

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 №231-ФЗ, и в соответствии с 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, регистрационный № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 13.12.2007, поданное ЗАО «ЛАНДРИН», Санкт-Петербург (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации №798984, при этом установлено следующее.

Правовая охрана международной регистрации №798984 с конвенционным приоритетом от 11.09.2002 произведена 20.02.2003 в отношении товаров 30 класса МКТУ, приведенных в перечне регистрации, на имя SOREMARTEC S.A. Dreve de l'Arc-en-Ciel 102 B-6700 Schoppach-Arlon, Бельгия (далее - правообладатель).

Знак по международной регистрации №798984 представляет собой изобразительное обозначение, выполненное в виде круглой формы. Правовая охрана знаку предоставлена в белом, оттенки белого, розовом и бежевом цветовом сочетании.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 13.12.2007 против предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации №798948, которое мотивировано ее несоответствием требованиям пунктов 1, 3 статьи 6 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ (далее - Закон).

Указанный вывод обосновывается следующим:

- оспариваемый знак по международной регистрации №798984 представляет собой изобразительное обозначение, являющееся реалистичным

изображением кондитерского изделия, а именно, круглой конфеты белого цвета, обсыпанной кокосовой крошкой;

- конфеты данной формы производятся и реализуются на территории Российской Федерации компанией «FERRERO POLSKA» под названием «Raffaello»;

- рассматриваемое обозначение в отношении товаров 30 класса МКТУ: pastry (кондитерские изделия (пирожные, печенье и т.п.) and confectionery (кондитерские изделия), chocolate articles (шоколадные изделия), ice creams (мороженое) не обладает различительной способностью.

На основании вышеизложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации №798984 недействительной полностью.

К возражению приложены следующие материалы:

- распечатка с сайта [www.wipo.int](http://www.wipo.int), касающаяся международной регистрации №798984 [1];

- фотография конфеты «Raffaello», произведенной компанией «FERRERO POLSKA» [2];

- упаковка конфет «Raffaello», производство фирмы «FERRERO POLSKA» [3].

В последующем лицом, подавшим возражение, было представлено пояснение к ранее поданному возражению от 13.12.2007, в котором указывалось следующее:

- товары, указанные в международной регистрации №798984, такие как кондитерские изделия мучные, изделия из шоколада и мороженое являются разновидностью товара сладости/кондитерские изделия и соотносятся между собой как род-вид;

- практически для каждого вида сладостей/кондитерских изделий округлая форма является одной из традиционных форм готового продукта, часто применяется в кондитерской промышленности обсыпка готового изделия

различными пищевыми продуктами, измельченными до консистенции пудры, порошка, стружки, крошки и т.п.;

- знак по международной регистрации №798984 воспринимается как реалистическое изображение любого товара из охранного перечня: глазированное кондитерское изделие в обсыпке (мучное или сахаристое), изделие из шоколада, шарик мороженое в обсыпке;

- оспариваемое обозначение представляет собой натуралистическое изображение сахаристого кондитерского изделия (сладости), а именно, конфеты (данный факт установлен решением Арбитражного суда г.Москвы от 29.02.2008 по делу №А40-54452/07-27-496), следовательно, в отношении остальных товаров 30 класса МКТУ: кондитерские изделия мучные, сладости (за исключением конфет), изделия из шоколада, мороженое указанное изображение является ложным;

- реалистическое изображение конфет в комбинированных товарных знаках по свидетельствам №№212101, 209946, 324521 исключено из правовой охраны на основании пункта 1 статьи 6 Закона, как не обладающее различительной способностью;

- круглая (шарообразная) форма является наиболее традиционной для кондитерских изделий, мороженого и, тем более, конфет. Такая форма конфет (круглая) известна и распространена во всем мире уже на протяжении не одного столетия (например, известные конфеты «Моцарт», «CHUPA CHUPS»);

- относительно того, что внешне кондитерское изделие обсыпано неким ингредиентом, то необходимо отметить, что данное обстоятельство не придает изображению конфеты какой-либо оригинальности. Кроме того, обсыпка конфет различными ингредиентами, является также традиционным и распространенным приемом;

- поскольку конфеты круглой формы, включая кондитерские изделия и мороженое, были широко распространены и до даты приоритета, то не могут быть

приняты во внимание и какие-либо ссылки на приобретенную различительную способность знака по международной регистрации №798984.

К пояснению приложены следующие материалы:

- решение Арбитражного суда г. Москвы от 29.02.2008 по делу №А40-54452/07-27-496 [4];
- Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда №09АП-4411/2008-ГК от 04.05.2008 по делу №А40-54452/07-27-496 [5];
- распечатки из сети Интернет [www.fips.ru](http://www.fips.ru), относящиеся к товарным знакам по свидетельствам №№212101, 209946, 324521 [6];
- сведения из Интернет ([www.slovari.yandex.ru](http://www.slovari.yandex.ru); [www.azbukavkusa.ru](http://www.azbukavkusa.ru)) [7];
- Международная классификация товаров и услуг (восьмая редакция, часть 1, перечень товаров и услуг, объединенных в классы) [8];
- В.Г.Гак, К.А.Ганшина «Новый французско-русский словарь», М, «Русский язык», 1995г., с. 389, 872 [9];
- информация из сети Интернет ([www.rubricon](http://www.rubricon)) [10];
- Большой толковый словарь русского языка под редакцией Д.Н.Ушакова, М., АСТ АСТРЕЛЬ, 2004, с.334, 360, 363, 444, 1005, 1006, 1244 [11];
- Сборник рецептов мучных кондитерских и булочных изделий для предприятий общественного питания, Санкт-Петербург, Гидрометеиздат, 2000, с. 3, 14, 22-25, 222-226, 230, 246-248 [12];
- Рецептуры на мармелад, пастилу и зефир, М., Пищевая промышленность, 1974г., с.3, 28, 34, 81, 82, 177-179, 181-183 [13];
- Рецептуры на конфеты и рис, Издательство «Пищевая промышленность», М., 1971, с.278-279, 319-320, 408-409, 650-651, 694-696 [14];
- Рецептуры на карамель, Изд-во «Пищевая промышленность», М., 1970, с.1, 154-155, 198-199, 347-348, 407-408 [15];
- Рецептуры конфет, Издание официальное, М., 1939г., с. 219, 267 [16];

- Сборник основных рецептур сахаристых кондитерских изделий, Санкт-Петербург, ГИОРД, 2000г., с. 3, 5, 66, 117, 118, 178-181 [17];
- Кондитерские изделия (ассортиментно-рецептурный справочник кондитерской промышленности УССР), Гос.изд-во технической литературы УССР, Киев, 1963г., с.3-5, 214-221 [18];
- Кондитерские изделия, Владивосток, 1963г., с.5, 8 [19];
- Сборник технологических инструкций по производству карамели, конфет, ириса, шоколада, порошка какао, мармеладо-пастильных изделий, драже и халвы, Пищепромиздат, М., 1960г., с.216-219, 226-229 [20];
- копия научно-производственного журнала «Кондитерское производство», 3/2003, 2/2001, 4/2002 [21];
- копия журнала «Пищевая промышленность», 2/96, 4/95, 1/95 [22];
- каталог «Кондитерские изделия», Изд-во «Экономика», Главкоопторгрекламы, 1971г., с.37 [23];
- Пензенская кондитерская фабрика (каталог продукции 2002г.) [24];
- В.Курятников «Самарской кондитерской - 100 лет», Самарское книжное изд-во, 1998г. [25].

Правообладатель - Soremartec S.A., Бельгия представил отзыв на возражение против предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации №798984, содержащий следующие доводы:

- возражение не подлежит удовлетворению, поскольку лицо, подавшее возражение (ЗАО «Ландрин»), не является заинтересованным;
- очевидно, что оспариваемый знак соответствует требованиям пункта 3 статьи 6 Закона, т.к. не противоречит общественным интересам, принципам гуманности и морали и не является ложным;

- продукция, маркированная рассматриваемым знаком хорошо известна как лицу, подавшему возражение, так и российскому потребителю, в связи с чем не может ввести потребителя в заблуждение;

- изобразительный товарный знак не представляет собой форму товара, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров;

- знак по международной регистрации №798984 имеет чрезвычайно высокую различительную способность у российского потребителя.

В подтверждение использования и реализации на территории Российской Федерации изобразительного знака по международной регистрации №798984 правообладателем представлены следующие документы:

- результаты социологического опроса Института социологии Российской академии наук [26];

- результаты социологического исследования, проведенного Московским филиалом Компании «Ипсос Сентрал истерн Юроп Лтд», Ирландия [27];

- письмо ЗАО «Дукалба» о количестве реализованной продукции с сентября 2000г. по апрель 2004г. [28];

- документы, подтверждающие изменение наименования ЗАО «Дукалба» на ЗАО «Ферреро Руссия» [29];

- копия аффидевита, подтверждающего существование договора о совместной деятельности между правообладателем и компанией Ферреро Польша с.п.зо.о. [30];

- письма розничных магазинов о реализации продукции Raffaello [31];

- договор поставки между компанией Ферреро Польша и ЗАО «Дукалба» [32];

- лицензионный договор [33];

- письмо от правообладателя в адрес ЗАО «Дукалба» [34];

- договоры от 01.11.2000г., 12.09.2000г., 05.05.1999г., 04.06.1999г., 11.11.2000г. [35];

- акты сдачи-приемки от 31.08.1999г. и описание акции в Краснодарском крае [36];

- affidavit, свидетельствующий о том, что правообладатель, Ферреро С.п.А, Ферреро Польска Сп.з.о.о., ЗАО «Ферреро Руссия» входят в состав Группы Ферреро и контролируются компанией «Ферреро Интрернэшнл С.А.» [37].

С учетом вышеизложенного правообладатель просит в удовлетворении возражения от 13.12.2007 отказать и оставить в силе правовую охрану международной регистрации №798984 на территории РФ.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты конвенционного приоритета (11.09.2002) международной регистрации №798984 правовая база для оценки ее охраноспособности включает в себя Парижскую конвенцию по охране промышленной собственности в Стокгольмской редакции 1967 года (далее – Парижская конвенция), указанный выше Закон, а также Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 29.11.95, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.12.95, регистрационный №989, и введенные в действие 29.02.96 (далее — Правила).

Положениями статьи 6-quinquies В Парижской конвенции установлено, что товарные знаки, подпадающие под действие настоящей статьи, могут быть отклонены при регистрации или признаны недействительными лишь в следующих случаях:

1. Если знаки могут затронуть права, приобретенные третьими лицами в стране, где испрашивается охрана;

2. Если знаки лишены каких-либо отличительных признаков или составлены исключительно из знаков или указаний, могущих служить в торговле

для обозначения вида, качества, количества, назначения, стоимости, места происхождения продуктов или времени их изготовления, либо ставших общепринятыми в обиходном языке или в добросовестных и устоявшихся торговых обычаях страны, где испрашивается охрана.

В статье 6-quinquies C- (1) Парижской конвенции указано, чтобы определить, может ли быть знак предметом охраны, необходимо учитывать все фактические обстоятельства, особенно продолжительность применения знака.

В соответствии с пунктом 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, в частности, представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.

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

Положения, предусмотренные вышеуказанным пунктом, не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Пунктом 2.3 (1.1) Правил определено, что к обозначениям, не обладающим различительной способностью, могут относиться, в частности, реалистические или схематические изображения товаров, заявляемые на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров.

В соответствии с абзацем вторым пункта 2 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков или их элементов обозначений, являющихся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

Пунктом 2.3 (2.1) Правил установлено, что к таким обозначениям относятся, в частности обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности. При этом



обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

Оспариваемый знак по международной регистрации №798984 представляет собой изобразительное обозначение в виде шарообразной формы, выполненное с использованием оттенков белого, белого, розового, бежевого цветового сочетания.

Как усматривает коллегия Палаты по патентным спорам из материалов дела, оспариваемое обозначение представляет собой реалистическое изображение товара, а именно, конфеты шарообразной формы в обсыпке.

Анализ также показал, что знак по международной регистрации №798984 включает в себя изображение круглой формы, которая является характерной для изделий, приведенных в перечне рассматриваемой регистрации, а именно, кондитерских изделий мучных и сладостей, продуктов из шоколада, мороженого.

Данная форма товара (круглая или шарообразная) не является оригинальной и часто используется при производстве вышеуказанных товаров, что подтверждается представленными лицом, подавшим возражение, документами [12-25]. Выполненные по окружности следы рифления в знаке нельзя отнести к отличительным элементам обозначения, придающим ему различительную способность ввиду их незначительности и маловажности. Вместе с тем, в указанном изображении легко угадывается оформление товаров (кондитерских изделий/сладостей), заключающееся в их обсыпке. Обсыпка товаров определяется применением отделочных продуктов, их соотношением, формой и характером украшений. В этой связи, изображенная поверхность круглой формы, обсыпанная различными ингредиентами и украшениями, является характерной в отношении товаров, для маркировки которых знак предназначается [12-25].

Изложенное, позволяет коллегии Палаты по патентным спорам сделать вывод о том, что изображение, представленное в международной регистрации изначально не способно было породить ассоциаций, необходимых и достаточных для запоминания знака и его воспроизведения.

Вместе с тем, представленные правообладателем материалы [26-37] свидетельствуют о приобретенной различительной способности изобразительного знака по международной регистрации №798984 на территории Российской Федерации.

Так, согласно данным социологической экспертизы Института социологии Российской академии наук 48% респондентов однозначно идентифицируют оспариваемый знак по международной регистрации №798984 с конфетами «Рафаэлло». При этом более половины (54%) респондентов отметили, что познакомились с ним в период 1995-2002гг. В настоящее время (апрель 2008г.) 92% опрошенных узнают данный знак [27].

Объем продаж продукции оспариваемого знака на территории Российской Федерации 2000-2004гг. составил несколько миллионов долларов США [28].

Из представленных документов [31] следует, что начиная с 1996 года различные компании (Торговый дом «Каравай», г.Красноярск, ЗАО «Юнилэнд-Центры торговли-Екатеринбург», г.Екатеринбург, ООО «Бахетле-1», г.Казань, ООО «Виват-трейд», г.Пермь, ООО «Роза», г.Самара, ООО «Росток», г.Ростов-на-Дону, ООО «Торгсервис», г.Таганрог и т.д.) осуществляли розничную реализацию конфет по названию «Рафаэлло» российским потребителям.

Документы [35-36] свидетельствуют, что оспариваемый знак рекламировался на российском рынке при проведении благотворительных спортивных праздников правительства Москвы «Программы городских, федеральных и международных массовых соревнований и спортивных праздников на 1999 год, проводимых в Москве на благотворительной основе», а также при проведении концерта, посвященного 100-летию И.О.Дунаевского и др.

Учитывая вышеизложенное, коллегией Палаты по патентным спорам установлено, что до даты приоритета международной регистрации №798984 оспариваемый знак в отношении товаров 30 класса МКТУ «конфеты» приобрел различительную способность на территории Российской Федерации в отношении продукции правообладателя.

Таким образом, в силу интенсивного и широкого использования оспариваемого обозначения в качестве средства индивидуализации товаров правообладателя до даты международной регистрации №798984 оно приобрело различительные признаки, позволяющие выполнять ему отличительную функцию товарного знака. Обозначение стало узнаваемо в силу сочетания формы, цвета и оформления.

Следует указать, что доказанная различительная способность исследуемого знака подпадает под товары 30 класса МКТУ «confiserie» (сладости) и «produits en chocolat» (продукты из шоколада), приведенные в перечне международной регистрации №798984. В отношении остальных товаров 30 класса МКТУ правообладателем доказательств различительной способности представлено не было, в связи с чем регистрация №798984 не соответствует требованиям пункта 1 статьи 6 Закона.

Относительно доводов лица, подавшего возражение, о несоответствии международной регистрации №798984 требованиям пункта 2 статьи 6 Закона необходимо отметить следующее. Данный довод является декларативным и не подтвержден документальными доказательствами. Ссылка лица, подавшего возражение, на решение Арбитражного суда г.Москвы от 29.02.2008 по делу №А40-54452/07-27-496 [4] является некорректной, поскольку из него не следует, что оспариваемый знак в отношении товаров 30 класса МКТУ «кондитерские изделия мучные, сладости (за исключением конфет), изделия из шоколада, мороженое» признается ложным.

В представленном в Палату по патентным спорам особом мнении от 07.08.2008 правообладатель обращает внимание коллегии на то, что представленные им доказательства различительной способности в отношении кондитерских изделий «Рафаэлло» могут быть отнесены как к кондитерским изделиям сахаристым, так и к изделиям кондитерским мучным (выдержка из Общероссийского классификатора продукции ОК 005-93, утвержденного Постановлением Госстандарта от 30.12.1993 №301 прилагается на 11 л.). Кроме того, в международной регистрации №798984 «patisserie et confiserie» указаны как

один вид товара, для которого товарный знак зарегистрирован. Таким образом, различительная способность данным обозначением была приобретена (до даты подачи заявки) в отношении товаров «patisserie et confiserie», что соответствует применимому законодательству.

В ответ на представленное особое мнение правообладателя необходимо отметить следующее. «Кондитерские изделия» - пищевые продукты обычно с большим содержанием сахара, отличающиеся высокой калорийностью и усваиваемостью, приятным вкусом и ароматом. В зависимости от применяемого сырья, технологии производства и свойств получаемого продукта кондитерские изделия подразделяются на 2 основные группы: а) сахаристые (карамель, конфеты, шоколад и какао-порошок, пастило-мармеладные изделия, халва и др. восточные сладости, ирис, драже); б) мучные (печенье, пряники, крекеры, галеты, сдобное печенье, вафли, торты, пирожные, кексы и др.) (slovari.yandex.ru).

Таким образом видно, что товары «конфеты», в отношении которых правообладатель представил соответствующие документы не относятся к товарам «кондитерские изделия мучные». В связи с чем, довод правообладателя о приобретении различительной способности знака в отношении товаров 30 класса МКТУ «patisserie» (кондитерские изделия мучные), не может быть признан убедительным. Из представленного Общероссийского классификатора продукции не следует, что один и тот же товар может быть проклассифицирован как изделие кондитерское сахаристое и изделие кондитерское мучное.

Мнение правообладателя о том, что товары «patisserie et confiserie» указаны как один вид товара неправомерно, т.к. союз «et» в переводе с французского языка означает «и». Таким образом, зарегистрированный перечень товаров 30 класса МКТУ «patisserie et confiserie» следует читать как «кондитерские изделия мучные и сладости».

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

**удовлетворить возражение от 13.12.2007 и признать предоставление правовой охраны изобразительного товарного знака по международной регистрации №798984 на территории Российской Федерации недействительной частично, сохранив ее действие в отношении следующих товаров 30 класса МКТУ: «confiserie, produits en chocolat».**