарного знака заявлено изобразительное обозначение, которое представляет собой изобразительный элемент в форме куба с нанесенными на нее графическими элементами. Поверхности элемента выполнены преимущественно белым цветом. На боковой передней поверхности элемента изображены две линии разной длины и ширины: первая проходит от верхнего левого края поверхности в сторону правого нижнего края поверхности, под линией

расположена тень черного цвета; вторая проходит от правого верхнего края поверхности к нижней части поверхности. На верхней лицевой поверхности элемента по центру со смещением вниз размещена графическая комбинация, выполненная преимущественно красным цветом. Графическая комбинация состоит из семи некрупных вертикальных прямоугольников, расположенных в одну линию дугообразной формы; расположенных под ними одной короткой широкой полосы, слева и справа от которой расположены две узкие длинные полосы; расположенной под ними широкой полосы средней длины, справа и слева от которой изображены короткие линии неправильной формы; расположенной под ними более узкой полосы средней длины.

Роспатентом 07.05.2019 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2018704463 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 1 статьи 1483 Кодекса.

Заключение по результатам экспертизы мотивировано следующим:

- заявленное обозначение в целом не обладает различительной способностью, так как доминирующее положение в нем занимают не охраняемые элементы: форма упаковки, которая обусловлена исключительно ее функциональным назначением, и простые геометрические фигуры и линии, нанесенные на ее поверхность;
- цвет, в котором выполнена упаковка, является характеристикой упаковки, а не самостоятельным объектом;
- документы, представленные заявителем, не доказывают подтверждение заявленным обозначением различительной способности.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 06.09.2019 поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением

Роспатента от 07.05.2019.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- по мнению лица, подавшего возражение, заявленное обозначение может быть зарегистрировано в качестве товарного знака с указанием формы упаковки в качестве неохраняемого элемента;
- заявленное обозначение направлено на защиту оригинального дизайна упаковки продукции заявителя от недобросовестного использования конкурентами;
- заявитель был первым, кто разработал данный дизайн упаковки для своей продукции с целью повышения ее узнаваемости среди потребителей и конкурентоспособности на рынке;
- по мнению заявителя, данный дизайн обладает высокой степенью оригинальности и создает конкурентное преимущество для продукции заявителя;
- лицо, подавшее возражение, не оспаривает мнение экспертизы о том, что форма упаковки заявленного обозначения, не обладает различительной способностью;
- по мнению лица, подавшего возражение, заявленное обозначение включает в свой состав ряд оригинальных графических элементов, обладающих различительной способностью, следовательно, оно может быть зарегистрировано в качестве товарного знака с указанием формы упаковки в качестве неохраняемого элемента;
- в подтверждение возможности регистрации заявленного обозначения как оригинальной комбинации простых фигур, линий и цвета, заявитель представляет примеры товарных знаков, имеющие аналогичную логику исполнения (оригинальная комбинация простых фигур, линий и цвета): №646901, №646181, №435483, №648465 №619122, №576651, №580094, №663710, №622410, №636995, №665282, №689130, №689131;

- лицо, подавшее возражение, отмечает тот факт, что от его имени подана



заявка №2018704465 «», изобразительный элемент которой, имеет ту же логику исполнения, и в отношении которой 28.06.2019 принято решение о регистрации;

- заявленное обозначение представляет собой дизайн линейки конфет «Счастье» (далее Продукция), которая обладает различительной способностью за счет активного использования заявителем;

- за период с 7 июля 2015 года (дата запуска Продукции) по 31 декабря 2018г. было продано 2 324 383 штук (116 219,15 килограмм) конфет всех линеек конфет «Счастье»;

- география реализации всех линеек конфет на настоящий момент включает 3 (три) федеральных округа Российской Федерации, а именно: Северо-Западный, Центральный, Уральский. При этом продукция указанной линейки реализуется через крупнейших российских ритейлеров и дистрибуторов: дистрибутора «Акватэрра», сети супермаркетов «О'КЕЙ», «ЛЭНД», «Напитки Мира» и другие, а также популярных магазинов «Большой Гостиный Двор», «Санкт-Петербургский Дом Книги», через собственного дистрибьютора «Лавка Счастья»;

- производство конфет осуществляется ООО «Фабрика Счастья» под контролем заявителя;

- в подтверждение широкой географии дистрибуции и высокого объема продаж продукции, заявитель представляет копии договоров поставки продукции, договоры аренды, датируемых с 2015 г.;

- заявитель активно продвигает линейку продукции для того, чтобы у потребителя сложилась стойкая ассоциация между заявленным обозначением как дизайном продукции и заявителем;

- за период с 01 января 2016 года по 31 декабря 2018 года на маркетинговое и рекламное продвижение продукции заявителем было затрачено более 15 000 000 рублей;

- 21.10.2019 заявитель предоставил два социологических опроса, ранее не отраженных в материалах дела. Целью первого исследования было определить известность среди потребителей обозначения, представляющего собой серию упаковок бренда «Счастье». Целью второго исследования было определить известность белой упаковки квадратной конфеты как упаковки бренда «Счастье».

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

В подтверждение своих доводов заявителем были представлены:

1. Справка об объемах и территории реализации продукции «Конфеты пралине»;
2. Копии договоров поставки продукции, накладные к ним;
3. Копии договоров аренды для размещения торговых точек заявителя;
4. Фотографии, снимки экранов, выгрузки сайтов с выкладками конфет заявителя;
5. Снимки экранов с сайтов, подтверждающие открытие торговых точек заявителя за рубежом, а также осуществление доставки продукции из собственного интернет-магазина;
6. Копия справки об объемах рекламных и маркетинговых затрат для продвижения продукции «Конфеты пралине»;
7. Снимки экранов, подтверждающие выпуск одежды с изображением кондитерских изделий заявителя;
8. Снимки экранов сайтов в сети Интернет, подтверждающие участие заявителя в благотворительных акциях и иных публичных мероприятиях;
9. Снимки экранов сайтов, публикации, фотографий с акции «Золотой билет в Париж»;

10. Снимки экранов сайтов, публикации, фотографий с розыгрыша велосипеда ;
11. Публикации в СМИ, на интернет-порталах об акции заявителя с подарками в аэропорту;
12. Снимки экранов сайтов, снимки экранов социальных сетей с информацией об акции «Ледяное сердце»;
13. Снимки экранов сайтов с информацией о проведении встреч заявителя с известными личностями в «Лавке счастья»;
14. Снимки экранов сайтов, публикации, подтверждающие партнерство заявителя с известными брендами, дизайнерами;
15. Диплом, договоры, фотографии выкладок конфет, подтверждающие участие Заявителя в организации Евразийского женского форума;
16. Снимки экранов сайтов, публикации с информацией об участии шеф-повара заявителя в различных мероприятиях с целью продвижения продукции;
17. Снимки экранов сайтов, публикации, подтверждающие проведение заявителем фестиваля «Акустика Счастья»;
18. Текст решения Суда по интеллектуальным правам от 30.05.2019 по делу № СИП-153/2019;
21. Текст решения Суда по интеллектуальным правам от 28.06.2019 по делу № СИП-619/2018.

Изучив материалы дела, выслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, поступившего 06.09.2019, коллегия считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (07.02.2018) подачи заявки №2018704463 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 (3) 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 доминирующего положения.

Согласно пункту 34 Правил в ходе экспертизы заявленного обозначения устанавливается, не относится ли заявленное обозначение к объектам, не обладающим различительной способностью или состоящим только из элементов, указанных в пункте 1 статьи 1483 Кодекса.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, простые геометрические фигуры, линии, числа; реалистические или схематические изображения товаров, заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров; сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, общепринятые наименования, сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар и т.д.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 1.1 статьи 1483 Кодекса (см. п. 35. Правил).

Для доказательства приобретения обозначением различительной способности, предусмотренной подпунктом 1 пункта 1.1 статьи 1483 Кодекса, могут быть представлены содержащиеся 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.

В отношении документов, представленных для доказательства приобретения обозначением различительной способности, проводится проверка, в рамках которой учитывается вся совокупность фактических сведений, содержащихся в соответствующих документах.

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.



Заявленное обозначение «  » по заявке № 2018704463 является изобразительным и представляет собой куб белого цвета, на котором схематически изображены семь прямоугольников и полосы разной длины и ширины красного цвета. Регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака испрашивается в отношении товаров 30 класса МКТУ «бриоши; булки; вафли; вещества подслащивающие натуральные; галеты солодовые; глюкоза для кулинарных целей; закуски легкие на основе риса; закуски легкие на основе хлебных злаков; изделия желейные фруктовые [кондитерские]; изделия из сладостей для украшения тортов;

изделия кондитерские для украшения новогодних елок; изделия кондитерские из сладкого теста, преимущественно с начинкой; изделия кондитерские мучные; изделия кондитерские на основе арахиса; изделия кондитерские на основе миндаля; имбирь [пряность]; йогурт замороженный [мороженое]; какао; карамели [конфеты]; конфеты лакричные [кондитерские изделия]; конфеты мятные; конфеты; корица [пряность]; крекеры; крем заварной; кукуруза молотая; леденцы; макарон [печенье миндальное]; марципан; мед; мороженое; муссы десертные [кондитерские изделия]; муссы шоколадные; мюсли; мята для кондитерских изделий; орех мускатный; орехи в шоколаде; палочки лакричные [кондитерские изделия]; пастилки [кондитерские изделия]; печенье сухое; печенье; пироги; помадки [кондитерские изделия]; пралине; продукты зерновые; продукты на основе овса; прополис; пряники; пряности; птифуры [пирожные]; пудинги [запеканки]; сахар; сладости; сорбет [мороженое]; сухари; тарты; украшения шоколадные для тортов; халва; шоколад».

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

Заявленное обозначение не обладает различительной способностью, поскольку представляет собой изображение упаковки для конфет, весь фон которой выполнен в белом цвете с нанесенными на ее поверхность схематическими изображениями простых геометрических фигур, а именно семь прямоугольников и линии разной длины и размера. В заявленном обозначении доминирующее положение занимают неохранные элементы: форма упаковки, которая не является оригинальной, обусловлена исключительно ее функциональным назначением, а также элементы, указывающие на схематическое расположение маркировки, в совокупности не образуют оригинальную комбинацию, следовательно, не дает качественно новый уровень восприятия заявленного обозначения в целом.

Также, коллегия отмечает, тривиальность и отсутствие оригинальности заявленного обозначения воспринимается не как средство индивидуализации

товаров определенного производителя, а скорее как обычная упаковка белого цвета, на которой не заостряется внимание потребителя при восприятии знака.

Указанное свидетельствует о том, что заявленное обозначение, в том виде как оно представлено на государственную регистрацию в качестве товарного знака, не обладает различительной способностью, то есть в заявленном обозначении отсутствуют признаки, необходимые и достаточные для запоминания его потребителями.

Законодательством допускается регистрация в качестве товарного знака такого рода обозначений при условии приобретения обозначением различительной способности в результате его использования (абзац 7 пункта 1 статьи 1483 Кодекса).

Заявитель полагает, что заявленное обозначение, используемое им для маркировки товаров 30 классов МКТУ, приобрело в их отношении различительную способность. В доказательство данного довода заявителем представлены документы.

Анализ имеющихся в деле материалов показал, что заявленное обозначение используется заявителем не в том виде, как подано на регистрацию в качестве товарного знака, а в сочетании с другими элементами, размещенными на фоне как заявленного, так и иных цветов, а именно, со словесным элементом «СЧАСТЬЕ» и стилизованным изображением двух ангелочков.

Анализ представленных фотографий (4, 5, 7, 15) указывает на то, что внимание потребителя акцентируется на передней стороне упаковки, где расположена маркировка товара, а именно нанесен доминирующий словесный элемент «СЧАСТЬЕ», запоминающийся потребителем. В то же время, вероятно, рядовой потребитель сможет узнать конфету «СЧАСТЬЕ» по словесному элементу, даже в случае, если она будет иметь упаковку иной формы и иного цвета. Индивидуализирующую функцию в обозначении,

изображенном на представленных снимках, выполняет словесный элемент «СЧАСТЬЕ», а не упаковка.

Кроме того, исходя из имеющихся материалов, использование заявленной упаковки в отношении каждого из заявленных товаров 30 класса МКТУ не прослеживается.

Заявленное обозначение используется только в отношении такого товара как конфеты, что подтверждено представленными сведениями об объемах продаж (1, 2, 3) за период с сентября 2015 -2018 гг, что не доказывает объем реализации всех заявленных товаров, маркируемых именно заявленным обозначением.

В то же время, в рамках возражения раскрываются отдельные рекламные кампании ООО «Бонер» (7, 8, 9, 10). Например, выпуск одежды с изображением кондитерских изделий заявителя, благотворительные акции «Золотой билет в Париж», «Ледяное сердце», встречи заявителя с известными личностями в «Лавке счастья». В данных материалах, вся продукция, используется с обозначением «СЧАСТЬЕ». Таким образом, из представленных материалов нельзя сделать вывод о том, что, благодаря



интенсивной рекламе, обозначение «» по заявке №2018704463 приобрело различительную способность на территории России.

Имеющееся в материалах дела социологическое исследование касается определения уровня известности товарного знака и содержит мнения потребителей об индивидуализирующей способности красной упаковки квадратной конфеты бренда «Счастье» производителя ООО «Бонер».

Согласно данному отчету, методом онлайн-опроса, были опрошены 275 жителей г.Санкт-Петербурга. По результатам социологического исследования, на сентябрь 2019 в г. Санкт-Петербурге, 69% (189 человека) опрошенных респондентов заявили, что обозначение им известно. Из числа

респондентов, знакомых с обозначением, 93 % (175 человека) отметили, что представленное изображение - упаковка конфеты. Из того же числа опрошенных, 94% (177 человека) указали на то, что данная продукция реализуется по брендом «Счастье». На вопрос, кто является производителем товаров под эти обозначением, часть опрошенных посчитала, что производителем является ООО «Север-Метрополь» (9 %), 11% опрошенных отметили, что производитель «Пекарня Вольчека», ООО «Буше» - 14%, ООО «Веселый купец» - 28%, 38% - ООО «Бонер». Из числа знакомых с обозначением большего всего респондентов (83%, 31% и 52 %) узнали об обозначении в пределах шести последних месяцев.

Проанализировав сведения социологического исследования, коллегия пришла к выводу, о том, что заявленное обозначение не приобрело различительную способность, поскольку совокупная оценка имеющихся ответов не приводит к выводу о наличии ассоциативной связи между



обозначением «  » по заявке №2018704463 и ООО «Бонер», как источником происхождения этих товаров, не доказана длительность использования заявленного обозначения до даты приоритета 07.02.2018 ( на сентябрь 2019 года, большинство опрошенных знают заявленное обозначение в течении последних 6 месяцев). Кроме того, данное исследование было проведено только в одном городе (Санкт-Петербург), что не позволяет прийти к выводу об информированности потребителей о заявленном обозначении и изготовителе товаров на всей территории Российской Федерации.

При указанных обстоятельствах у коллегии отсутствуют основания считать неправомерным вывод Роспатента о том, что заявленное обозначение противоречит требованиям пункта 1 и подпункта 4 пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 06.09.2019, оставить в силе решение Роспатента от 07.05.2019.**