

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
коллегии по результатам рассмотрения  возражения  заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации 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 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее Роспатент) 17.01.2020, поданное компанией «СОРЕМАРТЕК С.А.», Зенningerberg, Люксембург (далее – заявитель), на решение Роспатента об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1411110, при этом установила следующее.



Знаку «» по международной регистрации №1411110 с конвенционным приоритетом от 10.11.2017 испрашивается предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации в отношении товаров «хлеб; палочки хлебные; печенье; изделия кондитерские из сладкого теста,

преимущественно с начинкой; шоколад; муссы шоколадные; шоколадные или какао спреды; спреды на основе какао или фундука» 30 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ).

Роспатентом 17.09.2019 принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1411110 на основании положений пунктов 1 (3) и 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

В соответствии с решением о предварительном отказе от 25.01.2019 знак по международной регистрации №1411110 сходен до степени смешения с противопоставленным товарным знаком «GO!» по свидетельству №584503 с приоритетом от 16.01.2015, зарегистрированным на имя ООО "Кибердаин Системс ГРУП", 630099, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Орджоникидзе, д. 30, в отношении товаров 30 класса МКТУ. Кроме того, упаковка товара указана в качестве неохраняемого элемента товарного знака на основании положений пункта 1 (3) статьи 1483 Кодекса.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 17.01.2020 поступило возражение, доводы которого сводятся к следующему:

- форма упаковки товара не может быть характеристикой этого товара, следовательно, в предоставлении правовой охраны заявленному обозначению не может быть отказано на основании подпункта 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса; кроме того, заявленное обозначение подлежит регистрации так как образует оригинальную комбинацию, состоящую не только из описательных элементов, а также приобрело различительную способность в результате длительного и интенсивного использования;

- упаковка, являющаяся предметом испрашиваемой правовой охраны в качестве товарного знака, не традиционна для данного вида продукции: она была разработана непосредственно заявителем, является оригинальной за счет выбора формы, в горизонтальном разрезе напоминающей треугольник со скругленными углами, наличие «язычка» контрастного цвета, являющегося продолжением крышки

и выходящего за пределы объема упаковки, а также качественного состава и композиционного расположения элементов;

- заявитель подчеркивает также отсутствие общего зрительного впечатления от заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака, а также отсутствие признаков сходства по какому-либо из критериев (семантический, фонетический и графический).

К рассматриваемому возражению приложены следующие документы:

- (1) - копия предварительного отказа и подтверждения полного предварительного отказа по международной регистрации № 1411110 с переводом на русский язык;
- (2) - информация об упаковках наиболее известных на рынке производителей указанной категории товаров;
- (3) - копия ответа на Уведомление с перечнем приложенных к уведомлению документов;
- (4) - данные ЕГРЮЛ о том, что правообладатель товарного знака № 584503 находится в состоянии ликвидации.

Кроме того, 26.06.2020 года в Роспатент поступило ходатайство о приобщении дополнительных документов, а именно, оригинала письма-согласия (5) от Общества с ограниченной ответственностью «Кибердаин Системс ГРУП», 630099, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Орджоникидзе, д. 30 в адрес компании заявителя СОРЕМАРТЕК СА, адрес: 16 Ру де Треве, 2633, Зенningerберг, Люксембург (предыдущий адрес: Финдель Бизнес Центр, Комплекс Б, Рю де Треве Л-2632 Финдель, Люксембург), регистрационный номер B176980 для всех товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне международной регистрации №1411110; а также определение Суда по интеллектуальным правам по делу № СИП-288/2020 (6).

На основании вышеизложенного, заявитель просит отменить решение Роспатента от 17.09.2019 и предоставить знаку по международной регистрации № 1411110 правовую охрану на территории Российской Федерации в отношении всех заявленных товаров 30 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

Правовая база для оценки охранных способностей, с учетом даты конвенционного приоритета 10.11.2017, включает 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 подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с абзацем пятым пункта 6 статьи 1483 Кодекса регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

Согласно пункту 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно пункту 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 Правил, а также исследуется значимость

положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявлении обозначении.

Согласно пункту 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

Согласно пункту 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

Согласно пункту 46 Правил согласие правообладателя составляется в письменной произвольной форме (далее – письмо-согласие) и представляется в подлиннике для приобщения к документам заявки.

Согласно абзацу 12 пункта 46 Правил письмо-согласие, подтверждающее согласие правообладателя на регистрацию товарного знака, может представляться на русском или другом языке. В случае представления письма-согласия на другом языке к нему должен прилагаться перевод на русский язык, заверенный в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

В соответствии с пунктом 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.

В соответствии с пунктом 1.1 статьи 1483 Кодекса положения пункта 1 статьи 1483 Кодекса не применяются в отношении обозначений, которые: 1) приобрели различительную способность в результате их использования; 2) состоят только из элементов, указанных в подпунктах 1-4 пункта 1 статьи 1483 Кодекса и образующих комбинацию, обладающую различительной способностью.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся: простые геометрические фигуры, линии, числа; отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово; общепринятые наименования; реалистические или схематические изображения товаров, заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров; 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.

Предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации испрашивается в отношении знака по международной регистрации № 1411110,

представляющего собой комбинированное обозначение «



»,

включающее полукруглую форму упаковки, на которую нанесена этикетка, состоящая из изображений хлебных палочек и шоколадной массы, а также содержит крупный рисунок хлебной палочки, смоченной в шоколадной пасте, и словесный элемент «GO!», выполненный буквами латинского алфавита. Международная регистрация заявлена в отношении товаров 30 класса МКТУ.

# GO!

Противопоставленный товарный знак « GO! » по свидетельству №584503 с приоритетом от 16.01.2015 представляет собой словесное обозначение, выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана товарного знака действует, в том числе, в отношении товаров 30 класса МКТУ.

Анализ сходства заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака показал следующее.

Заявленное обозначение является комбинированным. В комбинированном обозначении, состоящем из изобразительного и словесного элементов, основным является словесный элемент, поскольку именно на нем акцентируется внимание потребителя при восприятии обозначения в целом, именно благодаря словесному элементу обозначение запоминается потребителями.

Основным «сильным» элементом заявленного обозначения, выполняющим его индивидуализирующую способность, является словесный элемент «&GO» и символ восклицательного знака. В то же время часть этой комбинации «GO!» является единственным элементом противопоставленного товарного знака.

Сходство сравниваемых обозначений обусловлено полным вхождением словесно-знакового элемента «GO!» противопоставленного товарного знака в знак по международной регистрации №1411110.

Имеющиеся визуальные различия имеют второстепенное значение, ввиду превалирования фонетического и семантического критериев сходства.

Таким образом, заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак являются сходными.

Что касается товаров 30 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны знаку по международной регистрации № 1411110, то коллегия отмечает следующее. В возражении, поступившем 17.01.2020, не оспаривается однородность товаров, перечисленных в перечне знака по международной регистрации №1411110, товарам 30 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак №584503.

На основании вышеизложенного коллегия делает вывод о сходстве до степени смешения знака по международной регистрации №1411110 с товарным знаком по свидетельству №584503.

В возражении заявителем обращено внимание на следующее обстоятельство, которое не могло быть учтено при принятии Роспатентом решения от 17.09.2019. Заявителем получено письмо-согласие (5) от правообладателя противопоставленного товарного знака на регистрацию знака по международной регистрации № 1411110 в отношении товаров 30 класса МКТУ: *«хлеб; палочки хлебные; печенье; изделия кондитерские из сладкого теста, преимущественно с начинкой; шоколад; муссы шоколадные; шоколадные или какао спреды; спреды на основе какао или фундука»*.

Регистрация обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя.

При определении вероятности введения потребителей в заблуждение коллегия руководствовалась следующим. Сравниваемые обозначения нельзя признать тождественными, так как знак по международной регистрации №1411110 имеет существенные визуальные отличия.

Противопоставленный товарный знак не является общезвестным или коллективным.

Принимая во внимание совокупность изложенных сведений, коллегией было учтено представленное письмо-согласие ввиду отсутствия оснований для вывода о возможности введения потребителей в заблуждение.

Таким образом, препятствия для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров 30 класса МКТУ основанные на несоответствии требованиям пункту 6 (2) статьи 1483 Кодекса заявителем преодолены.

Анализ соответствия знака по международной регистрации №1411110 требованиям пункта 1(3) статьи 1483 Кодекса показал следующее.



Знак « » по международной регистрации №1411110 является объемным и представляет собой упаковку товара полукруглой формы, на поверхность которой нанесена этикетка с изображениями товаров: хлебных палочек, шоколадной пасты, и крупное изображение хлебной палочки в шоколадной пасте. Указанные изображения выполнены на торцевой и верхней частях упаковки и представляют собой реалистичное изображение вида товара.

Правовая охрана промышленно-конструкторского решения внешнего вида изделия предусмотрена в качестве промышленного образца, согласно положениям статьи 1352 Кодекса.

Товарный знак по своей природе не способен отразить пропорции изделия, материал из которого он изготовлен, функциональные признаки, как например способ открытия крышки контейнера. Товарный знак является средством индивидуализации товаров конкретного производителя, соответственно при оценке охраноспособности следует установить не оригинальность конструкторского решения внешнего вида изделия, а его способность отличать товары одного производителя от товаров другого.

Емкость овальнообразной формы, имеющая корпус со скошенной задней стенкой, расширяющуюся горловину и крышку, с выполненным в левой части

«язычком» контрастного цвета, используемая для хранения товаров, не обладает набором признаков, необходимых и достаточных для запоминания ее потребителем как элемента, отличающего товары правообладателя от аналогичных товаров иных лиц. Указанная упаковка, в первую очередь выполняет функциональное назначение тары, для товаров, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны, а именно, хлебных палочек и шоколадной пасты.

В поступившем возражении заявитель приводит доводы относительно того, что комбинация элементов, указанных подпунктах 1-4 пункта 1 статьи 1483 Кодекса, может в целом обладать различительной способностью.

Вместе с тем, по мнению коллегии, комбинация элементов в совокупности составляющих объемное обозначение по международной регистрации №1411110, а именно формы упаковки товара и этикетки, нанесенной на ее плоскость, также нельзя признать обладающей различительной способностью в контексте положений подпункта 2 пункта 1.1 статьи 1483 Кодекса, так как комбинация двух элементов, не обладающих индивидуализирующей функцией, сама по себе не является оригинальной. А основную индивидуализирующую нагрузку в рассматриваемом обозначении выполняет элемент «&GO!» знака по международной регистрации №1411110.



В возражении также приведен довод о том, что знак « » по международной регистрации №1411110 приобрел различительную способность в силу длительного присутствия на рынке и интенсивного использования компанией Soremartec S.A. в качестве средства индивидуализации товаров 30 класса МКТУ.

Коллегия не ставит под сомнение наличие на рынке товара «&GO!» в течении длительного периода времени. Представленные вместе с ответом на уведомление дополнительные материалы в совокупности подтверждают регулярные поставки товара «Nutella & Go!» на российский рынок за период с 2016 по 2019 год.

При этом, коллегия полагает, что основную индивидуализирующую функцию осуществляет словесный элемент «Nutella &Go!», следовательно у коллегии нет



оснований для вывода о приобретении упаковкой «&GO!» самостоятельной различительной способности.

В рассматриваемом знаке словесно-символьный элемент «&GO!» выполняет основную индивидуализирующую функцию, именно он подлежит прочтению, позволяет фонетически воспроизвести название продукта, а упаковка воспринимается в качестве варианта использования словесного обозначения, следовательно, ее нельзя признать доминирующим элементом товарного знака.

На основании изложенного «упаковка товара»/«the packaging of goods» не соответствует требованиям пункта 1(3) статьи 1483 Кодекса, и поэтому правомерно указана в оспариваемом решении в качестве неохраняемого элемента знака по международной регистрации №1411110.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 17.01.2020, отменить решение Роспатента от 17.09.2019 и предоставить правовую охрану знаку по международной регистрации №1411110 с указанием «the packaging of goods (упаковки товара)» в качестве неохраняемого элемента.**