

Приложение
к решению Федеральной службы по интеллектуальной
собственности

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 (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 апреля 2020 №644/261 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 13.03.2025 возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №506591, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Фитнес Фуд», Самарская обл. (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установила следующее.



Оспариваемый товарный знак «» по заявке №2012708466 с конвенциональным приоритетом от 21.03.2012, поданной 22.03.2012, зарегистрирован 18.02.2014 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за №506591 в отношении товаров 30 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне свидетельства, на имя компании «Марс, Инкорпорейтед», корпорация штата Делавэр, 6885 Элм Стрит, МакЛин, Виргиния 22101-3883, Соединенные Штаты Америки (далее - правообладатель). Сведения о регистрации товарного знака были опубликованы 12.03.2014 в официальном бюллетене «Товарные знаки, знаки обслуживания и наименования мест происхождения товаров» №5 за 2014 год. Срок действия правовой охраны товарного знака по свидетельству №506591 продлен до 22.03.2032.

В поступившем возражении выражено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №506591 предоставлена в нарушение требований, установленных положениями пунктов 1 (4) и 3 (2) статьи 1483 Кодекса.

Основные доводы возражения сводятся к тому, что оспариваемый товарный знак по свидетельству №506591 не соответствует пункту 1 (4) статьи 1483 Кодекса, поскольку не обладает различительной способностью, представляя собой форму товара, которая определяется исключительно или главным образом свойствами либо назначением товаров.

Как отмечается в возражении, оспариваемый товарный знак включает изображение выступающего из упаковки реалистического изображения пищевого продукта в виде части шоколадной конфеты (батончика) в поперечном разрезе, информирующего потребителей о двуслойной начинке, состоящей из орехов, залитых помадкой, которому неправомерно предоставлена правовая охрана. Такое изображение, по мнению лица, подавшего возражение, не выполняет индивидуализирующую функцию товарного знака, поскольку используется широким кругом лиц, например, известны конфеты «ЯШКИНО Джаззи нуга карамель арахис» от KDV, «STEP SUPER» от АО «Славянка плюс», «FUROR» от АО KDV, «ENERGY» от АО «Конти-Рус», «SNAQER» от ООО «Бомбар», «WESLEY WOW» от производителя из Азербайджана, «SNATCH», «MEGA DRIVE» от «Красный Октябрь», «ГРИЛЬЯЖНЫЕ» от «РотФронт», «GIGABYTE» от компании Veyseloglu Yayjili Gardashlar LLC, Азербайджан, «Echte Reber-Mozartkugeln» от немецкой компании «Poul Reber», основанной в 1865 году и производящей шоколадные минибатончики, залитые помадкой, продававшиеся на территории Российской Федерации с 90-х годов и доступны для заказа и в настоящее время.

Также лицо, подавшее возражение, в качестве аргументации своей позиции приводит примеры зарегистрированных товарных знаков с неохраняемыми элементами в виде кондитерских изделий (конфеты, суфле) в поперечном разрезе, а именно:



« » по свидетельству №536853,



« » по свидетельству



№590816, «» по свидетельству №590817, «» по свидетельству №599244.

Помимо изложенного, лицо, подавшее возражение, полагает, что регистрация в качестве товарного знака обозначения, реалистического изображения шоколадного батончика нарушает права производителей однородной продукции на использование тождественных или сходных изображений, ввиду чего противоречит общественным интересам и подлежит признанию недействительной согласно требованиям пункта 3 (2) статьи 1483 Кодекса.

В возражении указывается, что лицо, его подавшее, имеет фактический интерес в оспаривании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №506591, поскольку является производителем кондитерских изделий, в том числе шоколадных батончиков, размещает их изображение на упаковках своей продукции, и по этой причине получил претензию от правообладателя оспариваемого товарного знака с требованием прекратить нарушение его исключительных прав на изображение шоколадного батончика в разрезе.

Учитывая изложенное, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №506591 недействительным в части выступающего из упаковки изображения пищевого продукта с начинкой в отношении всех товаров 30 класса МКТУ.

В качестве материалов, иллюстрирующих доводы возражения, лицом, его подавшим, представлены следующие документы, поступившие 13.03.2025, 08.10.2025:

- (1) сведения об оспариваемом товарном знаке по свидетельству №506591;
- (2) копия описания к заявке №2012708466 на оспариваемый товарный знак;
- (3) скриншоты Интернет-сайтов с шоколадными батончиками;
- (4) скриншоты Интернет-сайта немецкой компании «Paul Reber»;
- (5) скриншот Интернет-сайта «Wikipedia»;

(6) фотографии коробки с конфетами компании «Paul Reber» 1998 года выпуска;

(7) скриншот Интернет-сайта CDEK SHOPPING;

(8) сведения о зарегистрированных товарных знаках по свидетельствам №536853, №590816, №590817, №599244;

(9) копия претензии компании «Марс, Инкорпорейтед» в адрес лица, подавшего возражение;

(10) сведения о зарегистрированных товарных знаках по свидетельствам №747875, №822628, №584263, №502331, №702528, №601902, №584222;

(11) распечатка публикации истории компании «Reber Mozart»;

(12) распечатка публикации «150 лет конфетам Моцарт фирмы Reber»;

(13) распечатка Интернет-страницы market.yandex.ru»;

(14) копия Интернет-страницы «Дегустация REBER_ГУМ»;

(15) копия Интернет-страницы «Отзывы потребителей о конфетах Reber».

Правообладатель оспариваемого товарного знака по свидетельству №506591 в установленном порядке был уведомлен о поступившем возражении и представил свой отзыв по его мотивам 23.07.2025, указав, что регистрация спорного обозначения соответствует требованиям законодательства.

По мнению правообладателя, возражение ООО «Фитнес Фуд» построено на ничем не обоснованном и произвольном отделении части одного из изобразительных элементов. Подобная практика противоречит букве и духу закона и потенциально может привести к признанию недействительным множества товарных знаков только потому, что часть целостного обозначения может противоречить пункту 1 статьи 1483 Кодекса.

Довод возражения о невозможности регистрации обозначения в качестве товарного знака как не соответствующего требованиям пункта 3 (2) статьи 1483 Кодекса не может быть мотивирован исключительно ссылками на текущее использование различных реалистичных и стилизованных самостоятельных отдельных изображений различных батончиков в разрезе без исследования принципиально важных обстоятельств, а именно, без оценки срока возникновения

такого подражающего продукции правообладателя использования, без соответствующих ассоциаций, возникающих у потребителей, и без анализа характера восприятия ими обозначений.

Примеры, приведенные лицом, подавшим возражение, не содержат информации о каких-либо датах выхода упомянутых продуктов и том, что в действительности, указанные производители лишь относительно с недавнего времени стали подражать использованию визуальных элементов, концептуально сходных с рекламными материалами компании «Марс, Инкорпорейтед». При этом потребителем подобное использование воспринимается попыткой копирования продукции под обозначением «SNICKERS», что подтверждает широкую известность и ассоциативную связь подобного разреза шоколадного батончика у потребителя именно с продукцией правообладателя.

Что касается упомянутого лицом, подавшим возражение, довода о длительном использовании реалистического изображения шоколадных батончиков компании «Paul Reber» на коробке конфет, то в этой связи не предоставлено как факта о поставки названного товара в Россию в 1998 году, а также и о его распространенности, известности и восприятии потребителем на тот период непосредственно в России. Кроме того, разрез конфеты «Paul Reber» показывает иную рецептуру продукта - орехи идут снизу, а нуга или суфле сверху, в то время как рецепт шоколадного батончика «SNICKERS» иной - нуга снизу и арахис в карамели сверху.

На момент предоставления правовой охраны оспариваемому товарному знаку его различительная способность кем-либо не оспаривалась.

Правообладатель является всемирно известным производителем кондитерских изделий и обладателем исключительных прав на различные объекты интеллектуальных прав, в том числе промышленные образцы ЕС №002020065-0005



«», №002020065-0006 «», №002020065-0007



«», №002020065-0008 «», поданные в апреле 2012 года, и товарные знаки бренда «SNICKERS», действующие как на территории Российской



Федерации, так и в других государствах (в США товарный знак «» с номером регистрации №5,047,574 с первым использованием от 28.02.2007, в ЕС



товарный знак «» с номером регистрации №010746451), осуществляет значительные инвестиции в маркетинг и продвижение своих товаров линейки «SNICKERS», в результате чего они приобрели высокую известность у потребителей по всему миру и в Российской Федерации. Оригинальное изображение батончика «SNICKERS» в разрезе как частично в упаковке, так и без нее, в различных измерениях и положениях используется в рекламных кампаниях продукции по всему миру и также в России на протяжении многих лет и является одним из узнаваемых активов.

В России первые шоколадные батончики «SNICKERS» появились в 1992 году и позиционировались как закуска, заменяющая полноценный обед. До этого советскому и российскому потребителю были известны лишь их отечественные аналоги - шоколадные плитки с начинками и пастила в шоколаде. Ввиду того, что отечественный продукт не был так широко распространен, полноценный рынок шоколадных батончиков сформировался лишь с приходом зарубежных марок, в том числе батончика «SNICKERS».

ООО «Фитнес Фуд» неправомерно использовало объекты интеллектуальных прав компании «Марс, Инкорпорейтед» на своем товаре - мороженом «Bombbar ореховый бум», в частности полной копии изображения левой части батончика.

Лицо, подавшее возражение, вместо изначального создания собственного изображения для использования на своем продукте, решило пойти

недобросовестным путем полного копирования известного потребителям элемента для привлечения внимания к своему продукту и повышению продаж. Об ассоциировании продукции лица, подавшего возражение, с батончиками «SNICKERS» свидетельствуют отзывы правообладателей.

Компания «Марс, Инкорпорейтед» не обращается с претензиями к производителям, использующим свои собственные творческие решения, но защищает свои интеллектуальные права, и использование охраняемого, широко известного и ассоциируемого потребителем со «SNICKERS» изображения батончика, что и послужило основанием для предъявления претензии к ООО «Фитнес Фуд».

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 506591 в полном объеме.

Доводы правообладателя сопровождаются следующими документами (в копиях):

- (16) обзор информации о восприятии потребителями продукции иных производителей;
- (17) свидетельства на промышленные образцы ЕС №002020065-0005, №002020065-0006, №002020065-0007, №002020065-0008 с переводом на русский язык;
- (18) свидетельство на товарный знак США №5,047,574 с переводом на русский язык;
- (19) свидетельство на товарный знак ЕС №010746451 с переводом на русский язык;
- (20) стоп-кадры видео-рекламы «SNICKERS» и ролика Ералаша;
- (21) диск с видео-роликами серии рекламы «SNICKERS» 1999 года «Зверский Аппетит»;
- (22) маркетинговое исследование 2016 года (с охватом от декабря 2011 года) с переводом на русский язык;
- (23) маркетинговое исследование 2023-2024 с переводом на русский язык.

Ознакомившись с отзывом правообладателя, лицо, подавшее возражение, в корреспонденции, поступившей 08.10.2025, дополнительно отметило, что представленные правообладателем сведения о продвижении его продукции не доказывают наличия различительной способности спорного обозначения, форма которого была известна ранее.

Лицо, подавшее возражение, обращает внимание, что правообладатель не опроверг утверждение, что в оспариваемом товарном знаке представлено реалистическое изображение продукта, демонстрирующего двухслойную начинку, которое идентифицируется потребителями.

При этом правообладатель демонстрирует противоречивую позицию относительно целостности и неделимости композиционного решения оспариваемого товарного знака и, с другой стороны, предъявляет претензию в отношении этой неотделимой части в составе композиции, используемой ООО «Фитнес Фуд» при сопровождении своей продукции.

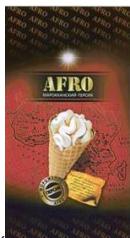
Лицо, подавшее возражение, обращает внимание на наличие примеров зарегистрированных товарных знаков, в которых так называемая часть в виде



реалистического изображения продукта дискламирована: « » по



свидетельству №747875, « » по свидетельству №822628, « » по



свидетельству №584263, « » по свидетельству №502331, « » по



свидетельству №702528, «» по свидетельству №601902,



«» по свидетельству №584222.

В части упомянутых правообладателем отзывов потребителей, ассоциирующих ряд кондитерских изделий из материалов батончиками компании «Марс, Инкорпорейтед», лицо, подавшее возражение, ссылается на стереотипы такого мышления, отмечая, что широкое употребление слова «SNICKERS» не означает, что потребители не способны отличать конкурирующую продукцию других производителей.

Лицо, подавшее возражение, настаивает, что предоставление правовой охраны оспариваемому товарному знаку, в состав которого входит реалистическое изображение кондитерского изделия в виде части шоколадной конфеты (минибатончика или батончика) в разрезе, монополизирует такое изображение, противоречит общественным интересам, поскольку препятствует его свободному использованию производителям однородных товаров при их сопровождении на упаковке и в рекламе, а также затрудняет получение информации о товарах для потребителей.

Также в дополнении к возражению лицо, его подавшее, приводит дополнительные источники информации относительно компании «Poul Reber» и длительности наличия в гражданском обороте выпускаемых ей шоколадных конфет (батончиков) задолго до использования в торговле шоколадного батончика с двуслойной начинкой компанией «Марс, Инкорпорейтед», что является существенным фактором узнаваемости этой продукции. При этом, по мнению лица, подавшего возражение, расположение слоев орехов и нуги в шоколадных батончиках указанных производителей не имеет значения для потребителей, поскольку изделие может быть перевернуто, а порядок слоев не влияет на вкусовые свойства изделия.

По мнению лица, подавшего возражение, правовая защита в иностранных юрисдикциях товарного знака в виде шоколадного батончика с 2007 года не может являться основанием для автоматического предоставления ему правовой охраны на территории Российской Федерации, тем более, что подобное изображение было известно ранее этого времени благодаря его использованию на коробке конфет производства компании «Poul Reber». Что касается предоставленных компании «Марс, Инкорпорейтед» патентов на промышленные образцы с изображением батончиков «SNIKERS» в 2012 году на территории ЕС, то с учетом более ранних регистраций товарных знаков с таким обозначением, эти патенты не соответствуют критерию оригинальность. Указанные регистрации свидетельствуют о наличии существенных отличий в патентном законодательстве разных стран.

Лицо, подавшее возражение, критически оценивает аргументы правообладателя о различительной способности товарного знака по свидетельству №506591, указывая, что представленные материалы отзыва не содержат спорного обозначения как такового, а часть их (маркетинговые исследования) не связана с территорией Российской Федерации.

С учетом всех названных обстоятельств лицо, подавшее возражение, настаивает на дискламации входящего в состав оспариваемого товарного знака по свидетельству №506591 выступающего из упаковки реалистического изображения – пищевого продукта с начинкой, в отношении всех товаров 30 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав участников в рассмотрении возражения представителей сторон, коллегия сочла доводы возражения неубедительными.

В соответствии с пунктом 27 Постановления Пленума Верховного Суда РФ Суда РФ №10 от 23.04.2019 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» по возражениям против предоставления правовой охраны товарному знаку основания для предоставления правовой охраны товарному знаку определяются исходя из законодательства, действовавшего на дату подачи заявки в Роспатент. Вместе с тем, подлежит применению порядок рассмотрения соответствующих возражений, действующий на момент обращения за признанием недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку.

С учетом даты конвенционного приоритета (21.03.2012) оспариваемого товарного знака по свидетельству №506591 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 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 подпунктом 1 пункта 2 статьи 1512 Кодекса предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью или частично в течение всего срока действия исключительного права на товарный знак, если правовая охрана была ему предоставлена с нарушением требований, в частности, пунктов 1 и 3 статьи 1483 настоящего Кодекса.

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:

- 1) вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида;
- 2) являющихся общепринятыми символами и терминами;
- 3) 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;
- 4) 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.

Положения данного пункта не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

В соответствии с пунктом 2.3.1 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, могут относиться, в частности: обозначения,

представляющие собой отдельные буквы, цифры, не имеющие характерного графического исполнения, сочетания букв, не имеющие словесного характера; линии, простые геометрические фигуры, а также их сочетания, не образующие композиций, дающих качественно иной уровень восприятия, отличный от восприятия отдельных входящих в них элементов; реалистические или схематические изображения товаров, заявляемые на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров; трехмерные объекты, форма которых обусловлена исключительно функциональным назначением; общепринятые наименования, представляющие собой, как правило, простые указания товаров, заявляемые для обозначения этих товаров: общепринятые сокращенные наименования организаций, предприятий, отраслей и их аббревиатуры.

В соответствии с пунктом 2.3.2.4 Правил не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, состоящих только из элементов, представляющих собой общепринятую форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством, назначением товара либо его видом.

Положения, предусмотренные в пунктах 2.3.2.4 Правил, не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования для конкретных товаров.

Доказательства приобретения обозначением различительной способности представляются заявителем. К таким доказательствам, в частности, относятся сведения о длительности использования обозначения, об интенсивности его использования и т.д.

Как следует из требований подпункта 2 пункта 3 статьи 1483 Кодекса, не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали.

Согласно пункту 2.5.2 Правил к обозначениям, противоречащим общественным интересам, принципам гуманности и морали относятся, в частности, слова и изображения непристойного содержания, призывы антигуманного характера,

оскорбляющие человеческое достоинство, религиозные чувства, слова, написание которых нарушает правила орфографии русского языка, и т.п.

Перечень упомянутых в пункте 2.5.2 Правил обозначений не является исчерпывающим.

Необходимо отметить, что в соответствии с порядком оспаривания и признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку, установленным положениями пункта 2 статьи 1513 Кодекса, возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку подается заинтересованным лицом.

Законодательство не конкретизирует понятие «заинтересованное лицо», поэтому таковым может быть признано любое лицо, обосновавшее наличие фактического интереса в признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку (постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 03.04.2012 №16133/11), при этом заинтересованность следует устанавливать в каждом конкретном случае применительно к конкретным основаниям оспаривания предоставления правовой охраны товарному знаку и к тем мотивам, по которым подается возражение.

При оспаривании предоставления правовой охраны товарному знаку учитывается не любой интерес лица в его аннулировании, а лишь тот, на защиту которого направлено конкретное основание для отказа в государственной регистрации товарного знака, указанное в возражении. Данная правовая позиция нашла отражение в постановлениях Президиума Суда по интеллектуальным правам от 18.12.2019 по делу №СИП-360/2019, от 18.05.2020 по делу №СИП-1/2019 и от 28.03.2022 по делу №СИП-824/2021.

В возражении приводятся доводы о том, что содержащееся в оспариваемом товарном знаке по свидетельству №506591 реалистическое изображение кондитерского изделия не обладает различительной способностью, представляет собой общепринятую форму товара и его регистрация в качестве товарного знака противоречит общественным интересам.

Доводы о несоответствии товарного знака положениям пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса подразумевает применение абсолютных оснований для отказа в регистрации

товарного знака, которые позволяют без сопоставления с другими объектами прав третьих лиц оценить существо спорного обозначения, его способность выполнять различительную и индивидуализирующую функции товарного знака. Абсолютные основания для отказа в регистрации товарного знака установлены в интересах неопределенного круга лиц, т.е. носят публичный интерес.

Лицо, подавшее возражение, полагает, что спорное обозначение должно оставаться свободным в гражданском обороте для производителей и продавцов продукции, однородной указанной в перечне оспариваемого товарного знака по свидетельству №506591. При этом из материалов дела следует, что ООО «Фитнес Фуд» использует на упаковке производимого им мороженого изображение шоколадного батончика, которое компания «Марс, Инкорпорейтед» считает сходным до степени смешения с объектом своих интеллектуальных прав в виде оригинального батончика «SNICKERS» в разрезе, в связи с чем на имя ООО «Фитнес Фуд» была направлена соответствующая претензия.

Принимая во внимание конфликт интересов, касающийся использования спорного обозначения между ООО «Фитнес Фуд» и компанией «Марс, Инкорпорейтед», коллегия усматривает наличие заинтересованности лица, подавшего возражение, в оспаривании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №506591 в подаче настоящего возражения.

В поступившем возражении в качестве основания для оспаривания предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №506591 ООО «Фитнес Фуд» указывает на отсутствие у части спорного обозначения, представляющей собой реалистическое изображение шоколадного батончика в разрезе, различительной способности для товаров 30 класса МКТУ ввиду того, что такое изображение общеупотребимо, а также потому, что форма этого товара определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товара.

При этом различительная способность обозначения как основное свойство товарного знака – способность индивидуализировать конкретный товар для конкретного потребителя, которому этот товар адресован. Отсутствие

различительной способности обозначения может быть мотивировано, в том числе, и тем, что оно представляет собой форму товаров.



Оспариваемый товарный знак «» по свидетельству №506591 с конвенциональным приоритетом от 21.03.2012 является комбинированным, зарегистрирован для товаров 30 класса МКТУ «кондитерские изделия, а именно шоколадный батончик; замороженный шоколадный батончик; мороженое; замороженные кондитерские изделия».

Согласно описанию товарного знака, приведенному в материалах заявки №2012708466, оно представляет собой раскрытую упаковку пищевого продукта, на которой в рамке видна часть наименования «СKERS», выполненная в рамке на светлом фоне оригинальным шрифтом в латинице заглавными буквами, из упаковки выступает часть пищевого продукта с начинкой.

Анализ оспариваемого товарного знака по свидетельству №506591 показал, что спорное обозначение, которое позиционировалось правообладателем при подаче заявки как пищевой продукт в упаковке, очевидным образом визуализируется в виде кондитерского изделия, изображение которого, как справедливо отмечается в возражении, носит реалистический характер.

Однако, вопреки мнению лица, подавшего возражение, само по себе наличие реалистического изображение в составе товарного знака не является непременной причиной для признания его неохраноспособным в рамках требований пункта 1 (4) статьи 1483 Кодекса.

В части выбранного лицом, подавшим возражение, основания для признания предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №506591 по пункту 1 (4) статьи 1483 Кодекса необходимо указать, что согласно сложившимся методологическим подходам упомянутые выше положения законодательства не следует применять к обозначениям, представляющим собой форму товара в сочетании с другими элементами (словесными или изобразительными), обладающими различительной способностью, поскольку обозначение в целом уже не будет состоять исключительно из формы.

Обозначение может считаться формой товара, которая определяется исключительно или главным образом назначением, если все существенные характеристики формы выполняют техническую функцию.

В настоящем споре в составе оспариваемого товарного знака, которое включает не только изображение части кондитерского изделия, но и его упаковку с оригинальным словесным элементом, сама форма кондитерского изделия не визуализируется. Несмотря на то, что часть упаковки с надписью «СКЕРС» является прямоугольной, довод возражения о том, что выступающая часть шоколадного кондитерского изделия воспроизводит именно форму батончика, носит характер домысливания, напрямую из товарного знака по свидетельству №506591 не усматривается, поскольку под упаковкой может скрываться кондитерское изделие или изделия любой формы.

Более того, такой вывод лица, подавшего возражение, базируется исключительно на ассоциировании оспариваемого товарного знака с шоколадным батончиком «SNICKERS» за счет известности внешнего вида упаковки этого кондитерского изделия, выполненной в коричневых тонах, с синей надписью на белом фоне в оригинальной шрифтовой манере.

В данном случае представленные правообладателем документы как раз и свидетельствуют о том, что в результате длительной рекламной кампании в начале 2000-х годов на центральных каналах телевидения России потребителям стал известен внешний вид упаковки шоколадного батончика «SNICKERS» компании «Марс, Инкорпорейтед», имеющей оригинальное графическое исполнение. Статистические сведения о такой кампании приводятся в тексте отзыва в виде таблицы, охватывающей период времени с июня 2000 года по октябрь 2008 года. Сами рекламные ролики и стоп-кадры с изображением продукции приводятся в приложениях (20), (21).

В отсутствие же однозначных данных о том, какой в действительности формой обладает представленное в оспариваемом товарном знаке кондитерское изделие, изображение которого неотделимо от его упаковки, не представляется возможным

сделать вывод, что форма этого товара определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товара.

Что касается приведенных лицом, подавшим возражение, примеров товарных



знаков «



» по свидетельству №536853, «



№590816, «



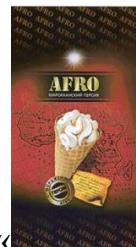
» по свидетельству №599244, «



» по свидетельству №747875, «



» по свидетельству №822628, «



» по свидетельству №584263, «



» по свидетельству №502331, «



» по свидетельству №702528,



» по свидетельству №601902, «

» по свидетельству

№584222, то необходимо отметить, что в них исключено из правовой охраны реалистическое изображение продукции, но не ее форма. Следовательно, названные примеры нерелевантны заявленным основаниям для признания недействительной правовой охраны товарному знаку по свидетельству №506591.

Таким образом, вышеизложенные обстоятельства не позволяют сделать вывод о том, что правовая охрана товарного знака по свидетельству №506591 произведена с нарушением положений пункта 1 (4) статьи 1483 Кодекса.

В обосновании мнения об отсутствии у оспариваемого товарного знака по свидетельству №506591 различительной способности лицо, подавшее возражение, ссылается на различные источники информации из сети Интернет, которые содержат изображение шоколадных батончиков в разрезе, которые представлены в гражданском обороте в сопровождении различных этикеток и производятся широким кругом лиц.

Так, исходя из приложений (3), (4) – (7), (11) – (15) возражения, лицу, его подавшему стало известно о наличии в гражданском обороте следующих шоколадных батончиках с двуслойной начинкой в виде орехов и помадки:

[1] «ЯШКИНО Джаззи нуга карамель арахис» от компании «KDV», Россия



[2] «STEP SUPER» от АО «Славянка плюс», Россия ();

[3] «FUROR» от компании «KDV», Россия ();

[4] «ENERGY» от АО «Конти-Рус», Россия ();

[5] «SNAQER» от ООО «Бомбар», Россия ();

[6] «WESLEY WOW» от производителя из Азербайджана



();



[7] «SNATCH» ();



[8] «MEGA DRIVE» от «Красный Октябрь», Россия ();



[9] «ГРИЛЬЯЖНЫЕ» от «РотФронт», Россия ();

[10] «GIGABYTE» от компании Veyseloglu Yayjili Gardashlar LLC, Азербайджан



();

[11] «Echte Reber-Mozartkugeln» от немецкой компании «Poul Reber»



().

В этой связи необходимо указать, что согласно сложившимся правовым подходам, сформулированным в Информационной справке Суда по интеллектуальным правам¹, подготовленной по результатам анализа и обобщения судебной практики Суда по интеллектуальным правам в качестве Суда первой и кассационной инстанций с учетом практики Верховного Суда Российской Федерации по вопросам, возникающим при применении положений пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса, оценка спорного обозначения на соответствие требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса производится исходя из его восприятия рядовым, средним потребителем соответствующего товара в Российской Федерации –

¹ Утверждена постановлением Президиума Суда по интеллектуальным правам от 05.04.2017 №СП-23/10 по результатам обсуждения с участием членов Научно-консультативного совета при Суде по интеллектуальным правам.

адресатом товаров, для индивидуализации которых зарегистрирован товарный, при этом данная оценка осуществляется на конкретную дату – дату подачи заявки на государственную регистрацию этого товарного знака и в отношении конкретных товаров, для которых предоставлена или испрашивается охрана.

Необходимо констатировать, что все приведенные в возражении примеры использования шоколадных батончиков третьих лиц не представляется возможным соотнести с датой приоритета (21.03.2012) оспариваемого товарного знака по свидетельству №506591, поскольку продукция с [1] по [10] в принципе не сопровождается информацией о том, в какой период она появилась в гражданском обороте в России, в каких объемах была реализована и на территории каких субъектов. Более того, правообладатель представил сведения (приложение 16), согласно которым представленные примеры [3], [5], [7] появилась на рынке кондитерских изделий Российской Федерации в 2021, 2016, 2022 годах соответственно, что явным образом не соотносится с датой приоритета оспариваемого товарного знака по свидетельству №506591. При этом приведенные правообладателем отзывы потребителей о названных шоколадных батончиках свидетельствуют о том, что потребитель считает новую продукцию аналогом шоколадных батончиков «SNICKERS», что свидетельствует об их известности на территории Российской Федерации.

В части приведенного примера продукции [11] производства немецкой компании «Poul Reber» необходимо отметить, что конфеты «Echte Reber-Mozartkugeln», исходя из материалов возражения, имеют различный внешний вид – круглые, прямоугольные, в виде сердечек, представлены в коробках как одной формы, так и в виде ассорти.

Лицо, подавшее возражение, представляет сведения о том, что на коробке ассорти 1998 года выпуска действительно представлена двуслойная конфета в разрезе в виде шоколадного батончика. Однако, как справедливо отметил правообладатель, не представляется возможным сделать вывод о том, какое количество подобных кондитерских изделий было реализовано на территории Российской Федерации до момента, когда российскому потребителю стало известно о шоколадном батончике «SNICKERS».

Следует отметить, что в материалах дела в принципе не содержится мнения потребителей об ассоциировании оспариваемого товарного знака с каким-либо

кондитерским изделием и информированности об общеупотребимости формы этой продукции на рынке кондитерских изделий.

Таким образом, приведенные в возражении доводы о несоответствии оспариваемого товарного знака положениям пункта 1 (4) статьи 1483 Кодекса являются недоказанными.

Что касается приведенного в возражении довода о том, что регистрация оспариваемого товарного знаку по свидетельству №506591 противоречит общественным интересам, а именно интересам хозяйствующих субъектов, осуществляющих производство кондитерских изделий в виде шоколадных батончиков, то он представляется необоснованным.

Следует отметить, что данное основание подразумевает определенные критерии оценки, установленные вышеназванными Правилами, которыми определено, что следует понимать под обозначениями, противоречащими общественным интересам. Так, оспариваемый товарный знак не содержит в своем составе обозначений непристойного содержания или призывами антигуманного характера, не способно оскорбить человеческое достоинство, религиозные чувства и т.п.

В обоснование своей позиции лицо, подавшее возражение, приводит аргументы о воспрепятствовании со стороны Марс, Инкорпорейтед как лицу, подавшему возражение, так и третьим лицам использовать реалистическое изображение батончика.

Так, сама по себе регистрация товарных знаков, в состав которых входит реалистическое изображение кондитерского изделия, не влечет за собой вывод о несоответствии оспариваемого товарного знака положениям пункта 3 (2) статьи 1483 Кодекса.

Также необходимо упомянуть, что правообладатель зарегистрированного товарного знака вправе предпринимать действия по защите своего исключительного права на принадлежащие ему средства индивидуализации, борясь с контрафактной продукцией.

Каких-либо сведений о том, что в отношении действий компании «Марс, Инкорпорейтед» по регистрации и использованию спорного обозначения уполномоченными лицами когда-либо были установлены признаки недобросовестности, в возражении не приводится. Необходимо констатировать, что недобросовестное осуществление гражданских прав запрещается с точки зрения антимонопольного законодательства. Однако установление факта недобросовестной конкуренции стороной административного спора не относится к компетенции федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности и может быть рассмотрено судом или антимонопольным органом в установленном порядке.

Поскольку из представленных материалов не усматривается, что регистрация товарного знака по свидетельству №506591 на его имя компании «Марс, Инкорпорейтед» вступает в противоречие с принципами добросовестности и справедливости, отсутствуют причины для отнесения этого товарного знака к категории обозначений, противоречащих общественным интересам в рамках требований пункта 3 (2) статьи 1483 Кодекса.

Резюмируя изложенное, у коллегии нет оснований полагать, что регистрация оспариваемого товарного знака по свидетельству №506591 произведена с нарушением требований, установленных пунктами 1 (4) и 3 (2) статьи 1483 Кодекса.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:
отказать в удовлетворении возражения, поступившего 13.03.2025, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №506591.