


ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса 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 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454), рассмотрела поступившее 30.12.2020 возражение, поданное Индивидуальным предпринимателем Мамаевым Артемом Петровичем, Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2019717588, при этом установила следующее.



Регистрация товарного знака «» по заявке №2019717558 с датой поступления в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности от 15.04.2019 испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 30 класса МКТУ – «конфеты, а именно чернослив глазированный».

Роспатентом 31.07.2020 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2019717588 в отношении заявленных

товаров на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку неохраняемые элементы занимают доминирующее положение в составе заявленного обозначения. При этом неохраняемыми признаны следующие элементы: слова «ЧЕРНОСЛИВ», «В ТЕМНОЙ ГЛАЗУРИ» «КОНФЕТЫ ГЛАЗИРОВАННЫЕ», а также натуралистическое изображение чернослива и его половинки, где из под чернослива проглядываются три стилизованных листика.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 30.12.2020, заявителем приведены следующие доводы:

- основной специализацией заявителя, который осуществляет свою деятельность на рынке уже десять лет, является производство кондитерских изделий, орехов, сухофруктов в шоколаде и глазированных;

- заявителем заключены договоры о сотрудничестве и лицензионные договоры с Кондитерской фабрикой «Кремлина» и Закрытым акционерным обществом «КОНКОРД»;

- среди сухофруктов в шоколаде с орехами и без, маркированных торговой маркой «Кремлина», самыми популярными конфетами являются чернослив и курага в шоколаде, их можно назвать «визитной карточкой» заявителя;

- по данным компании «Nielsen» в 2018 г. продукция заявителя вошла в топ-3 лидеров категории «Фрукты в шоколаде»;

- заявитель считает необходимым проиллюстрировать наличие различительной способности, возникшей благодаря длительному использованию заявленного обозначения;

- заявителем совместно с ЗАО «КОНКОРД» производится около 6 тонн продукции;

- география реализации продукции ИП Мамаева А.П. является широкой, круг потребителей данных конфет не ограничивается только Москвой и Московской областью;

- конфеты ИП Мамаева А.П. популярны, их можно встретить не только в розничных магазинах, но и заказать в Интернет-магазинах, доставка товаров

которыми осуществляется по всей стране (www.komus.ru, <https://otkorobki.ru>, www.OZON.ru, www.goods.ru, www.beru.ru, www.WildBerries.ru);

- продукция ИП Мамаева А.П. представлена в таких магазинах как «Ашан» (Москва, Санкт-Петербург, Арзамас, Воронеж, Белгород, Волгоград, Барнаул, Иваново, Калуга, Екатеринбург, Губкин, Тюмень, Казань, Краснодар, Курск, Липецк, Нижний Новгород, Омск, Пенза, Старый Оскол, Самара, Тольятти, Тамбов, Ульяновск, Симферополь, Ростов-на-Дону, Уфа, Челябинск, Ярославль и др.), «Магнит» (во всех магазинах сети), «Верный» (Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Казань), «Светофор» (Саратов, Энгельс, Балаково, Петровск, Красноармейск), «Радеж» (Волгоград и Волгоградская область, Ростовская область), «Лама» (Томск), «АВ маркет» (Москва и Московская область), «Глобус» (Тверь, Владимир, Калуга, Рязань, Москва и Московская область, Тула, Ярославль), «Виктория» (Москва, Санкт-Петербург, Калининград), «Окей» (Москва и Московская область), «Бахетле» (Казань, Барнаул, Москва, Набережные Челны, Новосибирск), «Азбука Вкуса» (Москва, Санкт-Петербург), «Утконос» (Москва и Московская область), «ГУМ» (Москва), в магазинах «Дьюти Фри», которые расположены в Аэропортах, в магазине «Порт Альянс» и др.;

- заявитель ежегодно участвует в различных Российских и зарубежных выставках и ярмарках («Продэкспо», 2017, 2018, 2019 и 2020 гг., «WorldFood Moscow», 2017 г., «Рождественская ярмарка подарков» в ЦДХ 2018, «Anuga», 2019 г.);

- на сайте otzovik.com покупатели оставляют свои отзывы о продукции «Чернослив в темной глазури» (жители Москвы, Санкт-Петербурга, Горно-Алтайска, Калуги, Ижевска, Саратова, Ростова-на-Дону, Энгельса, Набережных Челнов, Великого Новгорода), что свидетельствует о том, что продукция заявителя пользуется спросом на всей территории страны;

- заявитель вкладывает средства в рекламу и продвижение на рынке своих товаров путем размещения информации о них в СМИ, специализированных изданиях, на сайте, в социальных сетях «Вконтакте», «Фейсбук», «Инстаграмм»;

- заявленное обозначение приобрело различительную способность, конфеты заявителя любимы и узнаваемы потребителями;

- в целом этикетка заявителя оригинальная и яркая, сочетает неповторимую другими производителями цветовую гамму;

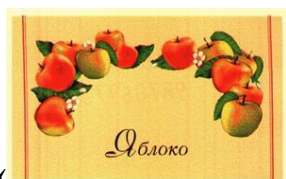
- помимо натуралистического изображения чернослива и словесных элементов, представленная на регистрацию этикетка состоит из прямоугольника с двусторонней каймой (отделочная полоса по краю изделия с необычным с узором); кроме того, в представленном комбинированном обозначении используется оригинальное графическое исполнение словесного элемента «Чернослив», выполненного шрифтом, стилизованным под рукописный, что повышает различительную способность обозначения;

- заявитель обращает внимание на ряд товарных знаков, представляющих



собой этикетки, которые признаны охраноспособными: «

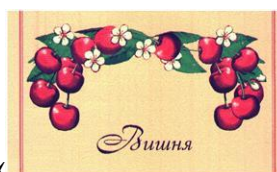
свидетельству №654069, «



», по свидетельству №191053,



«



» по свидетельству

№186571, «



» по свидетельству №186691;

- заявитель, являющийся известным производителем, намерен добавить к зарегистрированным на его имя ранее товарным знакам «Кремлина», «Casual Кэжуал», «Котики-Маркотики», «Кремлинка», «МАМАПАПА облака»,

«Мальдивы», «Тропический рай» комбинированный товарный знак «Чернослив в темной глазури».

На основании вышеизложенного заявитель просит предоставить правовую охрану заявленному на регистрацию обозначению по заявке №2019717588 с указанием изображения чернослива и словесных элементов в качестве неохраемых.

Заявителем представлены следующие материалы:

1. Копии документов (накладные, счета-фактур, доверенности).
2. Копии договоров.
3. Копия декларации.
4. Распоряжение о введении нового продукта в линейку.
5. Страничка из каталога сети магазинов Верный СПб.
6. Листовка с продукцией Конкорд.
7. Отзывы о конфетах с сайта «Proberry».
8. Распечатка из соц. сетей (www.facebook.com, www.vk.com, Инстаграмм)

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия сочла изложенные в нем доводы неубедительными.

С учетом даты (15.04.2019) поступления заявки № 2019717588 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя упомянутый выше 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 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 абзацем шестым пункта 1 статьи 1483 Кодекса указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

В соответствии с пунктом 1¹ 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.

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.

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

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.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке № 2019717588 заявлено



комбинированное обозначение «», включающее натуралистическое изображение чернослив с листьями, над которым расположен словесный элемент «ЧЕРНОСЛИВ», выполненный курсивом и расположенный в центральной части обозначения. Также обозначение содержит слова «В ТЕМНОЙ ГЛАЗУРИ», выполненные меньшим по размеру шрифтом и размещенные под изображением чернослива, слова «КОНФЕТЫ ГЛАЗИРОВАННЫЕ», выполненные в нижней части этикетки, и графические элементы в виде полос с повторяющимся элементом, расположенные по бокам этикетки. Вся композиция выполнена на фиолетовом фоне. Заявленное цветовое сочетание: фиолетовый, белый, желтый, светло-желтый, оранжевый, синий, темно-синий, светло-синий, коричневый, зеленый, светло-зеленый, темно-зеленый, черный.

Правовая охрана испрашивается товаров 30 класса МКТУ – *«конфеты, а именно чернослив глазированный»*.

Оспариваемым решением Роспатента от 31.07.2020 словесные элементы «ЧЕРНОСЛИВ», «В ТЕМНОЙ ГЛАЗУРИ», «КОНФЕТЫ ГЛАЗИРОВАННЫЕ», а также натуралистическое изображение чернослива с листьями признаны неохраняемыми на основании положений пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Правомерность данного вывода обуславливается смысловым содержанием указанных элементов, которые по отношению к заявленным товарам являются их характеристикой, указывая на их вид, свойства и состав.

Заявитель не оспаривает вывод экспертизы о том, что словесные элементы «ЧЕРНОСЛИВ», «В ТЕМНОЙ ГЛАЗУРИ», «КОНФЕТЫ ГЛАЗИРОВАННЫЕ», а также натуралистическое изображение чернослива с листьями являются неохраняемыми на основании положений пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Возражение, поступившее 30.12.2020, обосновано тем, что оспариваемым решением неправомерно отказано в регистрации товарного знака, которая может быть произведена, по мнению заявителя, с указанием изображения чернослива и словесных элементов в качестве неохраняемых.

Следует отметить, что в оспариваемом решении Роспатента указано на то, что неохраняемые элементы занимают в заявленном обозначении доминирующее положение, что приводит к выводу о его несоответствии требованиям абзаца шестого пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В отношении данного указания коллегия отмечает следующее.

При решении вопроса о том, занимает ли неохраняемый элемент доминирующее положение, необходимо оценивать как особенности этого элемента, так и всю композицию обозначения в целом.

В заявленном обозначении, словесные элементы «ЧЕРНОСЛИВ» и «В ТЕМНОЙ ГЛАЗУРИ», расположенные в центре композиции, отчетливо прочитываются, акцентируют на себе внимание потребителя в первую очередь. Выполнение наклона шрифта элементов «ЧЕРНОСЛИВ» и «В ТЕМНОЙ ГЛАЗУРИ» не меняет восприятие данных элементов в качестве словесных.

Графический элемент в виде натуралистического изображения чернослива с листьями занимает центральное положение, имеет значительный размер и, учитывая смысловое содержание словесных элементов «ЧЕРНОСЛИВ В ТЕМНОЙ ГЛАЗУРИ», доминирует с точки зрения пространственного положения, а также с точки зрения смысла.

Таким образом, словесные элементы «ЧЕРНОСЛИВ В ТЕМНОЙ ГЛАЗУРИ» и натуралистическое изображение чернослива с листьями являются основными доминирующими элементами заявленного обозначения и, следовательно, вывод о том, что неохраняемые элементы занимают в заявленном обозначении доминирующее положение, является правомерным.

Следует отметить, что законодательством не исключается возможность регистрации в качестве товарного знака обозначения, включающего несколько неохраняемых элементов или состоящего полностью из таковых, создающих оригинальную графическую композицию. Указанная возможность предусмотрена положениями подпункта 2 пункта 1¹ статьи 1483 Кодекса. Анализ заявленного обозначения, с точки зрения возможности применения указанной нормы, показал следующее.

Под комбинацией, обладающей различительной способностью, следует понимать совокупность объединенных единым замыслом элементов, дающих качественно новый уровень их визуального восприятия. Вместе с тем исполнение заявленного обозначения (шрифтовое и цветное исполнение словесных элементов и стилизованное изображение фрукта) не позволяет сделать вывод о том, что в данном случае имеется комбинация, обладающая различительной способностью, поскольку представленное сочетание элементов является типичным для продукции «конфеты» 30 класса МКТУ.

Так, изображение фрукта на этикетках кондитерской продукции является повсеместным, оно предназначено для ориентирования потребителей относительно вкусовых свойств продукта. Размещение полос с повторяющимся рисунком по краям упаковки также используется большинством кондитерских фабрик (что следует, в частности, из регистраций товарных знаков в виде этикеток конфет),

следовательно, эти особенности не порождают оригинальности композиции заявленного обозначения.

При этом, в данном случае, фон представлен одним цветом, а цвет как таковой является характеристикой (свойством) обозначения, предназначенного для индивидуализации товаров, то есть сам по себе цвет не способен выполнять отличительную функцию, присущую товарному знаку.

Таким образом, обозначение заявителя прямо, без дополнительных рассуждений и домысливания характеризует заявленные товары, не обладает различительной способностью, следовательно, не соответствует пункту 1 статьи 1483 Кодекса, при этом неохраняемые элементы являются доминирующими в составе обозначения в целом.

Заявитель в своем возражении отмечает широкое и длительное использование заявленного обозначения. При этом данный довод никоим образом не преодолевает указанные в оспариваемом решении Роспатента основания, учитывая тот факт, что заявитель не испрашивает правовую охрану элементов, признанных неохраняемыми.

Положения подпунктов 1 и 2 пункта 1¹ статьи 1483 Кодекса являются самостоятельными исключениями из общего правила, предусматривающего запрет на регистрацию неохраноспособных обозначений.

Коллегия отмечает, что представленный заявителем объем документов не подтверждает довод о длительном использовании заявленного обозначения, которое привело к узнаваемости этого обозначения потребителями именно за счет сочетания неохраняемых элементов. Напротив, индивидуализация конфет заявителя «Чернослив в темной глазури» осуществляется благодаря иным товарным знакам, сопровождающим продукцию, в частности «Кремлина».

Таким образом, представленные с возражением материалы не позволяют сформулировать вывод о том, что заявленное обозначение в силу широкого и активного использования заявителем стало восприниматься потребителями как обозначение, индивидуализирующее его товары.

В отношении существования зарегистрированных товарных знаков, приведенного заявителем в качестве примера в тексте возражения, коллегия отмечает, что каждый товарный знак необходимо рассматривать отдельно с учетом всех обстоятельств конкретного дела, а указанные заявителем товарные знаки не являются предметом рассмотрения данного возражения.

Резюмируя все вышесказанное, оснований для отмены решения Роспатента от 31.07.2020 у коллегии не имеется.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 30.12.2020, оставить в силе решение Роспатента от 31.07.2020.