


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 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее Роспатент) 25.04.2019, поданное «Ферреро С.п.А.», Кунео, Италия (далее – заявитель), на решение Роспатента об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1368175, при этом установила следующее.



Знаку «» по международной регистрации №1368175 с конвенционным приоритетом от 11.11.2016 испрашивается предоставление

правовой охраны на территории Российской Федерации в отношении товаров «Кондитерские изделия, конфеты и жевательные резинки, конфеты и жевательные резинки без сахара» 30 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ).




Обозначение «» является объемным, представляет собой трехмерную упаковку в форме прозрачного параллелепипеда с непрозрачной крышкой контрастного цвета. На поверхность параллелепипеда нанесена прямоугольная наклейка, предназначенная для маркировки, расположенная одновременно поверх крышки упаковки и на двух примыкающих гранях параллелепипеда. При этом внутри упаковки размещены продолговатые овалообразные элементы.

Роспатентом 28.12.2018 было принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1368175 на основании положений пункта 1 и подпункта 4 пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

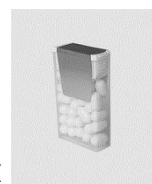
В соответствии с решением о предварительном отказе от 27.04.2018, знак по международной регистрации №1368175 не обладает различительной способностью для всех товаров, так как представляет собой трехмерное реалистичное изображение продукта и упаковки товара, имеющих обычную форму без каких-либо отличительных признаков. Правовая охрана не предоставляется обозначениям, которые представляют собой форму товаров, определяемую исключительно или главным образом свойствами или назначением товаров.

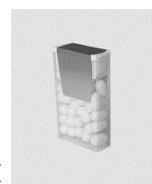
В Роспатент 25.04.2019 поступило возражение, доводы которого сводятся к следующему:



- знак «» по международной регистрации № 1368175 состоит из элементов, образующих комбинацию, способную отличать товары 30 класса МКТУ компании «Ферреро С.п.А.» от товаров других производителей, то есть способную выполнять основную функцию товарного знака - индивидуализировать товары конкретного производителя;

- другие производители кондитерских изделий используют иные



варианты упаковки для товара драже. Упаковка «», используемая «Ферреро С.п.А.», не является традиционной для данного вида продукции: она была разработана непосредственно «Ферреро С.п.А.», является оригинальной за счет наличия контрастной крышки, расположенной одновременно на верхнем основании параллелепипеда и двух примыкающих к нему гранях наклейки, и хаотично расположенных внутри параллелепипеда продолговатых овалообразных элементов;


- объем продаж продукции «Тис Тас», маркированной заявленным обозначением, на территории России за период с 01 сентября 2012 по 31 августа 2018 гг. составил 3 925 437 кг, что соответствует 17 026 636 коробочкам;

- узнаваемость бренда и высокий уровень потребления продукции, маркируемой обозначением по международной регистрации №1368175, подтверждены исследованиями отношения и потребления продукции «Тис Тас», проведенного А/Р/М/И- Маркетинг в августе 2006г , Ipsos ASI (в период с 29 июля по 18 августа 2013г.), Ipsos Connect (в период с 2 ноября по 29 ноября 2015 г) до даты приоритета заявленного обозначения. В результате этих исследований продукция «Тис Тас», маркированная обозначением по международной регистрации №1368175, занимает уверенное третье место и

первое место в категории «узнаваемая с подсказкой марка (бренд)», показатель рекламной узнаваемости по различным категориям составляет от 1 до 42% (за разные периоды);

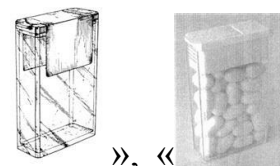
- следует отметить, что продукция «Тис Тас», в том числе,





маркированная обозначением «», часто появляется в популярных фильмах;

- с использованием знака по международной регистрации №1368175 проводились рекламные компании, а именно конкурс «Апельсиновый экспресс» и спонсорско-рекламная акция в рамках международного кинофестиваля детской анимации;

- на территории Российской Федерации зарегистрированы и являются



действующими следующие объемные товарные знаки «», «» по свидетельствам №№ 172654, 420210 на имя Ферреро С.П.А. для товаров 30 класса МКТУ. Факт регистрации указанных объемных товарных знаков подтверждает возможность предоставления правой охраны знаку по международной регистрации № 1368175, являющемуся вариантом данных знаков;

- заявитель предоставил социологический опрос, ранее не отраженный в материалах дела на стадии принятия решения Роспатентом. Согласно данным отчета на дату международной регистрации 11.04.2017 подавляющее большинство потребителей были знакомы с обозначением по международной регистрации № 1368175 (99%), при этом большинство опрошенных верно определили, что с использованием заявленного обозначения (упаковка без надписей) на тот момент продавался товар, маркированный логотипом «Тис Тас» (97%). Отвечая на ретроспективный вопрос, большинство опрошенных (54%) верно назвали компанию-производителя товаров с использованием

тестируемого обозначения - «Ферреро С.п.А.». Полученные данные позволяют сделать вывод о том, что на дату международной регистрации № 1368175 знак обладал дополнительной различительной способностью, приобретенной в результате его использования для реализации продукции на рынке.

В подтверждение своих доводов лицом, подавшим возражение, были представлены копии следующих материалов:

- (1) Выписки о регистрации в административно-хозяйственном реестре компании «Ферреро С.п.а.»;
- (2) Консолидированный баланс общества за период 2007-2011 гг, удостоверенные апостилом министерства иностранных дел Великого Герцогства Люксембург;
- (3) Консолидированная финансовая отчетность с отчетом уполномоченного финансового аудитора;
- (4) Договоры поставок за 1998-2005 года с разными контрагентами;
- (5) Товарные накладные (выборочно), за 2003- 2004г.;
- (6) Фотографии продукции;
- (7) Фотографии продукции со стендов магазинов;
- (8) Договор № 48 от 24 октября 2001г. с Международным благотворительным общественным фондом детской анимации;
- (9) Распечатки фрагментов рекламного ролика «Тис Тас» в 7 вариантах;
- (10) Распечатка с сайта специального проекта «Апельсиновый экспресс»;
- (11) Страницы каталога продукции;
- (12) Выборка страниц отчета об исследовании отношения и потребления продукции «Тис Тас», проведенном в августе 2006г. с переводом;
- (13) Выборка страниц отчета Ipsos ASI об исследовании в период с 29 июля по 18 августа 2013г. с переводом на 14л.; проведенного в ноябре 2015 г. с переводом;

- (14) Выборка страниц отчета Ipsos Connect об исследовании в период с 2 ноября по 29 ноября 2015 г., с переводом на 8 л.; исследовании в июле 2018г. с переводом;
- (15) Информационное письмо от 11.05.2018г.;
- (16) Заключение № 120-2019 от 19.04.2019 г. по результатам социологического опроса, проведенного с 29.03.2019 по 12.04.2019г., (1 брошюра); Протокол осмотра доказательств, а также пояснительная записка к нему;
- (17) Информационное письмо от 07.09.2018г. ЗАО «Ферреро Россия»;
- (18) Распечатки из базы «Passport» Euromonitor с переводом;
- (19) Распечатка официальной страницы продукции «Tic Tac» в социальной сети Facebook ;
- (20) Сводная таблица, содержащая детальную информацию об объемных знаках заявителя;
- (21) Распечатки регистрации товарных знаков по свидетельствам №№ 172654, 420210 из открытых реестров ФИПС;
- (22) Распечатка МР № 1368175 с сайта ВОИС;
- (23) Копии Судебных актов.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

Правовая база для оценки охраноспособности, с учетом даты конвенционного приоритета 11.11.2016, включает 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 Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее - Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов:

1) вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида;

2) являющихся общепринятыми символами и терминами;

3) 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;

4) представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.

В соответствии с пунктом 1¹ статьи 1483 Кодекса положения пункта 1 статьи 1483 Кодекса не применяются в отношении обозначений, которые:

1) приобрели различительную способность в результате их использования;

2) состоят только из элементов, указанных в подпунктах 1-4 пункта 1 статьи 1483 Кодекса и образующих комбинацию, обладающую различительной способностью.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся: простые геометрические фигуры, линии, числа; отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово; общепринятые наименования; реалистические или схематические изображения товаров, заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров; сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

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 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.


Для проверки охраноспособности знака по международной регистрации №1368175 коллегия исследовала наличие/отсутствие



различительной способности обозначения «», оценивая его оригинальность и традиционность, анализируя представленные материалы и

резюмируя, доказывают ли они приобретенную различительную способность

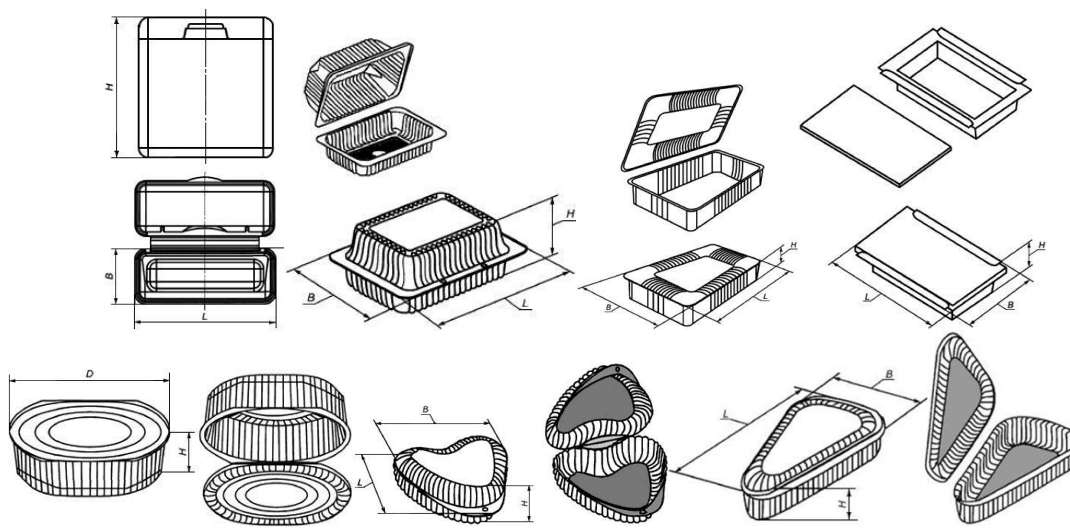


обозначения «».

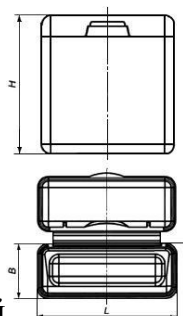
В своем возражении заявитель выделяет следующие признаки оригинальности заявленного трехмерного обозначения: контрастная крышка, расположенные одновременно на верхнем основании параллелепипеда и двух примыкающих к нему гранях наклейки и хаотично расположенные внутри параллелепипеда продолговатые овалообразные элементы.

Оценив перечисленные признаки изделия, коллегия пришла к выводу об отсутствии его оригинальности по следующим основаниям.

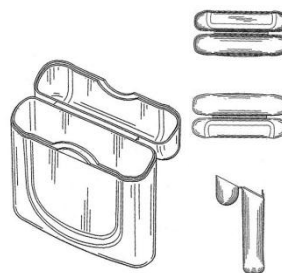
Знак по международной регистрации №1368175 представляет собой пластиковый прямоугольный контейнер с крышкой-фиксатором наверху. Форма контейнера в виде параллелепипеда и наличие крышки-фиксатора на изделии обусловлены утилитарностью в использовании тары: плоский контейнер легко помещается в карман одежды, сумку, портфель; крышка предназначена для предотвращения просыпания товара. Отсутствие оригинальности подтверждено стандартом тары в области упаковки пищевой продукции. В частности, для кондитерских изделий применяется вид упаковки – коробка. При этом на основании Приложения «А» к ГОСТ Р 51760-2011 «Тара потребительская полимерная. Общие технические условия», утвержденный Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 24 ноября 2011 г. N 599-ст, существуют следующие разновидности коробок:



Соотнеся форму заявленной упаковки «  » с вышеприведенной

стандартной коробкой для кондитерских изделий , следует сделать вывод о том, что указанная упаковка является традиционной для изделий подобного вида.

Кроме того, коллегия проанализировала действовавшие до даты конвенционного приоритета 11.11.2016 промышленные образцы различных



производителей на подобные упаковки «  » по патенту

№61941 (18.08.2005) имя ВМ. РИГЛИ ДЖ. КОМПАНИ, «  »



» по патенту №66705 (12.03.2007) на имя Кэдбери Швепс Плк. Упаковки каждой из представленных изображений представляют собой параллелепипед с крышкой.

Таким образом, следует констатировать, что форма упаковки, представленная в международной регистрации №1368175, незначительно отличается от других форм упаковки, обычно встречающихся на рынке. В то же время для признания оригинальности обозначения, оно не должно казаться простым вариантом уже известных форм. Следовательно, заявленная форма упаковки не обладает различительной способностью, поскольку не способна индивидуализировать товары конкретного лица.

Правовая охрана промышленно-конструкторского решения внешнего вида изделия предусмотрена, в частности, положениями статьи 1352 Кодекса в качестве промышленного образца.


Товарный знак по своей природе не способен отразить пропорции изделия, материал из которого он изготовлен, функциональные признаки, как например способ открытия крышки контейнера. Товарный знак является средством индивидуализации товаров конкретного производителя, соответственно при оценке охраноспособности следует установить не оригинальность конструкторского решения внешнего вида изделия, а его способность отличать товары одного производителя от товаров другого. Емкость прямоугольной формы с крышкой и контрастной наклейкой, используемая для хранения товаров, не обладает набором признаков, необходимых и достаточных для запоминания ее потребителем как элемента, отличающего товары правообладателя от аналогичных товаров иных лиц.

Перечисленные заявителем оригинальные признаки товара «хаотично расположенные продолговатые овалообразные элементы» связаны, во-первых, с формой товара, а во-вторых, с расположением товара внутри упаковки. В отношении формы товара, как составного элемента заявленного

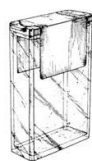
трехмерного обозначения, коллегия установила следующее. В соответствии с ГОСТ 7060-79 «Драже. Технические условия» от 30.06.1980 (с дополнениями и изменениями от 01.08.2013) под словом «драже» понимается кондитерские изделия мелких размеров округлой формы, поверхность которых покрыта глянцевой защитной оболочкой или сахарным шлифованным покрытием. Драже состоит из корпуса и накатки, следовательно, для кондитерских изделий, в частности «драже» независимо от компании-производителя, характерны такие внешние признаки как округлая форма и глянцевая накатка. Изложенное свидетельствует о том, что форма кондитерских изделий, в частности драже, определяется исключительно или главным образом свойством товара. В хаотичном расположении товара внутри упаковки отсутствуют признаки оригинальности.

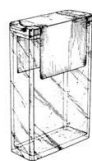

Комбинацию элементов в совокупности составляющих объемное обозначение по международной регистрации №1368175, а именно формы упаковки с наклейкой и формы товаров, также нельзя признать обладающей различительной способностью в контексте положений подпункта 2 пункта 1.1 статьи 1483 Кодекса, так как форма упаковки является доминирующим элементом в рассматриваемом обозначении.



Таким образом, знак «» по международной регистрации №1368175 не обладает различительной способностью, что свидетельствует о правомерном выводе экспертизы, о несоответствии рассматриваемого обозначения требованиям пункта 1 и подпункта 4 пункта 1 статьи 1483 Кодекса.


Относительно приведенных в возражении прецедентов регистрации



товарных знаков «», «» по свидетельствам № № 172654, 420210 на имя «Ферреро С.п.А.», следует отметить, что по каждой заявке

ведется отдельное делопроизводство с учетом всех обстоятельств дела. При этом следует учитывать, изменения в правовом регулировании товарных знаков, в стандартах упаковки продукции и иные обстоятельства, имевшие место в период с момента регистрации указанных объемных обозначений до даты конвенционного приоритета (11.11.2016) рассматриваемой международной регистрации №1368175.



Знаку «» по международной регистрации №1368175 не может быть предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации, поскольку предоставление исключительного права на изделие традиционной (общепринятой) формы одному хозяйствующему субъекту нарушает право на использование идентичной или сходной формы в отношении аналогичных изделий иных участников торгового оборота, что не соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В отношении доводов заявителя о том, что заявленное объемное обозначение приобрело различительную способность в результате его активного использования заявителем, коллегией установлено следующее.

Коллегия не ставит под сомнение наличие на рынке товара «Tic Tac» в течении длительного периода времени. Представленные документы (4), (5) в совокупности подтверждают регулярные поставки товара «Tic Tac» на российский рынок за период с 1998 по 2017 год. При этом, все представленные документы, за исключением социологического опроса (16), не применимы к знаку по международной регистрации №1368175, так как содержат словесный элемент «Tic Tac», по которому потребитель ориентировался на рынке.

На основе анализа представленных фотографий (6), следует заметить, что внимание потребителя акцентируется на передней стороне контейнера, где расположена маркировка товара, а именно нанесен доминирующий словесный элемент «Tic Tac», запоминающийся потребителем.

Индивидуализирующую функцию в обозначении, изображенном на фотографиях (6), выполняет словесный элемент «Tic Tac», а не контейнер, именно по словесному элементу потребитель ориентируется на рынке. Данный факт подтверждается в том числе данными социологического опроса (16), так как большинство потребителей определяют, что с использованием знака по международной регистрации №1368175 (упаковка без надписей) продается товар, маркированный логотипом «Tic Tac» (98%).

Следует отметить, что характер применения наклейки, составляющей композицию объемного обозначения «Tic Tac», менялся. Например, фотографии продукции (6), а также недатированный каталог продукции «Tic Tac» (11) демонстрируют использование обозначения, отличного от знака по международной регистрации №1368175. Отличие заключается в форме и очертании внешнего контура этикетки, по форме изгиба, напоминающей лист растения. В заявленном обозначении этикетка имеет вытянутую форму, ровные края и сужается к низу. На фотографиях продукции со стендов магазинов (7) усматривается использование комбинации упаковки и наклейки идентичной комбинации в заявленном обозначении по международной регистрации №1368175.

С учетом сказанного, затруднительно оценить продолжительность использования объемного обозначения в том виде, как оно указано в знаке по международной регистрации №1368175.


Материалами дела не показано, каким образом потребитель информируется о том, что производителем товара, маркируемого обозначением по международной регистрации №1368175, является «Ферреро С.п.А.», происхождение поставляемой продукции не раскрывается.

Между тем, результаты исследования отношения и потребления продукции «Tic Tac», проведенного в августе 2006 (12), свидетельствуют о том, что бренд «Tic Tac» занимает 3 место по узнаваемости и по потреблению среди продукции «Ферреро С.п.А.». Исследование «Ипсос Аси» за 2013, 2015 годы (13), свидетельствуют о том, что узнаваемость

марки, в первую очередь приходящей на ум (драже) достигает 25%, общая спонтанная узнаваемость марки достигает 71%, общая спонтанная рекламная узнаваемость достигает 39%, покупка с подсказкой когда-либо достигает 86%. Следует отметить, что представленные заключения справедливы в отношении бренда «Тис Тас», вместе с тем объемное обозначение по международной регистрации №1368175 не было объектом исследования в рамках представленных маркетинговых отчетов.


В рамках возражения раскрываются отдельные рекламные кампании ЗАО «Ферреро Руссия» (8) - (10). В рамках спонсирования кинофестиваля детской анимации (8), и проведения конкурса «Апельсиновый экспресс»(10) были распространены образцы продукции «Тис Тас» в качестве раздаточных материалов. В рекламных роликах (9), на которые ссылается заявитель, в качестве рекламного образа выступают стилизованные образы драже, персонажи мультипликации, и упаковка драже с нанесенной соответствующей маркировкой «Тис Тас». Таким образом, из представленных материалов нельзя сделать вывод о том, что рекламная стратегия подчеркивала, главным образом, форму упаковки и товара, в результате чего



обозначение «» по международной регистрации №1368175 приобрело различительную способность на территории России.

Таким образом, материалы, касающиеся комбинированного обозначения с нанесенным на него словесным элементом «Тис Тас», не могут



быть положены в основу вывода о приобретении обозначением «» по международной регистрации №1368175 различительной способности в результате его использования заявителем.

Коллегия оценила результаты социологического исследования, изложенные в заключении №120-2019, проведенного в марте-апреле 2019 года (16).

Согласно методике проведения социологического исследования (16) выборка респондентов установлена в количестве 500 человек, что представляется не релевантным относительно численности населения Российской Федерации. Заданной выборки недостаточно для признания факта приобретенной различительной способности знаком по международной регистрации №1368175.

Также следует указать, что вопрос № 8 об ассоциациях с владельцем прав на интеллектуальную собственность не позволяет судить об объективности представленных результатов.

Методология проведения опроса предполагала следующие этапы:

Опрошенным лицам было предложено ответить на вопрос №7 «Как вы полагаете, возможно ли по данной упаковке определить компанию, использующую ее для своих товаров?».


Лицам, которые ответили на вопрос №7 отрицательно, не предлагалось ответить на вопрос №8.

Лицам, которые ответили на вопрос №7 утвердительно, был предложен следующий вопрос №8: «Как вы считаете, какая компания из перечисленных производит товары в данной упаковке: «Красный октябрь», «Сласти», «Славянка», «Ферреро С.п.А.», «АНЛ Гида», «другая компания?»».

Подсчет ответов на вопрос №8 проводился не из общего числа опрошенных лиц (500 человек), а выборкой из числа лиц, давших положительный ответ на вопрос №7 (351 человек). Компанию - «Ферреро С.п.А.» в качестве производителя товаров с использованием рассматриваемого объемного обозначения определили 54% опрошенных (из 351 участников опроса), что эквивалентно количеству 190 человек. В то же время еще 161 человек выбрали иных производителей (26% «АНЛ Гида», 16% «Сласти» и другие). Таким образом, 149 человек из 500 не прошли

выборку для ответа на вопрос №8, и с 161 выбравших иные варианты ответа на вопрос №8, итого 310 человек из общего числа опрошенных лиц, не указали на «Ферреро С.п.А.», как на производителя, использующего




обозначение «». Таким образом, абсолютное большинство опрошенных лиц не ассоциирует заявленное трёхмерное обозначение с производителем «Ферреро С.п.А.».

Следует отметить, что полученные данные в количестве 38% респондентов, которые определили «Ферреро С.п.А.» в качестве производителя, не отвечают требованиям объективности. В предложенных для ответа на вопрос №8 вариантах были указаны следующие производители: «Красный октябрь», «Сласти», «Славянка», «Ферреро С.п.А.», «АНЛ Гида». Учитывая предложенные варианты, ответ «Ферреро С.п.А.» был наиболее вероятным, так как из предложенных компаний «Ферреро С.п.А.» является единственным иностранным предприятием, о котором потребители могли когда-либо слышать, благодаря присутствию многочисленной продукции этого производителя на российском рынке. Так, в предложенном респондентам перечне ответов нет прямых иностранных конкурентов заявителя (например, Марс, Нестле, Конти), то есть отсутствовали указания предприятий, с которыми респонденты могли равным образом ассоциировать драже «Тис Тас». Учитывая изложенное, коллегия полагает, что при ответе на вопрос №8 выбор респондентов был обусловлен не столько знаниями о производителе, сколько общей логикой о том, что производителем является иностранная компания.

Таким образом, совокупная оценка имеющихся ответов не приводит к




выводу о наличии ассоциативной связи между знаком «» по

международной регистрации №1368175 и компанией «Ферреро С.п.А.», как источником происхождения этих товаров.

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.

В адрес федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее Роспатент) на имя руководителя Роспатента Ивлиева Г.П., а также в отделение «Палата по патентным спорам» 17.07.2019 поступило особое мнение заявителя, в котором изложена позиция заявителя о неверном применении положений законодательства, о необходимости учета опыта ЕАЭС, о недостаточной подготовке коллегии к заседанию, о предвзятом отношении членов экспертной коллегии к рассматриваемому возражению и о дискриминационной позиции ведомства к группе компаний Ферреро. В отношении изложенных доводов следует отметить, что основания для




признания знака «» по международной регистрации №1368175 не соответствующим пункту 1 и подпункту 4 пункта 1 статьи 1483 Кодекса изложены выше в настоящем заключении. Регистрация указанного знака произведена МБ ВОИС на основании базовой регистрации в Италии: IT, 11.11.2016, №30201600114195. Правовая охрана, согласно указанию в заявлении, поданном в МБ ВОИС, испрашивалась на территории Российской Федерации на основании Протокола к Мадридскому соглашению о международной регистрации знаков от 27 июня 1989 г. (далее – Протокол к Мадридскому соглашению). Согласно пункту 1 статьи 5 Протокола к Мадридскому соглашению ведомство Договаривающейся Стороны, если это позволяет применимое законодательство, имеет право заявить в уведомлении об отказе, что в указанной Договаривающейся Стороне охрана не может быть предоставлена знаку.


Что касается вопросов членов коллегии, то они направлены на уяснение позиции заявителя, исходя из представленных в дело материалов и существующей правовой практики. В международной базе данных «Madrid Monitor» представлены данные о вынесенных отказах в предоставлении правовой охраны на территории 30 стран мира, помимо России, из них в Исландии, Турции, Испании делопроизводство завершено вынесением окончательного решения об отказе. Таким образом, отказ Российского ведомства в предоставлении правовой охраны знаку по международной регистрации №1368175 нельзя считать дискриминационным на фоне решений других стран.

Кроме того на территории Российской Федерации предоставлена правовая охрана ряду трехмерных обозначений на имя Соремартек С.А.



группы компаний Ферреро. Например, знак «» по международной регистрации №1288864; знак по международной



регистрации №1122419; знак «» по международной регистрации №798984, знак по международной регистрации №784154. Следовательно, утверждение заявителя о формировании «практики отказов» в защите прав на объекты интеллектуальной собственности группы компаний Ферреро со стороны Роспатента носит субъективный характер.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 25.04.2019, оставить в силе решение Роспатента от 28.12.2018.