

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 № 644/261, рассмотрела возражение, поступившее 03.10.2022. Данное возражение подано ООО «В.А.Ш. ШОКОЛАТЬЕ+», г. Москва (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2021735728, при этом установлено следующее.

Заявка №2021735728 на регистрацию изобразительного обозначения



«» была подана на имя заявителя 08.06.2021 в отношении товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом было принято решение от 26.05.2022 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2021735728 в отношении всех заявленных товаров 30 класса МКТУ (далее - решение Роспатента). Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не соответствует требованиям пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса.

Так, было указано, что заявленное обозначение представляет собой реалистическое изображение товара, а именно изображение формы мультизлакового печенья (конфеты), в связи с чем заявленное обозначение не обладает различительной способностью на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку указывает на вид товара.

Товары, имеющие подобную заявленному обозначению форму, текстуру и цвет, производятся различными производителями и широко представлены к продаже (см. Интернет, например: https://kolob.ru/catalog/akkond/desert_akkond_dobryjanka_funduk_desert_mini_3kg/, <https://market.yandex.ru/catalog--musler/18082942>, <https://www.wildberries.ru/catalog/11726718/detail.aspx>, <https://productcenter.ru/products/39173/shokolad-molochnyi-frukty-v-shokie>, <https://www.ozon.ru/product/multizlakovye-konfety-lorena-v-beloj-i-temnoy-glazuri-3-up-po-500-gr-370798107/?sh=t6GK1AAAAA>, <https://www.alexgroup-rendi.ru/produktsiya/mul-tizlakovye-konfety> и др.).

Так же, заявленное обозначение заявлено в отношении товаров 30 класса МКТУ «карамели [конфеты]; шоколад; помадки [кондитерские изделия]; пастилки [кондитерские изделия]», в отношении которых натуралистическое изображение кондитерского изделия (печенья, конфеты) является ложным или способным ввести потребителя в заблуждение относительно вида товара и на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса, не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака.

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

- заявленное обозначение, имеет различительную способность, а именно имеет индивидуальные, неповторимые черты, форму, цветовое выражение. Данный факт подтверждает результат Информационного поиска в АС «Товарные знаки РФ» на сходство изобразительных элементов товарных знаков. Все приведенные ссылки несходны с заявленным обозначением;

- заявленное обозначение является фантазийным и может лишь вызывать ассоциации с областью деятельности заявителя. Таким образом, заявленное обозначение обладает различительной способностью;

- практика Роспатента подтверждает регистрацию товарных знаков, подобных заявленному обозначению. Знак «Раффаэлло» по международной регистрации №798984 обладает различительной способностью, хотя представляет собой непосредственно форму конфеты;

- заявленное обозначение приобрело различительную способность в результате использования его заявителем;

- в решении Роспатента указывается на отсутствие в материалах заявки документов, не представлены часть документов, на которые ссылается заявитель (нет данных: договора на выставку «ПРОДЭКСПО-2018»; договора на выставку «ПРОДЭСПО-2019», фото стенда с изображением конфет на стенде, диплома и медали за победу в конкурсе «Лучший продукт» с участием Мультизлаковых конфет с темной и с белой глазурью; договора на выставку «ПРОДЭКСПО-2020», фото стенда с изображением конфет в дизайне стенда, нет данных о декларации ЕАС от 22.02.2017 г., договора с ТС "Магнит" (Тандер) и X5 Ритейл Групп («Пятерочка», «Перекресток») на поставку Мультизлаковых конфет с темной и с белой кондитерской глазурью, данных о выставочном приоритете товарного знака с темной глазурью (свидетельство о демонстрации товарного знака). Вместе с тем, данный довод является ошибочным, так как упомянутые документы были представлены вместе с заявкой через личный кабинет;

- таким образом, заявителем подтверждены данные о затратах на рекламу, ее длительность и интенсивность, о степени информированности потребителей о заявленном обозначении и его изготовителе;

- в 2017 году ООО «В.А.Ш. ШОКОЛАТЬЕ+» совместно с индивидуальным предпринимателем Сиддиковым С.А. разработали и запустили производство мультизлаковых конфет «Cobarde El CHOCOLATE» с темной кондитерской глазурью и с белой кондитерской глазурью;

- в 2019 году было принято решение провести ребрендинг торговой марки «Cobarde El CHOCOLATE» на «Co barre de CHOCOLAT». С начала 2020 года был запущен данный процесс. В 2019 и 2020 годах сняты рекламные ролики и запущены рекламные кампании бренда «Co barre de CHOCOLAT» на мультизлаковые конфеты с темной кондитерской глазурью и с белой кондитерской глазурью, что подтверждается Договорами с индивидуальным предпринимателем Наumenko В.А, индивидуальным предпринимателем Разумовым П.Л. и ООО «Лава Медиа». Начиная с 2018 года мультизлаковые конфеты с темной кондитерской глазурью и с белой кондитерской глазурью представлялись на Международных выставках продуктов питания, напитков и сырья для их производства «ПРОДЭКСПО»;

- в 2019 году мультизлаковые конфеты с темной кондитерской глазурью и с белой кондитерской глазурью были представлены на конкурсе «Лучший продукт - 2019» в рамках 26-ой Международной выставки продуктов питания, напитков и сырья для их производства «ПРОДЭКСПО-2019» и награждены Дипломом и бронзовой медалью;

- в декабре 2019 года фотографии мультизлаковых конфеты с темной кондитерской глазурью и с белой кондитерской глазурью были поданы на регистрацию как товарные знаки от индивидуального предпринимателя Сиддикова С.А. с целью узаконивания использования изображений в рекламных и маркетинговых целях. Нами было проведено исследование на узнаваемость мультизлаковых конфет с темной кондитерской глазурью и с белой кондитерской глазурью конечным потребителем на базе инструмента fastuna/Quick Surveys. Исследование было проведено по всей России с участие мужчин и женщин в возрасте от 25 до 45 лет. По результатам исследования 18% опрошенных подтвердили, что узнают заявленные в опроснике изображения, что соответствует показателям нашей дистрибьюции. Из них 49% идентифицировали, что это конфеты «Cobarde El CHOCOLATE» и 17% - «Co barre de CHOCOLAT». Ответ на вопрос «Когда вы впервые увидели эти конфеты?» отобразил динамику развития дистрибьюции мультизлаковых конфет с темной кондитерской глазурью и с белой кондитерской глазурью в России, начиная с появления конфет (2017 год);

- Роспатентом не приняты во внимание следующие обстоятельства. Сиддиковым С.А. (партнером) была подана заявка №2019767941, в решении Роспатента об отказе в государственной регистрации заявленного обозначения по упомянутой заявке было указано, что все представленные документы подтверждают производство мультизлаковых конфет компанией «В.А.Ш. ШОКОЛАТЬЕ+».

В подтверждение изложенных доводов заявитель ссылается на документы, представленные на стадии экспертизы заявленного обозначения:

1. Материалы договора возмездного оказания услуг №2020-74/ЛОС от 23.07.2020;
2. Исследование на узнаваемость изображения продукта потребителем;
3. Информационные письма Сиддикова С.А., ООО «В.А.Ш. ШОКОЛАТЬЕ+»;

4. Материалы договора №Д/100-1810368 от 12.12.2018 на участие в выставке «ПРОДЭКСПО-2019»;
5. Материалы договора №Д/100-1800695 от 29.01.2018 на участие в выставке «ПРОДЭКСПО-2018»;
6. Материалы договора №Д/100-1810368 от 26.09.2019 на участие в выставке «ПРОДЭКСПО-2020»;
7. Распечатка информационного поиска в АС «Товарные знаки РФ» на сходство изобразительных элементов товарных знаков.
8. Результаты опроса на узнаваемость изображения продукты потребителем (даты опроса с 28.01.2022 по 04.02.2022).

Кроме того, заявитель ссылается на приведенные по тексту возражения ссылки в социальной сети Инстаграм (9), а также на декларацию Евразийского экономического союза о соответствии, зарегистрированную 22.02.2017 (10) и договор №ГК/18209/18 от 23.04.2018 с ООО «ТАНДЕР» (11), фотографии со стендов выставки (12), фото медали за участие в выставке (13), содержащиеся в материалах заявки №2019767941.

На основании изложенной информации заявителем выражена просьба об отмене решения Роспатента и о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи (08.06.2021) заявки №2021735728 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный 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 Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с абзацем 1 и подпунктом 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 указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта, представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров. Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

В соответствии с пунктом 34 Правил в ходе экспертизы заявленного обозначения устанавливается, не относится ли заявленное обозначение к объектам, не обладающим различительной способностью или состоящим только из элементов, указанных в пункте 1 статьи 1483 Кодекса. К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся: реалистические или схематические изображения товаров, заявленные 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.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 1483 Кодекса положения пункта 1 статьи 1483 Кодекса не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Согласно пункту 35 Правил для доказательства приобретения обозначением различительной способности могут быть представлены содержащиеся 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 заявленном обозначении и изготовителе товаров, включая результаты социологических опросов; сведения о публикациях в открытой печати информации о товарах, сопровождаемых заявленным 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.

Согласно пункту 37 Правил к ложным или способным ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.



Заявленное обозначение «» является изобразительным и представляет собой прямоугольную фигуру со скругленными углами и имеющую неоднородную коричневую окраску. Правовая охрана заявленному обозначению испрашивается в отношении товаров 30 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

В отношении анализа соответствия заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.

Как было указано выше, заявленное обозначение представляет собой изобразительное обозначение в виде прямоугольной фигуры со скругленными углами, выполненное с использованием оттенков коричневого цвета.

Как усматривает коллегия, заявленное обозначение представляет собой форму товара, а именно, прямоугольного батончика (конфеты) со скругленными углами. Указанный подход подтверждается описанием, приведенным в материалах заявки, согласно которому «заявленное обозначение напоминает собой визуальную форму батончика, который вытянутый, закругленный сверху и боков. Поверхностные стороны имеют неровную, пористую структуру».

В рассматриваемом деле надлежит оценить, является ли форма товара, воспроизведенная в заявленном обозначении, следствием оригинального исполнения,

придающего обозначению различительную способность или . Оригинальность формы обозначения, обладающего различительной способностью, ясно различима и воспринимается как товарный знак.

Вместе с тем, коллегия полагает, что форма товара, включенная в заявленное обозначение, является характерной и традиционной для заявленных товаров 30 класса МКТУ «конфеты». Данная форма товара (прямоугольная) не является оригинальной и часто используется при производстве вышеуказанных товаров, что подтверждается ссылками, представленными в решении Роспатента (см. Интернет, например: https://kolob.ru/catalog/akkond/desert_akkond_dobryanka_funduk_desert_mini_3kg/, <https://market.yandex.ru/catalog--musler/18082942>, <https://www.wildberries.ru/catalog/11726718/detail.aspx>, <https://productcenter.ru/products/39173/shokolad-molochnyi-frukty-v-shokie>, <https://www.ozon.ru/product/multizlakovye-konfety-lorena-v-beloy-i-temnoy-glazuri-3-up-po-500-gr-370798107/?sh=t6GK1AAAAA>, <https://www.alexgroup-rendi.ru/produkt-siya/mul-tizlakovye-konfety> и др.). Так, анализ данных ссылок показал, что на рынке Российской Федерации широко представлены мультизлаковые конфеты, батончики, производимые и реализуемые различными изготовителями:



и т.д. Следовательно, заявленное обозначение, воспроизводящее традиционную форму товара, не соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса и пункту 34 Правил.

Кроме того, на основании анализа вышеизложенной информации коллегия приходит к выводу о том, что заявленное обозначение является двухмерным

реалистическим изображением товаров 30 класса МКТУ «конфеты» и, следовательно, являются указанием на вид соответствующих видов товаров. Кроме того, как указывалось выше, подобные конфеты вводятся в гражданский оборот различными лицами (например, ОАО «Собинский хлебокомбинат», ООО «МОК-Производство», ООО «АЛЕКС ГРУПП» и т.д.), в связи с чем заявленное обозначение не обладает различительной способностью на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Такие обозначения не могут быть зарегистрированы в качестве товарного знака, поскольку не служат для индивидуализации товаров. Одни и те же товары могут изготавливаться различными производителями, при этом каждый из изготовителей имеет право свободно помещать на упаковке, рекламе и т.д. изображение производимого изделия. В связи с изложенным, в случае регистрации заявленного обозначения на имя заявителя, неограниченный круг третьих лиц будет лишен права использовать данное обозначение в своей деятельности при маркировке однородных товаров. Таким образом, предоставление монопольного права на заявленное обозначение, которое хорошо известно в сфере производства мультизлаковых конфет, батончиков, для испрашиваемых товаров 30 класса МКТУ «конфеты» недопустимо, поскольку такая регистрация будет наделять ООО «В.А.Ш. ШОКОЛАТЬЕ+» необоснованными преимуществами и способна ущемить права иных лиц, производящих подобные товары. Указанные обозначения должны оставаться свободным для всех участников рынка.

Представленные заявителем результаты поиска в системе «Товарные знаки Российской Федерации» не опровергают изложенных выше выводов.

Заявитель полагает, что заявленное обозначение соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку приобрело дополнительную различительную способность в результате его активного использования ООО «В.А.Ш. ШОКОЛАТЬЕ+». Анализ материалов, представленных заявителем (1-13), показал следующее.

Заявитель ссылается на материалы договора (1), заключенного Сиддиком С.А. (партнером заявителя) с ООО «ТИБУРОН» на проведение Интернет-опроса посредством анкеты, размещенной в сети Интернет, в результате чего ООО «ТИБУРОН» было сформировано заключение (2) об узнаваемости изображения продукта потребителем. Вместе с тем, представленное заключение имеет ряд

недостатков. Так, согласно опросу, оно проведено среди мужчин и женщин 25-45 лет, в связи с чем опросом не охвачены лица иных возрастов. Кроме того, из исследования не ясно, респонденты каких именно городов Российской Федерации были опрошены. Результаты опроса также не подтверждают доводы заявителя о приобретении заявленным обозначением дополнительной различительной способности. Так, согласно первому вопросу «Видели ли Вы ранее эти конфеты?» 83% респондентов ответили «нет», следовательно, большинству опрошенных данное обозначение было неизвестно. Следует отметить также, что ни в одном вопросе проведенного исследования не исследуется взаимосвязь заявленного обозначения в связи с его производителем.

Что касается исследования (8), то оно было проведено в период после даты приоритета заявленного обозначения. Количество респондентов данного опроса – всего 41 человек, что является недостаточным для подтверждения известности заявленного обозначения среднему российскому потребителю. География соответствующего опроса – города с населением свыше 1 миллиона человек, таким образом, не отражено мнение респондентов, проживающих в иных городах России. Более того, в рамках исследования (8) представлено обозначение, существенным образом отличающееся от заявленного обозначения.

Заявителем представлены договоры (4-6) об участии в выставках «ПРОДЭКСПО-2019», «ПРОДЭКСПО-2020», «ПРОДЭКСПО-2020», а также фотографии стендов (12). Однако, не ясно, какое количество лиц было ознакомлено с продукцией заявителя.

Заявитель ссылается на договоры поставки (8, 10). Однако, из документа (8) не представляется возможным уяснить, какая именно продукция являлась предметом данного договора, в какие именно города она поставлялась, какие были объемы поставляемой продукции и на протяжении какого периода времени они поставлялись. Из договора (10) также не следует, какое количество продукции поставлялось покупателю, длительность данных поставок, а также география их распространения.

Что касается письма (2), то оно содержит лишь декларативные утверждения о том, что в 2019 и 2020 годах сняты рекламные ролики и запущены рекламные кампании бренда «Co barre de CHOCOLAT», приводятся данные о том, что конфеты реализуются в 17% всего сетевого ритейлера Российской Федерации. Вместе с тем, договоры о рекламной кампании, на которые ссылается упомянутое лицо, представлены не были.

Фактические материалы об объемах, территории и длительности распространения товаров под заявленным обозначением, также не представлены. Иная информация и материалы, изложенные в письме (2) были проанализированы выше по тексту заключения.

Декларация Евразийского экономического союза о соответствии (10), фотография медали (13) носит информационный характер и не подтверждает активное и интенсивное введение в гражданский оборот Российской Федерации товаров заявителя.

В возражении провидятся скриншоты из социальной сети Инстаграм (9), на которых содержится изображение различных мультизлаковых конфет. Однако, на страничках (9) не содержится данных об их производителях, не ясно, в какой период времени потребители ознакомились с продукцией, изображенной на фотографиях (9).

Иных материалов, свидетельствующих об объемах реализации товаров под рассматриваемым обозначением, территории распространения такой продукции и ее длительности, представлено не было. Материалов, однозначно свидетельствующих о восприятии заявленного обозначения исключительно во взаимосвязи с заявителем, в материалах возражения не содержится.

Заявителем указывается, что Сиддиковым С.А. была подана заявка на



регистрацию обозначения в качестве товарного знака.

Решением Роспатента от 03.02.2021 было отказано в государственной регистрации данного обозначения, причем было указано на то, что согласно представленным документам заявитель информирован о производителе ООО «В.А.Ш. ШОКОЛАТЬЕ+», «все представленные документы подтверждают производство мультизлаковых конфет компанией «В.А.Ш. ШОКОЛАТЬЕ+». Вместе с тем, факт производства конфет заявителем не свидетельствует о приобретении исследуемым обозначением дополнительной различительной способности. Правовая охрана заявленному обозначению предоставляется, если представленные документы подтверждают, что такое обозначение в течении длительного времени активно и интенсивно вводилось в

гражданский оборот различных субъектов Российской Федерации, в результате чего средний российский потребитель стал воспринимать его в качестве обозначения, используемого конкретным лицом (заявителем). Однако, представленных заявителем документов недостаточно для соответствующего вывода.

Резюмируя вышеизложенное, у коллегии нет оснований для отмены решения Роспатента.



Что касается ссылки заявителя на знак «» по международной регистрации №798984, то делопроизводство по каждой заявке ведется отдельно с учетом обстоятельств каждого конкретного дела. Вместе с тем, следует отметить, что правовая охрана данному знаку была предоставлена с учетом материалов, подтверждающих дополнительную различительную способность данного обозначения, тогда как материалы настоящего дела, как отмечалось выше, являются недостаточными для соответствующего вывода.

Что касается анализа соответствия заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса, то коллегия полагает, что обозначение, представляющее собой изображение мультизлаковой конфеты (батончика), будет являться очевидным ложным указанием на вид товаров 30 класса МКТУ «карамели [конфеты]; помадки [кондитерские изделия]; пастилки [кондитерские изделия]», которые представляют собой иные виды товаров, не относящиеся к мультизлаковым конфетам.

При рассмотрении настоящего возражения коллегией была принята во внимание обеспокоенность ООО «Кондитерская фабрика «Шоколатье», также осуществляющего производство мультизлаковых конфет, относительно возможности регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 03.10.2022, оставить в силе решение Роспатента от 26.05.2022.