

**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, рег. №4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 23.08.2017 возражение, поданное компанией Швартауэр Верке ГмбХ & Ко КГаА, Германия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2015738359, при этом установила следующее.

Обозначение « **Cornu. Мультизлаково вкусно!** » по заявке №2015738359 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака 24.11.2015 на имя заявителя в отношении товаров 29 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 23.08.2017 было принято решение о государственной регистрации товарного знака в отношении товаров 29 класса МКТУ с указанием словесного элемента «Cornu» в качестве неохраняемого. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «Cornu» не соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Согласно доводам, изложенными в заключении по результатам экспертизы, слово «Corny» (в переводе с английского языка «хлебный, зерновой», см. Интернет. Яндекс. Переводчик) указывает на вид и свойства заявленных товаров.

В поступившем возражении заявитель выразил свои доводы относительно возможности регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, которые сводятся к следующему:

- словесный элемент «Corny» является многозначным словом английского языка, обладает фантастическим характером по отношению к заявленным товарам;
- заявителю принадлежит исключительное право на товарные знаки «Corny – живи без пауз!» по свидетельствам №610832 и №598550, в которых слово «Corny» не исключено из правовой охраны;
- дополнительную различительную способность обозначению «Corny» придает то, что указанное слово композиционно связано со словосочетанием «Мультизлаково вкусно!», образуя слоган, обладающим качественно иным уровнем восприятия, отличающимся от восприятия указанных словесных элементов по отдельности;
- заявитель входит в состав группы компаний Hero Group и является одним из крупнейших в мире производителей широкого спектра продуктов питания, в особенности закусок легких орехово-злаковых, включая батончики;
- обозначение «Corny» хорошо известно на территории Российской Федерации благодаря широкому и длительному применению в отношении однородных товаров, что свидетельствует о приобретении им дополнительной различительной способности.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит изменить решение Роспатента по заявке №2015738359 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака без исключения из охраны словесного элемента «Corny».

Изложенные в материалах возражения доводы, по мнению заявителя, иллюстрируются следующими документами:

- сведениями из поисковой сети Яндекс по запросу «Corny» [1];
- сведениями из сети Интернет о заявителе [2];

- сведениями из сети Интернет о злаковых батончиках «Corny» [3];
- сведениями из сети Интернет о начале продаж на территории Российской Федерации злаковых батончиков «Corny» [4];
- сведениями из сети Интернет о компании «Hero Rus» и о злаковых батончиках «Corny» [5];
- сведениями о маркетинговых исследованиях рынка злаковых батончиков и доли продукции заявителя [6];
- сведениями о дегустации батончиков заявителя в московских гипермаркетах МЕТРО, 2011г. [7];
- сведениями о рекламной акции батончиков «Corny» среди студентов крупнейших вузов России в 2013г. [8];
- сведениями о рекламной акции батончиков «Corny» в социальных сетях в 2013г. [9];
- сведениями о рекламной акции батончиков «Corny» на организованном журналом «Афиша» мероприятии в 2013г. [10];
- сведениями о рекламе батончиков «Corny» в московском метрополитене в 2013г. [11];
- сведениями о продвижении батончиков «Corny» в сети Интернет, в том числе с использованием официального русскоязычного сайта www.corny.ru [12];
- сведениями о регистрации на имя заявителя товарных знаков «Corny – живи без пауз!» по свидетельствам №610832 и №598550 [13];
- сведениями об объемах реализации батончиков злаковых под заявленным обозначением на российском рынке, расходы на продвижение продукции и география продаж [14];
- копией договора поставки продукции от 28.12.2009, заключенного между заявителем и ООО «Хироу Рус» и грузовых таможенных деклараций [15];
- копиями товарно-транспортных накладных [16];
- копиями сертификатов соответствия на батончики [17];
- таблицей с динамикой развития продаж продукции «Corny» в России [18].

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (24.11.2015) поступления заявки №2015738359 правовая база для оценки охранных способностей заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше Кодекс и Административный регламент предоставления Федеральной службой по интеллектуальной собственности государственной услуги по государственной регистрации товарного знака, знака обслуживания, коллективного знака и выдаче свидетельств на товарный знак, знак обслуживания, коллективный знак, их дубликатов, утвержденный приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 483, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 27.08.2015 за №38712 (далее – Регламент) и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, Требования к документам, содержащимся в заявке на государственную регистрацию товарного знака, знака обслуживания, коллективного знака, и прилагаемым к ней документам и их формы, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015 за № 38572 (далее – Правила, Требования).

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

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

Согласно пункту 1.1 статьи 1483 Кодекса положения пункта 1 настоящей статьи не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Согласно положениям пункта 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

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.

Как следует из положений пункта 35 Правил для доказательства приобретения обозначением различительной способности, предусмотренной подпунктом 1 пункта 1.1 статьи 1483 Кодекса, могут быть представлены содержащиеся в соответствующих документах фактические сведения: о длительности, интенсивности использования обозначения, территории и объемах реализации товаров, маркированных заявлением 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.

В отношении документов, представленных для доказательства приобретения различительной способности, проводится проверка, в рамках которой учитывается вся совокупность фактических сведений, содержащихся в соответствующих документах.

Документы, представленные заявителем для доказательства приобретения 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 словесное обозначение « **Corny. Мультизлаково вкусно!** » по заявке №2015738359 с приоритетом от 24.11.2015 включает в свой состав словесные элементы «Corny» и «Мультизлаково вкусно!», выполненные стандартным шрифтом буквами латинского и русского алфавитов, а также восклицательный знак - «!». Регистрация товарного знака испрашивается в отношении товаров 29 класса МКТУ «фрукты и овощи консервированные, сушеные и подвергнутые тепловой обработке; консервы фруктовые; консервы овощные; фрукты глазированные; овощи глазированные; закуски легкие на основе фруктов, закуски легкие на основе фруктов и орехов; закуски легкие орехово-злаковые; закуски легкие на основе фруктов, орехов, злаков; закуски легкие на основе овощей, закуски легкие на основе овощей и орехов; закуски легкие орехово-злаковые; закуски легкие на основе овощей, орехов, злаков; закуски легкие на основе овощей и фруктов, закуски легкие на основе фруктов, овощей и орехов; закуски легкие орехово-злаковые; закуски легкие на основе овощей, орехов, злаков».

Анализ материалов дела показал следующее.

Согласно словарно-справочным источникам информации (<http://lingvolve.com>, <https://www.multitran.ru>) словесный элемент «Corny» является лексической единицей английского языка, имеет следующие значения в переводе на русский язык: 1. хлебный, зерновой; 2. хлебородный; 3. с солодовым вкусом; 4. старомодный, отживший свой век; банальный, избитый; 5. слезливый, сентиментальный; наивный, простодушный; 6. мозолистый; шероховатый; 7. заскорузлый, косный.

Несмотря на многозначность слова «Corny», в отношении заявленных товаров 29 класса МКТУ, представляющих собой пищевую продукцию, заявленное обозначение будет восприниматься в его первом значении – «зерновой», что обуславливает вывод о правомерности его отнесения к

описательным элементам, указывающим на свойства (состав) товаров. При этом довод заявителя о том, что обозначение «*Corny. Мультизлаково вкусно!*» воспринимается в целом как единое и неделимое словосочетание и имеет какой-то иной уровень восприятия, отличающийся от восприятия отдельных входящих в его состав элементов, представляется неубедительным, поскольку словесные элементы «*Corny*» и «*Мультизлаково вкусно!*», выполненные буквами различных алфавитов, не образуют фразу с каким-то определенным значением, воспринимаются независимо друг от друга по смыслу.

Следует указать, что заявителем представлены материалы, из которых усматривается, что компания Швартгаэр Веерке ГмбХ & Ко КГаА в течение длительного периода времени осуществляла деятельность по производству товаров 30 класса МКТУ «злаковых батончиков», сопровождаемых обозначением «*Corny*».

Исходя из представленных документов [5], немецкая компания Швартгаэр Веерке ГмбХ & Ко КГаА осуществляет деятельность по производству и реализации продукции из злаков (батончиков), маркированных обозначением «*Corny*» с 1984 года.

На территорию Российской Федерации поставки продукции в виде злаковых батончиков и ломтиков «*Corny*» осуществляется ООО «Хироу Рус» с 2010 года, что подтверждается заключенным между компанией Швартгаэр Веерке ГмбХ & Ко КГаА и ООО «Хироу Рус» договором поставки продукции, грузовыми таможенными декларациями [15], товарно-транспортными накладными [16], сертификатами соответствия [17], сведениями из сети Интернет [1], [2] – [6].

Из информационного письма маркетинговой компании ООО «ГФК-Русь» следует, что в 2015 и 2016 годах злаковые батончики «*Corny*» занимали на российском рынке первое место по объемам продаж среди однородной продукции.

Об объемах реализации продукции в виде злаковых батончиков и ломтиков, сопровождаемых заявленным обозначением, о расходах на рекламу и

продвижение этой продукции на российский рынок, а также о географии ее продаж свидетельствуют представленные ООО «Хироу Рус» материалы [14].

Вместе с тем, все вышеуказанные документы о наличии у обозначения «Corny» приобретенной различительной способности могут быть соотнесены только с товарами 30 класса МКТУ, такими как «батончики злаковые, батончики мюсли, ломтики злаковые, ломтики мюсли», в то время как заявленное обозначение подано на регистрацию в качестве товарного знака для широкого ассортимента различных закусок из фруктов, овощей, орехов и злаков, относящихся к 29 классу МКТУ.

Каких либо документов о том, что обозначение «Corny» использовалось заявителем для маркировки товаров 29 класса МКТУ, приведенных в перечне заявки №2015738359, до даты ее подачи заявителем не представлено. Из имеющихся в деле документов, в частности, грузовых таможенных деклараций [16] усматривается, что на территорию Российской Федерации, помимо злаковых батончиков, действительно поставлялись продукты питания (конфитюры), производства компании Швартгаузер Верке ГмбХ & Ко КГаА, однако они были маркированы обозначением «Швартгаузер», а не «Corny».

При анализе материалов дела было принято во внимание, что заявителю уже принадлежит исключительное право на такие товарные знаки как «Corny – живи без пауз!» по свидетельствам №610832 и №598550, зарегистрированные для товаров 29, 30 классов МКТУ, а также принятые Роспатентом решения о регистрации товарных знаков «**CORNY**» по заявке №2015733045 и «**Cornu. Мультизлаково вкусно!**» по заявке №2015733045 в отношении вышеуказанных товаров 30 класса МКТУ. Вместе с тем решение Роспатента о регистрации товарных знаков принимается по каждой заявке с учетом конкретных обстоятельств дела, в том числе с учетом документов о приобретенной различительной способности того или иного товарного знака.

Поскольку такого рода документы по заявке №2015738359 в отношении товаров 29 класса МКТУ в настоящем деле отсутствуют, у коллегии нет оснований для вывода о том, что обозначение «Corny» как само по себе, так и в составе

обозначения « Corny. Мультизлаково вкусно! » обладает различительной способностью в рамках требований пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившее 21.12.2017, оставить в силе решение Роспатента от 23.08.2017.