

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

### по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью 4 Гражданского кодекса 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 возражение, поступившее 01.02.2017 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), на решение Роспатента об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1213413, при этом установлено следующее.

Международная регистрация знака с конвенционным приоритетом от 15.02.2014 была произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (далее – МБ ВОИС) 15.05.2014 за №1213413 со сроком действия 10 лет в отношении товаров 30 класса МКТУ на имя August Storck KG, Waldstrasse 27, 13403 Berlin, Германия (далее – заявитель).

Знак по международной регистрации №1213413 представляет собой



объемное обозначение .

Роспатентом 06.04.2016 принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1213413 в отношении части товаров, приведенных в перечне международной регистрации.

Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому знак по международной регистрации №1213413 не соответствует требованиям пунктов 1 (3), 1 (4) и 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы указывается, что знак включает изобразительный элемент, представляющий собой натуралистическое изображение кондитерского изделия определенного вида – вафли с шоколадно-кремовой прослойкой. Данное кондитерское изделие не является шоколадом, шоколадным изделием и мороженым. Вследствие указанного рассматриваемый изобразительный элемент способен ввести в заблуждение потребителя в отношении вида следующих товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне международной регистрации №1213413: «chocolat; produits de chocolat; crèmes glacées» (шоколад; шоколадные изделия; мороженое).

В заключении по результатам экспертизы указано, что представленная объемная форма упаковки, склеенная по краям, не обладает различительной способностью, поскольку представляет собой простую обертку, которая может быть использована как упаковка для хранения пищевых продуктов для последующей их реализации. Подобная упаковка используется различными производителями по всему миру. В связи с указанным форма упаковки исключается из самостоятельной правовой охраны в отношении всех заявленных товаров 30 класса МКТУ.

В возражении, поступившем 01.02.2017, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- присутствующий в заявленном обозначении изобразительный элемент не дает четкого представления о том, какой именно продукт изображен, то есть невозможно однозначно утверждать, что изображена именно «вафля с шоколадно-кремовой прослойкой»;

- при этом использованная цветовая гамма, в которой данный элемент выполнен, может ассоциироваться у потребителя с шоколадным компонентом, так как шоколад, как правило, имеет коричневый цвет;

- соответственно, изобразительный элемент знака может ассоциироваться у потребителя с шоколадом и с изделием из шоколада и, следовательно, не может вводить потребителя в заблуждение относительно данных товаров;

- позиция «chocolat» в заявленном перечне имеет также и такой перевод на русский язык как «шоколадные конфеты», при этом «шоколадные конфеты» могут иметь заявленную форму;

- что касается заявленной позиции «мороженое», то с учетом многообразия видов и форм, в которых в настоящее время выпускается мороженое, изобразительный элемент, включенный в знак, может ассоциироваться с этим продуктом;

- таким образом, рассматриваемый изобразительный элемент не может вводить потребителя в заблуждение относительно вышеперечисленных заявленных товаров 30 класса МКТУ;



- кроме того, заявителю принадлежит знак по международной регистрации №629395, аналогичный знаку по международной регистрации №1213413, правовая охрана которому предоставлена на территории Российской Федерации, в том числе, для таких товаров как «шоколад, изделия из шоколада»;

- что касается заявленной формы упаковки, то она не обусловлена исключительно или главным образом функциональным назначением, наоборот, данная форма является оригинальной, не несет в себе исключительно функциональную нагрузку, а представляет собой дизайнерское решение упаковки, которая призвана запоминаться потребителю и, соответственно, индивидуализировать товары заявителя;



- заявителю также принадлежит знак по международной регистрации №1169244 и, как указано выше, знак по международной регистрации

№629395, включающие изображение упаковки, форма которой в точности повторяет форму, заявленную в знаке по рассматриваемой международной регистрации №1213413;

- знаки по международным регистрациям №1169244 и №629395 признаны охраноспособными на территории Российской Федерации, включая форму;

- в случае с заявленным обозначением экспертизой должен быть принят такой же подход, как и в случае с международными товарными знаками №1169244 и №629395 того же заявителя, учитывая также и тот факт, что обозначения представляют собой и воспринимаются потребителем как серия знаков одного производителя.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента и вынести решение о предоставлении правовой охраны знаку по международной регистрации №1213413 в отношении всех товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия находит доводы заявителя убедительными.

С учетом даты конвенционного приоритета 15.02.2014 международной регистрации №1213413 правовая база для оценки охраноспособности знака включает 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, № 4322 (далее – Правила).

Согласно положениям пункта 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.

В соответствии с положениями пункта 1 (4) статьи 1483 Кодекса не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.

Согласно пункту 2.3.1 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, реалистические или схематические изображения товаров, заявляемые на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров, трехмерные объекты, форма которых обусловлена исключительно функциональным назначением.

Согласно подпункту 2.3.2.4 Правил не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой общепринятую форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом, свойством, назначением товара, либо его видом.

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

В соответствии с пунктом 3 (1) статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

В соответствии с пунктом 2.5.1 Правил 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. Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

Знак по международной регистрации №1213413 представляет собой



объемное обозначение в виде трехмерного натуралистического изображения упаковки прямоугольной формы, склеенной по краям. Фон упаковки выполнен белым, голубым и красным цветами. На упаковке размещены реалистические изображения двух колосков, стакана с молоком, орехов и кондитерского изделия прямоугольной формы с гофрированной поверхностью коричневого цвета и слоями белого и коричневого цветов. Под перечисленными изобразительными элементами размещен словесный элемент «Knoppers», выполненный буквами латинского алфавита синего цвета.

Указанному знаку было отказано в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации в отношении товаров 30 класса МКТУ «chocolat; produits de chocolat; crèmes glacées» (шоколад; шоколадные изделия; мороженое). Вывод экспертизы основывается на том, что на упаковке изображена вафля с шоколадно-кремовой прослойкой, в связи с чем, для перечисленных товаров 30 класса МКТУ знак по международной регистрации №1213413 способен ввести потребителя в заблуждение относительно вида товара.

Вместе с тем, с учетом многообразия видов и форм шоколада, шоколадных изделий и мороженого, изображенное на упаковке изделие не возможно однозначно идентифицировать только как вафлю с шоколадно-кремовой прослойкой.

В частности, ниже продемонстрированы следующие виды шоколада, имеющего различные прослойки, либо начинку:



В связи с изложенным коллегия не усматривает, что наличие в знаке изображения кондитерского изделия способно дезориентировать потребителя с

точки зрения вида продукции в отношении товаров 30 класса МКТУ «шоколад; шоколадные изделия; мороженое». Таким образом, основания для вывода о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса отсутствуют.

Что касается заявленной формы упаковки, то она не обладает различительной способностью, поскольку обертки прямоугольной формы со склеенными с двух противоположных сторон краями традиционно используются для упаковки кондитерских изделий и мороженого различными изготовителями



Интернет, в частности, <https://yandex.ru/>).

В этой связи довод экспертизы о несоответствии заявленной формы упаковки требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, как не обладающей различительной способностью, является обоснованным.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 01.02.2017, отменить решение Роспатента от 06.04.2016 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1213413 для всех указанных в перечне международной регистрации товаров 30 класса МКТУ с исключением формы упаковки из самостоятельной правовой охраны.**