

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, рассмотрела возражение, поступившее 29.03.2019, поданное АО «КОНТИ-РУС», г. Курск (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2018713512 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Предоставление правовой охраны товарному знаку с приоритетом от 05.04.2018 по указанной заявке испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 30 класса МКТУ «конфеты».

Согласно материалам заявки на регистрацию в качестве товарного знака



заявлено объемное обозначение

в цветовом сочетании: «коричневый».

Роспатентом 04.02.2019 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2018713512 в отношении всех товаров 30 класса МКТУ. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что в отношении товаров 30 класса МКТУ, приведенных в перечне заявки, заявленное обозначение не

может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса. Заключение по результатам экспертизы мотивировано следующим:

- заявленное обозначение представляет собой реалистическое изображение товара определенной формы, заявленного в качестве товарного знака для обозначения этих товаров, которое в целом не обладает различительной способностью, поскольку не может быть идентифицировано с конкретным производителем товаров;
- согласно сети Интернет (<https://www.livemaster.ru/item/13349656-dlya-domu-i-interera-bolshaya-shkatulka-konfetnoe-assorti>; <https://eurochocolate.ru/>; https://store.pobedavkusa.ru/catalog/assorti_shokoladnykh_konfet/internet_magazin_061_ko_nf_assorti_200_14/) на рынке присутствуют различные варианты шоколадных конфет с круглой шляпкой и резьбой;
- заявителем не представлено документов, подтверждающих приобретенную различительную способность заявленного обозначения.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступило 29.03.2019 возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 04.02.2019. Доводы возражения сводятся к следующему:

- форма заявленного обозначения, заявленного в качестве средства индивидуализации конфет, является оригинальной, не обусловлена функциональным назначением;
- заявителем приведены выдержки из действующего законодательства, комментарии к существующим правовым нормам, выдержки из судебной практики, практики палаты по патентным спорам;
- форма товара может быть зарегистрирована в качестве объемного товарного знака при условии, что такая форма будет являться оригинальной, обусловленной не только функциональным назначением такой формы товара (см., например, судебное решение по делу № СИП – 531/2017);
- форма товара в заявлении обозначении выполняет исключительно декоративную функцию, является хорошо запоминающейся и выделяет заявленное объемное обозначение среди существующих на рынке конфет;
- в качестве ожидаемых форм наиболее распространенных конфет можно выделить конфеты прямоугольной формы, со скругленными углами (например, конфеты

грильяж, конфеты суфле, помадные конфеты, желейные конфеты, конфеты ирис и т.д.). Заявленное обозначение не является традиционной формой конфет;

- ссылка экспертизы на Интернет-источники не содержит достоверных сведений о том, когда именно были размещены изображения. По сведениям заявителя, изображения были размещены значительно позже даты подачи заявки. Приведенные изображения конфет в указанных экспертизой Интернет-источниках



, и т.д. не являются сходными до степени смешения с заявленным обозначением. Использование одной лишь ребристой поверхности конфет недостаточно для вывода о сходстве до степени смешения между заявленным обозначением и любой из конфет, изображенных на сайте. При этом отсутствует какая-либо информация о продаже конфет и каком-либо введении их в гражданский оборот до даты подачи заявки;

- в настоящее время согласно данным Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации в качестве товарных знаков с целью индивидуализации конфет зарегистрированы следующие оригинальные обозначения:



(свидетельство № 485900, приоритет от 25.08.2011, правообладатель:



ООО "МОК - производство", 142181, Московская область, г. Климовск);

(свидетельство № 482281, приоритет от 20.12.2011, правообладатель: ООО "ГРАНТ",



309514, Белгородская область, г. Старый Оскол);

№ 481416, приоритет от 19.12.2011, правообладатель: ООО "ГРАНТ", 309514,

(свидетельство



Белгородская область, г. Старый Оскол);

(свидетельство

№ 554198, приоритет от 23.12.2013, правообладатель: ЗАО "КДВ Павловский Посад", 142500, Московская область, г. Павловский Посад) и др.

На основании изложенного в возражении содержится просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров 30 класса МКТУ.

В подтверждение своих доводов заявителем были представлены следующие материалы:

- копия решения Роспатента от 13.02.2019 г. – [1];
- примеры традиционных форм конфет – [2].

В рамках пункта 1 статьи 1483 Кодекса, выдвинутого экспертизой, на заседании коллегией было отмечено, что заявленное обозначение не обладает различительной способностью, поскольку на дату подачи заявки утратило такую способность в результате длительного использования в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ (кексы-маффины). К протоколу заседания коллегии были приобщены следующие Интернет-источники: <https://ru.wikipedia.org/wiki/Маффин>; tkm-tula.ru/product-category/maffiny.ru/; <https://www.evrohleb.ru/catalog/category/79.html>; <https://magend.ru/products/konditerskie-izdeliya/maffiny/>; tortiana.ru/catalog/keksy_maffiny_optom/; <https://mrbulkin.ru/maffiny/>. Заявитель был ознакомлен с указанными источниками и устно указал на то, что заявленное обозначение способно вызывать разные ассоциации, не только с кексами-маффинами. При этом форма половины изделия придает заявленному обозначению оригинальность. В подтверждение своих доводов заявителем к материалам дела была приобщена сводная таблица с данными сети Интернет об ассоциативном восприятии заявленного обозначения с изображением таких товаров как:



- (<https://toyscat.ru/product/3553385/>);



- (https://www.1stdibs.com/furniture/folk-art/signs/vintage-handmade-ice-cream-sign/id-f_2111852/);



- (<https://pt.wikihow.com/Fazer-um-Rec%C3%A9m-Nascido-Dormir-a-Noite-Toda>);



- (<http://letnyayadacha.ru/tsvety/komnatnye/neprihotlivye/kaktusovye/kak-uhazhivat-za-kaktusom-v-domashnih-usloviyah-pravilno.html>) – [3].

Кроме того, к материалам дела заявителем была приобщена выдержка из приказа Роспатента от 23.03.2001 № 39 (ред. от 06.07.2001) «Об утверждении рекомендаций по отдельным вопросам экспертизы заявленных обозначений».

Изучив материалы дела, выслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, поступившего 29.03.2019, коллегия считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты подачи (05.04.2018) заявки № 2018713512 правовая база для оценки охранных способностей заявленного обозначения включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 г. № 482, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015 г., рег. № 38572, и введенные в действие 31.08.2015 г. (далее – Правила).

Согласно пункту 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная 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 (пункт 1 (4)).

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

Согласно положениям пункта 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся реалистические или схематические изображения товаров, заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров.

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.

Согласно пункту 35 Правил для доказательства приобретения обозначением различительной способности могут быть представлены в соответствующих документах фактические сведения: о длительности, интенсивности использования обозначения, территории и объемах реализации товаров, маркированных заявленным обозначением, о затратах на рекламу, ее длительности и интенсивности, о степени информированности потребителей о заявлении обозначении и изготовителе товаров, включая результаты социологических опросов; сведения о публикациях в открытой печати информации о товарах, сопровождаемых заявлением обозначением и иные сведения.

Документы, представленные заявителем для доказательства приобретения обозначением различительной способности, учитываются при принятии решения о государственной регистрации товарного знака в том случае, если они подтверждают, что заявленное обозначение до даты подачи заявки воспринималось потребителем как обозначение, предназначенное для индивидуализации товаров определенного изготовителя.



Заявленное обозначение по заявке № 2018713512 является объемным и представляет собой трехмерное изображение половинки гладкого купола, исходящего из усеченного конуса с ребристыми гранями и плоской задней поверхностью. Регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака испрашивается в отношении товаров 30 класса МКТУ «конфеты» в цветовом сочетании: «коричневый».

В заключении по результатам экспертизы экспертиза исходила из того, что реалистическое изображение товара не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака. В подтверждение своей позиции экспертизой указаны сайты сети Интернет: <https://www.livemaster.ru/item/13349656-dlya-domu-i-interera-bolshaya-shkatulka-konfetnoe-assorti>; <https://eurochocolate.ru/>; https://store.pobedavkusa.ru/catalog/assorti_shokoladnykh_konfet/internet_magazin_061_ko_nf_assorti_200_14/, согласно которым на рынке присутствуют различные варианты шоколадных конфет с круглой шляпкой и резьбой.

Анализ соответствия заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

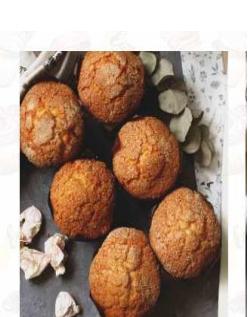
На указанных экспертизой сайтах представлена информация о конфетах, имеющих форму, близкую к форме заявленного обозначения. Кроме того, коллегией было выявлено, что заявленное обозначение не обладает различительной способностью, поскольку на дату подачи заявки утратило такую способность в результате длительного использования в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ (кексы-маффины). См. Интернет-источники: <https://ru.wikipedia.org/wiki/Маффин>; tkm-tula.ru/product-category/maffiny.ru/; <https://www.evrohleb.ru/catalog/category/79.html>; <https://magend.ru/products/konditerskie-izdeliya/maffiny/>; https://tortiana.ru/catalog/keksy_maffiny_optom/; <https://mrbulkin.ru/maffiny/>. Согласно данным Веб-архива <https://web.archive.org/> указанные источники размещены в сети Интернет задолго до даты подачи рассматриваемой заявки, при этом первое упоминание относится к 2013 году и продолжается по настоящее время. Заявитель с

указанными источниками был ознакомлен надлежащим образом. Согласно данным энциклопедии «Википедия» «маффин» – это американский вариант кекса, маленькая круглая или овальная выпечка, преимущественно сладкая, в состав которой входят



разнообразные начинки, в том числе фрукты:

(см. <https://ru.wikipedia.org/wiki/Маффин>). В указанных источниках представлено множество изображений кексов-маффинов разных производителей (ООО ТКМ «Тульская академия кондитерского мастерства», компания «Еврохлеб», компания «МАГЕН-Д», группа компаний «Тортяна», кондитерская «Мистер Булкин»), среди которых:



Форма маффинов имеет большую степень визуального сходства с заявленным обозначением: выпуклая поверхность в верхней части, усеченный конус с ребристой поверхностью в нижней части, при этом все обозначения выполнены в коричневых оттенках. Плоская задняя поверхность заявленного обозначения не приводит к отсутствию сходства с кексами-маффинами, поскольку при первом зрительном впечатлении задняя поверхность не визуализируется. Внимание потребителя в первую

очередь акцентируется на выпуклой поверхности с усеченным конусом и ребристой поверхностью, что и приводит к возникновению одних и тех же образов.

Кроме того, кексы-маффины и конфеты, в отношении которых испрашивается регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака, являются однородными товарами, поскольку относятся к кондитерским изделиям, продаются на одинаковых полках, на которых представлены сладости, лакомства, в продуктовых магазинах, имеют один и тот же круг потребителей (люди, предлагающие сладкое).

Таким образом, заявленное обозначение, не обладает различительной способностью, поскольку на дату подачи заявки утратило такую способность в результате широкого и длительного использования разными производителями в средствах массовой информации в отношении однородных товаров (kekсы-маффины). При этом, форма сравниваемых товаров имеет высокую степень визуального сходства.

На основании указанного выше коллегия пришла к выводу о том, что заявленное обозначение не обладает различительной способностью, поскольку не соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Представленные заявителем примеры традиционных форм конфет [2], а также примеры [3] ассоциативного восприятия заявленного обозначения с изображением иных товаров (не кондитерской промышленности) не способствуют преодолению мотивов для отказа, предусмотренных требованиями пункта 1 статьи 1483 Кодекса. В данном случае речь идет о сравнении кондитерских изделий сходной формы, а также длительном использовании разными независимыми производителями однородных товаров.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 29.03.2019, оставить в решение Роспатента от 04.02.2019.