


ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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 12.05.2015, поданное ООО «ОМТ», Москва (далее - лицо, подавшее возражение) против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 476802, при этом установила следующее.



Оспариваемый комбинированный товарный знак  по заявке № 2011702839 с приоритетом от 24.01.2011 зарегистрирован 17.12.2012 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за № 476802 на имя ООО «Кондитерский дом «Тортония», г. Владивосток (далее – правообладатель) в отношении товаров 30, услуг 35, 43 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства, в следующем цветовом сочетании: «светло-коричневый, коричневый, темно-коричневый, белый, черный». Срок действия регистрации – до 24.01.2021.

В поступившем 12.05.2015 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности возражении выражено мнение лица, подавшего возражение, о том, что регистрация № 476802 товарного знака произведена в нарушение требований, установленных положением пункта 1(3) статьи 1483 Кодекса в отношении всех товаров 30 класса МКТУ.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- словесный элемент «Три шоколада» оспариваемого товарного знака по свидетельству № 476802 не способен индивидуализировать указанные в перечне свидетельства товары 30 класса МКТУ;
- элемент «Три шоколада» состоит из неохраняемых элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид - «шоколад», качество, а также на их состав, количество и свойство – «три»;
- согласно словарным источникам: «шоколад» - это кондитерское изделие, застывшая масса какао с сахаром, либо сладкий напиток из порошка этого изделия, «три» - число, цифра и количество;
- согласно ГОСТу № Р 53041-2008 «Национальный стандарт РФ. Изделия кондитерские и полуфабрикаты кондитерского производства» «шоколад – кондитерское изделие, получаемое на основе какао-продуктов и сахара, в состав которого входит не менее 35 % общего сухого остатка какао-продуктов»;
- исходя из ГОСТа № Р 53041-2008, Постановления № 21 от 28.04.1999 «О правилах проведения сертификации пищевых продуктов и продовольственного сырья» и иных словарных источников можно прийти к выводу, что словесный элемент «Три шоколада» представляет собой простое указание товара, а для товаров, являющихся результатами переработки шоколада данный элемент представляет собой простое указание сырья и вкусовых свойств товара;
- также словесный элемент «Три шоколада» оспариваемого товарного знака по свидетельству № 476802 указывает на три вида сырья изделия, присутствующие в составе товара;
- словесный элемент «tortoniya store» оспариваемого товарного знака по свидетельству № 476802 не влияет на охраноспособность словесного элемента «Три шоколада»;
- правообладатель оспариваемого товарного знака по свидетельству № 476802 использует обозначение «Три шоколада» как указание на свойство, состав, количество товаров. Так, на официальном сайте правообладателя предлагается к продаже торт «Три шоколада» со следующим описанием: «два тонких бисквита,

пропитанных коньячным спиртом, и три нежных мусса на основе темного, молочного и белого шоколада»;

- лицо, подавшее возражение, является производителем кондитерских изделий;
- включение словесного элемента «Три шоколада» в качестве охраняемого в составе товарного знака по свидетельству № 476802 не позволяет изготовителю указывать данное обозначение на упаковках своих кондитерских изделий при изготовлении продукции на основе «шоколада», либо при изготовлении товара на основе трех видов шоколада;
- словесный элемент «Три шоколада» воспринимается рядовым потребителем в качестве прямого указания на характеристики товаров, а именно, на состав и вкусовые свойства начинки;
- словесный элемент «Три шоколада» является описательным и необходимость его использования в хозяйственном обороте может возникнуть у любого лица;
- позиция лица, подавшего возражение, подтверждается ранее существовавшими товарными знаками по свидетельствам №№ 195315, 188350, 195633, 195317, в которых словесные элементы «ТРИ ПЕРСИКА», «ТРИ БАНАНА», «ТРИ АНАНАСА», «ТРИ АПЕЛЬСИНА» были включены в состав товарных знаков в качестве неохраняемых.

На основании изложенного лицом, подавшим возражение, выражена просьба о признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 476802 в отношении всех товаров 30 класса МКТУ.

В подтверждение изложенных доводов лицом, подавшим возражение, представлены следующие материалы:

- распечатка сведений в отношении оспариваемого товарного знака «Три шоколада» по свидетельству № 476802 – [1];
- выдержка из словаря русского языка Ожегова С.И. в отношении слова «шоколада» - [2];
- выдержка из словаря русского языка Ожегова С.И. в отношении слова «три» - [3];
- распечатка с официального сайта ООО «Кондитерский дом «Тортона» <http://www.tortoniya.ru/>, содержащая сведения о торте «Три шоколада» - [4];

- копии свидетельств №№ 195315,188350,195633,195317 - [5];
- сведения из ЕГРЮЛ в отношении ООО «ОМТ» - [6].

Правообладатель товарного знака по свидетельству № 476802, в установленном порядке ознакомленный с материалами возражения, 28.08.2015 представил отзыв по мотивам возражения, доводы которого сводятся к следующему:

- различительная способность оспариваемого товарного знака по свидетельству № 476802 достигается за счет семантики всего обозначения, а не отдельных его частей;
- в соответствии с пунктом 2.2. «Рекомендаций по отдельным вопросам экспертизы заявленных обозначений», утвержденных Приказом Роспатента от 23.03.2001 № 39 [далее - Рекомендации] «следует различать обозначения описательные и обозначения, вызывающие в сознании потребителя представление о производимых товарах через ассоциации. Последним может быть предоставлена правовая охрана»;
- согласно требованиям, изложенным в Рекомендациях, словесный элемент «Три шоколада» товарного знака по свидетельству № 476802 не является описательным по отношению к перечню товаров 30 класса МКТУ, так как не указывает на конкретный товар, вес, объем, цену и т.д. и не описывает характеристики товара;
- перечень ингредиентов (состав продукта) регулируется ГОСТом Р 51074-2003;
- перед списком ингредиентов должен быть заголовок «состав», ингредиенты перечисляют в порядке уменьшения массовой доли в момент изготовления пищевого продукта;
- если ингредиент представляет собой пищевой продукт, состоящий из двух и более ингредиентов, то такой составной ингредиент допускается включать в перечень ингредиентов под собственным наименованием. При этом непосредственно после наименования такого составного ингредиента в скобках приводят список составляющих его компонентов в порядке уменьшения их массовой доли;
- производитель не может в составе продукта написать «Три шоколада», а обязан конкретизировать каждый ингредиент, входящий в состав продукта;
- словесный элемент «Три» позволяет изменить семантику оспариваемого товарного знака по свидетельству № 476802 и придать достаточную различительную

способность, что подтверждается практикой Роспатента: «ТРИ ЗЕРНА» (свидетельство № 479983), «ТРИ ПЕРЦА» (свидетельство № 361384), «ТРИ ЛИМОНА» (свидетельства №№ 432992, 442042), «ТРИ ПИРОГА» (свидетельство № 440063), «ТРИ ОРЕШКА» (свидетельство № 395811), «ТРИ ЯГОДКИ» (свидетельство № 463681).

Учитывая вышеизложенное, правообладатель просит оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 476802.

В подтверждение изложенных доводов правообладателем представлены следующие материалы:

- выписка из ЕГРЮЛ - [7];
- сведения о практике Роспатента в части регистраций товарных знаков со словесным элементом «ТРИ» - [8];
- выдержка из ГОСТа Р 51074-2003 - [9].

На заседании коллегии, состоявшемся 08.10.2015, лицом, подавшим возражение, были приобщены следующие комментарии:

- обозначение «Три шоколада» является описательным, поскольку указывает на состав сырья, из которого произведены товары, для индивидуализации которых оспариваемый товарный знак по свидетельству № 476802 зарегистрирован;
- словесный элемент «Три шоколада» занимает в товарном знаке по свидетельству № 476802 доминирующее положение;
- оспариваемый товарный знак с описательным элементом «Три шоколада» в отношении товаров 30 класса МКТУ служит для маркировки тортов с начинкой из мусса из трех видов шоколада, при этом его регистрация произведена с нарушением пункта 1(3) статьи 1483 Кодекса;
- согласно сведениям энциклопедии «Википедия» всего существует 3 вида шоколада: горький, молочный и белый, нередко используются их сочетания;
- словесный элемент «Три шоколада» оспариваемого товарного знака по свидетельству № 476802 не через ассоциации воспринимается в качестве указания на три существующих вида шоколада;

- обозначение «Три шоколада» использовалось различными производителями до даты приоритета товарного знака по свидетельству № 476802;
- у спорного обозначения отсутствует различительная способность;
- предоставление исключительного права одному лицу на обозначение «Три шоколада» ставит этого хозяйствующего субъекта в преимущественное положение, что является нарушением антимонопольного законодательства.

В подтверждение своих доводов лицом, подавшим возражение, к материалам дела были приобщены следующие документы:

- сведения с сайта энциклопедии «Википедия» <https://ru.wikipedia.org/wiki/> - [10];
- фотографии шоколада - [11];
- сведения с сайтов сети Интернет о производителях и торте «ТРИ ШОКОЛАДА» - [12].

Представленные лицом, подавшим возражение, материалы [11,12] не отвечают требованиям пункта 2.5. Правил ППС, поэтому не могут быть учтены в рамках настоящего возражения. Согласно пункту 2.5. Правил ППС «дополнительные материалы считаются изменяющими мотивы возражения, если в них приведены отсутствующие в возражении источники информации, кроме общедоступных словарно-справочных изданий».

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке, на заседании коллегии, состоявшемся 08.10.2015, отсутствовал.

Коллегия отмечает, что в соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку может быть подано в палату по патентным спорам заинтересованным лицом.

Согласно возражению, поступившему 12.05.2015, товарный знак со словесным элементом «Три шоколада» товарного знака по свидетельству № 476802 способен повлиять на права и обязанности лица, подавшего возражения, являющегося производителем кондитерских изделий [6]. Данное обстоятельство выражается в запрете использования на упаковке кондитерских изделий указания вида, свойства, состава сырья. Согласно сайтам сети Интернет (например, <http://www.goodsmatrix.ru/>; <http://www.4639639.ru>) лицо, подавшее возражение,

производит торты, в состав которых входит шоколад (медовик с шоколадом, капучино с орехами). Таким образом, коллегия усматривает заинтересованность ООО «ОМТ» в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 476802 в отношении части товаров 30 класса МКТУ, имеющих отношение к кондитерским изделиям, напиткам на основе шоколада.

В отношении другой части товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне спорного знака по свидетельству № 476802, не имеющих отношения к кондитерским изделиям (например, «приправы, мюсли, мороженое, зерновые продукты и мука, чай и напитки на его основе и т.д.), заинтересованность лица, подавшего возражение, не прослеживается. Данные товары относятся к иному роду (виду) товаров («продукция мукомольно-крупяная»; «чай и напитки на его основе»; «приправы и пряности»; «мороженое»), имеют другое назначение. Вследствие чего указанные категории товаров относятся к иному источнику происхождения.


Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, поступившего 12.05.2015, коллегия находит доводы возражения неубедительными.

С учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (24.01.2011) правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя вышеуказанный Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 №32, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, рег. №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее - Правила).

В соответствии с требованиями 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 указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место, способ производства или сбыта.

Согласно пункту 2.3.1.5 Правил к обозначениям, характеризующим товар, относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указание свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер); указания материала или состава сырья; указания веса, объема, цены товаров; даты производства товаров; данные по истории создания производства; видовые наименования предприятий; адреса изготовителей товаров и посреднических фирм; обозначения, состоящие частично или полностью из географических названий, которые могут быть восприняты как указания на место нахождения изготовителя товара.



Оспариваемый товарный знак  по свидетельству № 476802 (приоритет от 24.01.2011) является комбинированным. Словесный элемент «Три шоколада» выполнен буквами русского алфавита стилизованным шрифтом, при этом первые буквы словосочетания выполнены заглавными, остальные - строчные. Словесный элемент «Три шоколада» размещен по центру прямоугольника на фоне трех волнообразных цветных линий. Под словесным элементом «шоколада» расположен словесный элемент «TORTONIYA STORE», выполненный заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 30, услуг 35, 43 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства, в следующем цветовом сочетании: «светло-коричневый, коричневый, темно-коричневый, белый, черный». Срок действия регистрации – до 24.01.2021.

Анализ оспариваемого товарного знака на соответствие требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Согласно общедоступным словарно-справочным изданиям [2,3] слова «три», «шоколад» означают:

«три» - число, цифра, количество;

«шоколад» - кондитерское изделие – застывшая масса какао с сахаром; сладкий напиток из порошка этого изделия.

Согласно данным [10] энциклопедии «Википедия» шоколад бывает горьким, молочным, белым, а также существуют диабетические разновидности. Черный (горький) шоколад делают из тертого какао, сахарной пудры и масла какао. Изменяя соотношение между сахарной пудрой и какао тертым, можно изменять вкусовые особенности получаемого шоколада – от горького до сладкого. Самый горький шоколад продают под названием «горький», менее горький – под названием «темный». Молочный шоколад с добавлениями изготавливают из тертого какао, масла какао, сахарной пудры и сухого молока. Белый шоколад готовят без добавления какао-порошка, поэтому он имеет кремовый цвет (белый). Разновидность, обозначаемую шоколадом с льющейся на него молочной массой, называют «нежнейшим» или «нежным» белым шоколадом. Диабетический шоколад предназначен для больных сахарным диабетом (вместо сахара используют подсластители). Пористый шоколад получают в основном из десертной шоколадной массы, которую разливают в формы на три четверти объема, помещают в вакуум-котлы и выдерживают в жидком состоянии в течение 4 часов. В вакууме, благодаря расширению пузырьков, образуется пористая структура плитки. Может быть «темным», «горьким», «молочным» и «белым».

Типы шоколада упоминаются в ГОСТе 31721-2012 «Шоколад. Общие технические условия» (введен в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 29.11.2012 № 1474-ст), а также в упомянутом в возражении ГОСТе № Р 53041-2008. Согласно данным источникам различают следующие типы шоколада: шоколад, молочный шоколад, несладкий шоколад, горький шоколад, темный шоколад, белый шоколад и (или) их сочетания, шоколад с начинкой и шоколадные изделия. В пункте 4.1 ГОСТа 31721-2012 оговорено, что «шоколад в зависимости от технологии производства и степени измельчения подразделяют на обыкновенный и десертный».

Из указанных источников усматривается, что разновидности шоколада, его свойство и состав не ограничиваются только тремя его видами.

В соответствии с пунктом 2.2. Рекомендаций «следует различать обозначения описательные и обозначения, вызывающие в сознании потребителя представление о

производимых товарах через ассоциации. Последним может быть предоставлена правовая охрана. В том случае, когда для того, чтобы сформулировать описательную характеристику товара или характеристику сведений об изготовителе, нужны дополнительные рассуждения, домысливания, ассоциации, можно признать, что анализируемый элемент не является описательным».

Так и при восприятии обозначения «Три шоколада» потребителю требуются дополнительные рассуждения, домысливания, ассоциации, чтобы прийти к заключению о том, какой именно смысл заложен в словесный элемент «Три шоколада» оспариваемого товарного знака по свидетельству № 476802.

Таким образом, коллегия считает довод лица, подавшего возражения, о том, что словесный элемент «Три шоколада» оспариваемого товарного знака по свидетельству № 476802 является простым указанием на вид товара 30 класса МКТУ, а также является указанием характеристик товаров 30 класса МКТУ (свойство, состав, количество, сырье, качество), не обоснованным. Кроме того, в перечне оспариваемой регистрации отсутствует такой вид товаров 30 класса МКТУ как «шоколад».

Словесный элемент «TORTONIYA» в латинском написании воспроизводит часть фирменного наименования правообладателя «Гортония». Словесные элементы «TORTONIYA STORE» (store – в переводе с английского на русский язык имеет ряд значений, в том числе, магазин), «Три шоколада», а также изобразительный элемент в виде волнообразных линий по своей совокупности усиливают различительную способность оспариваемого товарного знака по свидетельству № 476802.

Довод лица, подавшего возражение, о том, что словесный элемент «Три шоколада» воспринимается рядовым потребителем в качестве прямого указания на характеристики товаров, а именно, на состав и вкусовые свойства начинки носит декларативный характер и не подтвержден документально.

Довод лица, подавшего возражение, о том, что обозначение «Три шоколада» использовалось различными производителями до даты приоритета спорного знака выходит за рамки изначально поданного 12.05.2015 возражения и на основании

пункта 2.5. Правил ППС не может повлиять на выводы коллегии, сделанные по результатам рассмотрения возражения, поступившего 12.05.2015.

Представленные сведения о товарных знаках [5], в состав которых входили не охраняемые элементы «ТРИ ПЕРСИКА», «ТРИ БАНАНА» и т.д., не убедительны, поскольку правовая охрана данных товарных знаков прекращена. В то же время существуют товарные знаки [8] с более поздним приоритетом, отражающие современную практику, в состав которых входит числительное «ТРИ», вызывающие подобные ассоциации, которым предоставлена правовая охрана: «ТРИ ЗЕРНА» (свидетельство № 479983), «ТРИ ПЕРЦА» (свидетельство № 361384), «ТРИ ЛИМОНА» (свидетельства №№ 432992, 442042), «ТРИ ПИРОГА» (свидетельство № 440063), «ТРИ ОРЕШКА» (свидетельство № 395811), «ТРИ ЯГОДКИ» (свидетельство № 463681).

В соответствии с данными [7] основным видом деятельности правообладателя является производство сухих хлебобулочных изделий и мучных кондитерских изделий. Согласно представленному источнику [4] правообладатель реализует свое право и использует словесное обозначение «Три шоколада» для маркировки торта, одновременно на упаковке товара присутствует и указание состава продукта (перечень ингредиентов), регламентированное ГОСТом Р 51074-2003 [9].

Оценивая все обстоятельства в совокупности, коллегия считает, что основания для признания товарного знака по свидетельству № 476802 несоответствующим требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса в отношении рассматриваемых товаров 30 класса МКТУ отсутствуют.

Рассмотрение вопроса нарушения антимонопольного законодательства в рамках настоящего возражения процессуально не предусмотрено.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 12.05.2015, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 476802.