

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 (далее – Кодекс), и в соответствии с Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 за № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520, рассмотрела возражение от 08.02.2010 на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее – решение Роспатента) от 05.11.2009 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 944650, поданное от имени компании Ludwig Schokolade GmbH & Co. KG, Германия (далее – заявитель), при этом установлено следующее.

Знак по международной регистрации № 944650 зарегистрирован Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (далее – МБ ВОИС) 29.10.2007 на имя заявителя в отношении товаров 30 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ).

Знак по международной регистрации № 944650 представляет собой объемное изображение плитки шоколада, приведенное заявителем в трех разных проекциях и в изометрии.

Роспатентом принято решение от 05.11.2009 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 944650 в отношении всех заявленных товаров. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому указанной регистрации не может быть предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса. Заключение мотивировано тем, что знак по международной регистрации № 944650

не обладает различительной способностью, так как представляет собой реалистичное изображение (воспроизведение) товаров, указанных в перечне регистрации.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 08.02.2010, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента от 05.11.2009. Доводы возражения сводятся к следующему:

- при узком толковании и применении положения, которое приведено экспертизой в качестве обоснования отказа в предоставлении правовой охраны знаку по международной регистрации № 944650, существует опасность возникновения ситуации, когда любому объемному обозначению будет отказано в предоставлении охраны;

- знак по международной регистрации № 944650 представляет собой объемное изображение плитки шоколада, разделенной на дольки с нанесенным на их верхнюю часть стилизованным изображением многолучевой звезды;

- регистрация объемного знака позволит получить охрану именно для расположения оригинального изобразительного элемента не на плоскости, а на поверхности долек, как заявитель его и использует;

- форма долек не является стандартной, обусловленной функциональным назначением, а имеет оригинальное исполнение в виде закругленных боковых граней и сужением формы к верху;

- восприятие обозначения в целом: оригинальной формы самой плитки шоколада и изобразительного элемента, нанесенного на поверхность долек, – вызывает у потребителя ассоциации с конкретным производителем товаров, что свидетельствует о способности обозначения выполнять функции товарного знака;

- форма обозначения не является безальтернативной для изделий, заявленных в перечне международной регистрации;
- изобразительный элемент обозначения индивидуализирует именно товары заявителя;
- само изображение многолучевой звезды придает различительную способность всему обозначению в силу того, что является его неотъемлемой частью;
- объемное обозначение не может не обладать различительной способностью, имея в своем составе охраноспособный изобразительный элемент;
- различительная способность изобразительного элемента подтверждается тем фактом, что он зарегистрирован на имя заявителя как самостоятельный товарный знак в странах Европейского Союза;
- заявитель является владельцем регистрации № 54694 промышленного образца (этикетки для упаковки шоколада);
- заявитель использует обозначение с 1995 года;
- заявитель является одним из крупнейших производителей кондитерских изделий в Европе;
- в результате использования обозначение приобрело дополнительную различительную способность среди российских потребителей;
- знак по международной регистрации № 944650 зарегистрирован в стране происхождения в 1995 году, он способен индивидуализировать товары 30 класса МКТУ и не подпадает под действие пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

К возражению приложены следующие материалы:

- изображение знака по международной регистрации № 944650 на 4 л. [1];
- распечатка с сайта <http://www.rosshokolad.ru> на 1 л. [2];

- распечатка с сайта <http://www.maximumbt.ru> на 1 л. [3];
- распечатка с сайта <http://www.goodsmatrix.ru> на 2 л. [4];
- публикация регистрации № 001707306 товарного знака в странах Европейского сообщества с сайта <http://oami.europa.eu> на 3 л. [5];
- распечатка с сайта <http://www1.fips.ru> сведений о товарных знаках по свидетельствам № 181741, № 182034, № 262932, № 304945, № 175510, № 175509, № 365205 на 15 л. [6];
- распечатка с сайта <http://www1.fips.ru> сведений о патенте на промышленный образец № 54694 на 3 л. [7];
- распечатка с сайта <http://register.dpma.de> сведений о товарном знаке, зарегистрированном в Германии за № 39504820 на 2 л. [8];
- распечатка с сайта <http://www.wipo.int/romarin> сведений о знаке по международной регистрации № 599418 на 2 л. [9];
- распечатка с сайта <http://www.wipo.int/romarin> сведений о знаке по международной регистрации № 581187 на 1 л. [10];
- рекламная информация на 22 л. [11];
- копии образцов этикеток на 5 л. [12].

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента от 05.11.2009 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 944650 в отношении всех товаров, указанных в перечне регистрации.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам находит доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (29.10.2007) международной регистрации № 944650 правовая база для оценки охраноспособности знака включает в себя Закон Российской Федерации 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, введенными в действие 27.12.2002 (далее – Закон), и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный № 322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 2.2 Правил к объемным обозначениям относятся трехмерные объекты, фигуры и комбинации линий, фигур.

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:

- вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида;
- являющихся общепринятыми символами и терминами;
- характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место, способ производства или сбыта;
- представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.

Элементы, указанные в абзацах втором – пятом пункта 1 статьи 6 Закона, могут быть включены как неохраняемые элементы в товарный знак, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Положения, предусмотренные пунктом 1 статьи 6 Закона, не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

В соответствии с пунктом 2.3.1 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, могут относиться, в частности:

- обозначения, представляющие собой отдельные буквы, цифры, не имеющие характерного графического исполнения, сочетания букв, не имеющие словесного характера; линии, простые геометрические фигуры, а также их сочетания, не образующие композиций, дающих качественно иной уровень восприятия, отличный от восприятия отдельных входящих в них элементов;

- реалистические или схематические изображения товаров, заявляемые на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров;

- трехмерные объекты, форма которых обусловлена исключительно функциональным назначением;

- общепринятые наименования, представляющие собой, как правило, простые указания товаров, заявляемые для обозначения этих товаров: общепринятые сокращенные наименования организаций, предприятий, отраслей и их аббревиатуры.

Как указано в возражении, знак по международной регистрации № 944650 представляет собой объемное изображение плитки шоколада, разделенной на дольки с нанесенным на их верхнюю часть изобразительным элементом в виде стилизованного изображения многолучевой звезды. Правовая охрана знаку по международной регистрации № 944650 испрашивается в отношении товаров 30 класса МКТУ, а именно: «шоколад, шоколадные изделия с начинкой, в частности сливочной или жидкой».

Анализ знака по международной регистрации № 944650 на его соответствие требованиям пункта 1 статьи 6 Закона показал следующее.

Исходя из положений Закона и Правил, при оценке различительной способности объемных обозначений основным является вопрос о том, в результате чего возникла форма обозначения – обусловлена ли она только функциональным назначением или является также следствием оригинального исполнения, придающего обозначению различительную способность.

В этой связи объемное изображение плитки шоколада, разделенной на пятнадцать долек (три ряда по пять долек), предназначенное для индивидуализации шоколада и шоколадных изделий, не отличается оригинальностью внешней формы.

Анализ различных источников информации, в частности, сети Интернет, показал, что первым продуктом под названием «шоколад» («chocolat») служил напиток, получаемый из бобов какао. В середине семнадцатого века появился твердый шоколад, а спустя еще полтора века шоколад стали изготавливать в виде плиток. На сегодняшний день шоколад (chocolate (фр.) – 1) род конфет – застывшая масса из порошка бобов какао с сахаром и пряностями; 2) сладкий напиток из тертых плиток – Толковый словарь русского языка: в 4 т. / под редакцией Д.Н. Ушакова) производится в любых формах — жидкой, твердой, мягкой, порошкообразной (см. <http://www.vse-o-shokolade.ru>; <http://www.confael.ru>; <http://historic.ru>). При этом шоколад в виде плиток являет собой наиболее популярную форму его изготовления и встречается повсеместно.

Что касается самой формы плитки шоколада, для которой испрашивается правовая охрана в качестве товарного знака, следует отметить следующее. Плитка, имеющая прямоугольную форму и разделенная на пятнадцать одинаковых долек, представляет традиционное исполнение продукта «шоколад» в твердом виде.

Мнение заявителя о нестандартности формы самих долек не может быть признано убедительным в силу того, что долькам придана некоторая округлость, которая не позволяет воспринимать обозначение в целом, как имеющее нетрадиционную форму. А образовавшиеся в результате округления углов отверстия обладают лишь утилитарным свойством, так как упрощают процесс разламывания.

Изображение многолучевой звезды, выдавленное на поверхности каждой дольки, не акцентирует на себе внимание потребителей и не влияет на восприятие самого знака в целом, поэтому не придает ему различительной способности, то есть не позволяет воспринимать в целом общую форму знака как способную индивидуализировать товары.

Изложенное позволяет сделать вывод о том, что знак по международной регистрации № 944650 представляет собой традиционную для товаров, указанных в перечне регистрации, плитку прямоугольной формы, разделенную на одинаковые дольки, то есть является реалистическим изображением товаров, для индивидуализации которых испрашивается его охрана.

Довод заявителя о существовании альтернативных форм шоколадных изделий не дает оснований для признания знака по международной регистрации № 944650 обладающим различительной способностью. Напротив, указанное обстоятельство лишь свидетельствует об использовании изготовителями шоколада (и изделий из него) множества различных форм, в то время как форма плитки (знак по международной регистрации № 944650) является наиболее традиционной и популярной.

Кроме того, следует отметить, что различительная способность может быть свойственна обозначению либо приобретена им в результате его использования. Однако представленные заявителем материалы [11] и [12] не позволяют усмотреть приобретение знаком по международной регистрации № 944650 различительной



способности на территории Российской Федерации до даты его приоритета, так как индивидуализация шоколада и шоколадных изделий осуществляется посредством этикеток, нанесенных на упаковки плиток шоколада. Кроме того, публикацию рекламных материалов невозможно соотнести с конкретным временным периодом, а информация об объемах продаж, приведенная в возражении, носит декларативный характер. Указанное делает несостоятельным довод заявителя о приобретении знаком по международной регистрации № 944650 различительной способности.

Таким образом, вывод экспертизы о том, что знак по международной регистрации № 944650 не обладает различительной способностью и, следовательно, не соответствует требованиям законодательства, является правомерным.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

**отказать в удовлетворении возражения от 08.02.2010, оставить в силе решение Роспатента от 05.11.2009.**