

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 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 23.03.2017 возражение, поданное по поручению компании Ritter Schönbuch Vermögensverwaltungs GmbH & Co. KG, Германия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №748419.

Международная регистрация №748419 знака «**Quadratisch. Praktisch. Gut**» с территориальным расширением на Российскую Федерацию от 02.02.2015 произведена Международным Бюро ВОИС 27.11.2000 на имя заявителя (Ritter Schönbuch Vermögensverwaltungs GmbH & Co. KG, Alfred-Ritter-Strasse 25 71111 Waldenbuch, Germany) в отношении товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Роспатентом 24.11.2016 было принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №748419. Основанием для решения Роспатента явилось заключение по результатам экспертизы, мотивированное несоответствием международной регистрации требованиям пункта 1 (3) статьи 1483 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к тому, что заявленное обозначение, в переводе с немецкого языка означающее «Квадратный. Практичный. Хороший» (см. <http://dic.academic.ru>, <http://www.multitrans.ru>), в целом не обладает различительной способностью, является описательным в отношении заявленных товаров 30 класса МКТУ.

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы возражения сводятся к следующему:

- компания заявителя имеет длительную историю существования, была основана как семейный бизнес в 1912 году кондитером Альфредом Риттером, идея производства квадратной плитки шоколада под брендом «Ritter Sport» появилась в 1932 году, а в 1970 году вышла первая телевизионная реклама «Ritter Sport» со слоганом «Quadratisch. Praktisch. Gut» и появились цветные упаковки шоколадок, на каждой из которых непременно присутствовал указанный слоган;

- шоколадки «Ritter Sport» со слоганом «Quadratisch. Praktisch. Gut» представлены на российском рынке с 2001 года, с 2002 по 2007 года шоколад производился по лицензии и под контролем компании заявителя на Одинцовской кондитерской фабрике, занимал в 2004 году 2,5% доли российского рынка по общей стоимости продаж, 4,6% - в 2005 году, с 2007 года весь шоколад стал ввозиться из Германии;

- нанесенный на упаковку шоколада слоган «Quadratisch. Praktisch. Gut» призван передавать суть товара заявителя, не сопровождается переводом, поскольку звучание немецкой фразы в оригинале вызывает у потребителя представление о немецком прагматизме, строгом немецком стиле, неизменном качестве продукции;

- благодаря рекламе в различных средствах массовой информации, слоган «Quadratisch. Praktisch. Gut» приобрел различительную способность и ассоциируется у потребителя исключительно с продукцией заявителя.

В силу изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по

международной регистрации №748419 в отношении заявленных товаров 30 класса МКТУ.

В качестве материалов, иллюстрирующих доводы возражения, заявителем представлены следующие сведения:

1. Информация с сайтов candynet.ru, best-guide.ru, www.newsru.com, oreol.info, www.brandreport.ru, miruspeha.com, www.molomo.ru, www.point.ru, www.media-online.ru, www.sostav.ru;

2. Макеты упаковок;

3. Статья из онлайн словаря marketing.academic.ru;

4. Статья из ru.wikipedia.org;

5. CD-диск с видеозаписями семи рекламных роликов;

6. Распечатки стоп-кадров

7. Сведения о рекламе:

7.1. Таблица теле вещания с переводом на русский язык (выдержки);

7.2. Таблица затрат на рекламу с переводом на русский язык (выдержки);

7.3. Данные о затратах на печатную рекламу с переводом на русский язык (выдержки);

7.4. Рекламный бюджет ТВ-рекламы на 2010 год с переводом на русский язык (выдержки);

7.5. Рекламный бюджет ТВ-рекламы на 2012 год с переводом на русский язык (выдержки);

7.6. Рекламный бюджет ТВ-рекламы на 2014 год с переводом на русский язык (выдержки);

8. Таблица роста продаж;

9. Статья из сборника «Культурная жизнь Юга России», сборника трудов II Международной научно-практической конференции, выдержка из диссертации «Основные характеристики слогана...», статья из сборника «Общетеоретические и типологические проблемы языкознания», с сайта vwww.cheloveknauka.com, статья с сайта germany_de_ru.academic.ru;

10. Страницы сайтов irrecomend.ru, otzovik.com;

11. Страницы сайтов trv.science.ru, www.testauto.ru. adindex.ru.

На заседании коллегии, состоявшемся 18.04.2017, заявитель представил сведения об аффилированности компаний Риттер Шёнбух Фермегенсфервальтунс ГмбХ унд Ко. КГ и Альфред Риттер ГмбХ унд Ко. КГ [12].

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия считает доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты (02.02.2015) территориального расширения на Российскую Федерацию знака по международной регистрации №748419 правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 за №4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее - Правила).

В соответствии с требованиями подпункта 3 пункта 1 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 указывающие на их вид, качество, количество, 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 1.1 статьи 1483 Кодекса положения пункта 1 настоящей статьи не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Согласно положениям пункта 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся 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.

Заявленное обозначение «**Quadratisch. Praktisch. Gut**» по международной регистрации №748419 с приоритетом от 02.02.2015 является словесным, выполнено стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №748419 испрашивается в отношении товаров 30 класса МКТУ «*tablette de chocolat de forme carrée*» / «квадратная шоколадная плитка».

Анализ заявленного обозначения «**Quadratisch. Praktisch. Gut**» показал, что оно включает в свой состав лексические единицы немецкого языка и в переводе на русский язык означает «Квадратный. Практичный. Хороший» (<http://dic.academic.ru>, <http://www.multitran.ru>).

Учитывая приведенные сведения из общедоступных словарно-справочных источников информации можно сделать вывод, что для заявленного вида товара 30 класса МКТУ, представляющего собой кондитерское изделие в виде квадратной шоколадной плитки, входящие в состав заявленного обозначения словесные элементы сами по себе носят описательный характер, а, следовательно, являются неохраноспособными в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Вместе с тем, из имеющихся в деле материалов, представленных заявителем, усматривается, что сочетание трех словесных элементов «**Quadratisch. Praktisch. Gut**» долгий период времени используется заявителем в качестве средства индивидуализации.

В возражении представлены общедоступные сведения из сети Интернет [1], в которых приводится подробная история создания компании Alfred Ritter GmbH & Co. KG, основанной в Германии в начале 20 века и являющейся известным производителем шоколада под товарным знаком «**Ritter Sport**», выпускаемого в виде плитки узнаваемой квадратной формы, появившейся еще в 1932 году. В 1970 году была выпущена первая телевизионная реклама шоколада «**Ritter Sport**»,

сопровождаяемая рекламным слоганом «Quadratisch. Praktisch. Gut», который впоследствии стал наноситься на этикетку каждой плитки шоколада.

Как следует из материалов [1], шоколад «Ritter Sport» появился на территории Российской Федерации в 2001 году и до 2007 года производился на Одинцовской кондитерской фабрике по лицензии и под контролем компании заявителя. С 2007 года вся представленная в России продукция «Ritter Sport» импортируется из Германии.

Помимо сведений об истории и развитии деятельности компании-производителя шоколада «Ritter Sport» в представленных материалах [1] содержатся статьи из Интернет-изданий, в которых приводятся сведения о присутствии этой продукции на российском рынке.

Приведенные в возражении документы [2], [6], [10] содержат изображения этикеток шоколадок «Ritter Sport», сопровождаемые информацией о товаре на русском языке. Более того, из материалов [10] усматриваются непосредственные даты производства шоколада (16.09.2011, 14.03.2013), которые предшествуют дате приоритета заявленного обозначения. При этом каждая из приведенных этикеток шоколада «Ritter Sport» сопровождается обозначением «Quadratisch. Praktisch. Gut» на немецком языке без перевода. Обозначением «Quadratisch. Praktisch. Gut» сопровождается также и телевизионная реклама шоколада «Ritter Sport», что подтверждается соответствующими рекламными роликами [5].

Материалы [7] свидетельствуют о том, что заявитель затратил значительные суммы на продвижение шоколада, сопровождаемого обозначением «Quadratisch. Praktisch. Gut», в частности, на рекламу продукции на телевидении и в печатных изданиях.

Так, рекламные ролики шоколада «Ritter Sport», сопровождаемые рекламным слоганом «Quadratisch. Praktisch. Gut», транслировались на телевидении с 2010 по 2015 годы в таких городах как Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Екатеринбург, Новосибирск, Красноярск, Челябинск, Ростова-на-Дону, Казань, Пермь. При этом затраты на телевизионную рекламу шоколада со слоганом

«Quadratisch. Praktisch. Gut.» в Российской Федерации заявителем было потрачено более шестисот миллионов рублей.

Рекламные материалы шоколада, содержащие обозначением «Quadratisch. Praktisch. Gut», размещались на бортах поездов «Аэроэкспресс», «Сапсан», распространялись на авиарейсах «Аэрофлота» и «Трансаэро». На рекламу в поездах и самолетах с декабря 2014 по январь 2015 было потрачено более трех миллионов рублей.

Помимо имеющихся сведений о широкой рекламе шоколада, сопровождаемого заявленным обозначением, в возражении представлены выдержки из ряда научных статей в области филологии и журналистики [9], опубликованных в свободном доступе до даты приоритета заявленного обозначения. В этих статьях, в частности, делается вывод о высокой степени узнаваемости рекламного слогана «Quadratisch. Praktisch. Gut.» среди российских потребителей (46%) и его ассоциировании с конкретным видом продукции - шоколадом «Ritter Sport».

Таким образом, из представленных заявителем документов усматривается, что обозначение «Quadratisch. Praktisch. Gut» в течение длительного периода времени, предшествующего дате приоритета заявленного обозначения, использовалось при маркировке конкретного товара и приобрело различительную способность на территории Российской Федерации в качестве средства индивидуализации товара 30 класса МКТУ «квадратная шоколадная плитка», выпускаемого компанией-производителем - Alfred Ritter GmbH & Co. KG. При этом в материалах возражения имеется документ [12], свидетельствующий об аффилированности компании-производителя Alfred Ritter GmbH & Co. KG. с заявителем, являющимся правообладателем товарных знаков «Ritter Sport» на территории Российской Федерации (в частности, товарные знаки по свидетельствам №276582, №293264, №294953).

Все вышеуказанные обстоятельства устраняют препятствие для предоставления правовой охраны знака по международной регистрации №748419 на территории Российской Федерации в виде несоответствия пункту 1 (3) статьи

1483 Кодекса, а, следовательно, поступившее возражение подлежит удовлетворению.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 23.03.2017, отменить решение Роспатента от 24.11.2016 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №748419 в отношении товаров 30 класса МКТУ «tablette de chocolat de forme carrée».