

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном четвертой частью 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 апреля 2020 г. № 644/261, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25 августа 2020 г. № 59454, вступившими в силу 06.09.2020, рассмотрела возражение, поступившее 23.10.2021, поданное КДВ-СПОРТ ПТИ ЛТД, Австралия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2020731363, при этом установлено следующее.

Обозначение «**КРОКАНТ**» по заявке №2020731363 было подано 18.06.2020 на регистрацию товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 30 класса МКТУ:

ароматизаторы; батончики злаковые; блины; блюда на основе лапши; булки; вафли; вермишель; вещества связующие для мороженого; галеты солодовые; глазурь для изделий из сладкого сдобного теста; гренки; дрожжи; закваски; закуски легкие на основе риса; закуски легкие на основе хлебных злаков; заменители кофе; заправки для салатов; изделия жележные фруктовые [кондитерские]; изделия из сладостей для украшения тортов; изделия кондитерские из сладкого теста, преимущественно с начинкой; изделия кондитерские мучные; изделия кондитерские на основе арахиса; изделия кондитерские фруктовые; изделия кондитерские на основе миндаля; изделия макаронные; йогурт замороженный [мороженое]; какао; карамели [конфеты]; конфеты; конфеты лакричные [кондитерские изделия]; конфеты мятные; кофе; кофе-сырец; крекеры; круассаны; крупы пищевые; лапша; лед пищевой; лед фруктовый; макарон [печенье]; макароны; маринады; марципан; мед; мороженое; мука ореховая; мука пшеничная; мука пищевая; муссы десертные [кондитерские изделия]; напитки кофейные; напитки на базе

какао; напитки чайные; напитки шоколадные; нуга; орехи в шоколаде; палочки лакричные [кондитерские изделия]; пастилки [кондитерские изделия]; патока; пельмени; перец; печенье сухое; порошки для приготовления мороженого; пицца; помадки [кондитерские изделия]; попкорн; порошки пекарские; пралине; продукты зерновые; прополис; профитроли; пряники; пряности; птифуры; пудинги [запеканки]; пюре фруктовые [соусы]; резинки жевательные; рис; сахар; сладости; соль поваренная; сорбет [мороженое]; соусы [приправы]; специи; сухари; суши; сэндвичи; тесто готовое; тесто сдобное сладкое для кондитерских изделий; халва; хлеб; хлопья [продукты зерновые]; чай; шоколад; эссенции пищевые, за исключением эфирных эссенций и эфирных масел.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2020731363 было принято 25.06.2021 на основании заключения по результатам экспертизы, в котором указано, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании положений пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы указано, что заявленное обозначение «КРОКАНТ» (крокант - оригинальная посыпка для кондитерских изделий. Мелкорубленые орехи или овсяные хлопья, обжаренные с сахаром и сливочным маслом, иногда с добавлением какао или мармелада (<http://www.russianfood.com>; <http://www.bakhouse.com.ua>; <http://www.langet.ru>; <http://kulinarushka.ru>; <http://mirslovarei.com>) является неохраноспособным и в целом не обладает различительной способностью на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку указывает на вид и состав части товаров 30 класса, а для другой части товаров 30 класса МКТУ (чай; перец; какао; список не является исчерпывающим) будет вводить потребителя в заблуждение относительно вида товара и его состава на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы также отмечено, что представленные заявителем дополнительные материалы, доказывающие, по его мнению, приобретение заявленным обозначением различительной способности, не могут быть приняты экспертизой, в качестве документов, действительно доказывающих приобретение заявленным обозначением различительной способности, поскольку не содержат достаточных сведений об использовании

заявленного обозначения, объеме затрат на рекламу, сведений о степени информированности потребителя о заявленном обозначении и производители маркируемых им товаров, включая результаты социологических опросов, носят декларативный характер и не могут быть признаны документами, подтверждающими наличие приобретенной различительной способности в результате длительного интенсивного использования до даты подачи заявки в отношении конкретных товаров, указанных в заявке.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 23.10.2021 поступило возражение, доводы которого сводятся к тому, что слово «КРОКАНТ» не указывает на вид и состав товара напрямую, что исключает возможность применения нормы пункта 1 статьи 1483 Кодекса к заявленным товарам 30 класса МКТУ.

По мнению заявителя, экспертиза Роспатента приняла решение, содержание которого неясно и неполно, а неопределенность мотивировки оспариваемого решения ограничивает право заявителя на защиту регистрируемого обозначения.

Заявитель обращает внимание на то, что рассматриваемое обозначение является продолжением серии товарных знаков одного товаропроизводителя, в которую, в частности, входит широко известный потребителям товарный знак «КРОКАНТ» по свидетельству № 590572, в котором тождественный словесный элемент является охраняемым.

В условиях наличия ранее зарегистрированного товарного знака № 590572 с тождественным охраняемым элементом «КРОКАНТ» и отсутствия возражений иных лиц, заявитель находит возможной регистрацию обозначения по заявке №2020731363 в качестве товарного знака в отношении товаров 30 класса МКТУ.

Полагая, что слово «крокант» известно потребителям как термин, означающий оригинальную посыпку для кондитерских изделий, мелкорубленые орехи или овсяные хлопья, обжаренные с сахаром и сливочным маслом, иногда с

добавлением какао или мармелада, экспертиза ссылается на несколько источников в сети Интернет.

Ряд источников, на которые ссылается эксперт в обоснование своей позиции (<http://www.bakhouse.com.ua>; <http://mirslovarei.com>; <http://kulinarushka.ru>), не содержат какого-либо упоминания рассматриваемого слова, а источник <http://www.russianfood.com> содержит рецепт ореховых вафель с крокантом, однако не раскрывает самого понятия и не имеет даты публикации, соответственно, нет никаких оснований полагать, что этот источник существовал на дату приоритета заявленного обозначения и с ним могло ознакомиться значительное число потребителей товаров 30 класса МКТУ.

Заявитель отмечает, что описательные характеристики должны быть понятны и известны любым потребителям кондитерских изделий, иначе они не могут указывать на вид или состав товара очевидным образом, а потому требуют домысливания.

Заявитель ссылается на Национальный стандарт Российской Федерации «Изделия кондитерские и полуфабрикаты кондитерского производства» (ГОСТ - Р53041 - 2008) (далее - ГОСТ), который вступил в действие с 01.01.2010 года, в котором в перечне тестируемых наименований кондитерских изделий, применяемых производителями на территории Российской Федерации, отсутствует наименование «крокант». Приведенный ГОСТ содержит ссылку на традиционно используемое с советских времен наименование «грильяж», указывающее на состав кондитерской (конфетной) массы.

Также термин «крокант» отсутствует и в Международном классификаторе товаров и услуг.

Наличие указанных сведений обуславливает вывод о том, что используемый в составе заявленного обозначения словесный элемент «КРОКАНТ» не может быть воспринят рядовым российским потребителем в качестве указания на конкретный вид или состав товара.

По мнению заявителя, основная масса потребителей воспринимает слово «КРОКАНТ» как фантазийное обозначение.

Заявитель также полагает, что рядовой потребитель не может спутать «оригинальную посыпку для кондитерских изделий» (которая должна быть сыпучей) с товарами, включенными в заявленный перечень, которые не только не могут быть восприняты органами чувств в качестве порошка для посыпки кондитерских изделий, но и явным образом не могут включать таковую в свой состав.

Заявитель также ссылается на правоприменительную практику в отношении регистрации слов «КРОКАНТ», «KROKANT» в качестве товарного знака в отношении товаров 30 класса МКТУ, в том числе, на международную регистрацию № 1242260, произведенную в отношении товаров 30 класса, а также на ряд товарных знаков, содержащих словесный элемент «KROKANT», регистрация которых произведена в других странах в отношении товаров 30 класса МКТУ.

Заявитель отмечает, что при запросе «крокант» в поисковой системе Яндекс в выдаче присутствуют только конфеты холдинга КДВ, что свидетельствует о широкой известности данной продукции в кругах российских потребителей товаров 30 класса МКТУ.

На основании изложенного заявитель делает вывод, что заявленное словесное обозначение «КРОКАНТ» обладает изначальной различительной способностью, которая лишь усилилась за счет активной деятельности заявителя по продвижению своих товаров в России и за рубежом.

В соответствии с вышеизложенным, исходя из фактических доказательств, представленных на стадии экспертизы, заявитель просит отменить решение Роспатента от 25.06.2021 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров 30 класса МКТУ.

К возражению приложены следующие материалы:

- выдержки из словарей (Толкового словаря русского языка конца XX века под ред. Г.Н. Складчиковой, 1998; Словаря русского языка под ред. А.П. Евгеньева, 1999; Словаря русского языка С.И.Ожегова, 2006; Толкового словаря русского языка в 4 т. под ред. Д.Н. Ушакова, 1994; Русского толкового словаря, 1998; Нового словаря русского языка, 2001; Толкового словаря живого великорусского языка, 1994; Большого академического словаря русского языка, 2007; Большого универсального словаря русского языка, 2010; Большого толкового словаря русского языка, 2008; Толкового словаря русского языка В.И. Даля, 2005; Толкового словаря современного русского языка, 2008; Большого толкового словаря русского языка, 2008; Толкового словаря русского языка, 1985; Толкового словаря современного русского языка под ред. Г.Н. Складчиковой, 2001; Современного словаря иностранных слов, 1993; Словаря иностранных слов, 2008; Большого словаря иностранных слов, сост. А.Ю. Москвин, 2006; Толкового словаря иноязычных слов под ред. Крыгина Л.П., 2005; Толкового словаря иностранных слов, 1995; толкового Интернет – словаря) [1];

- информация из реестра WIPO ROMARIN в отношении знака по международной регистрации № 1242260 [2];

- сведения о товарном знаке «KROKANT» по свидетельству № 0000908655 с выборочным переводом на русский язык [3];

- поисковый запрос слова «КРОКАНТ» в Яндексе [4];

- ГОСТ - Р53041 - 2008 «Изделия кондитерские и полуфабрикаты кондитерского производства» [5].

В дополнение к возражению заявитель представил материалы, подтверждающие непрерывное и широкое использование товарного знака «КРОКАНТ» для индивидуализации сахаристых кондитерских изделий, а именно, конфет и карамели.

Заявитель указал, что обозначение «КРОКАНТ» используется с 2011 года, при этом ссылается на материалы, ранее представленные в материалы дела заявки

вместе с ответом на уведомление экспертизы по существу от 21.04.2021, в том числе на справку об объемах производства и реализации продукции с использованием обозначения «КРОКАНТ» в период с 2011 по 2020 год (183 808,3 тонн). Кроме того, заявителем представлены сведения об объемах производства продукции, маркированной заявленным обозначением, за период с 01.05.2020 по 31.05.2020, которые содержатся в производственном отчете за указанный период; справка от сетей супермаркетов, а также счета-фактуры и товарные накладные, которые подтверждают осуществление поставок товаров, маркированных обозначением «КРОКАНТ», на территорию регионов, находящихся в разных частях страны (Сибирь, Алтай, Московская область).

Непрерывные поставки больших объемов продукции под обозначением «КРОКАНТ», в том числе батончиков, в период с 2011 года и до даты приоритета заявки на товарный знак № 2020731363 на территории России подтверждаются счетами-фактурами, товарными накладными к ним, информационным письмом, адресованным партнерам.

Длительность и интенсивность использования обозначения «КРОКАНТ» заявителем подтверждается, помимо прочего, паспортами качества на упаковочный материал изделий кондитерских сахаристых, декларациями и сертификатом соответствия, протоколами лабораторных испытаний продукции, а также рецептурами конфет.

Длительность и интенсивность рекламы товаров, маркированных заявленным обозначением, подтверждаются макетами упаковок кондитерских изделий «КРОКАНТ», договором на создание дизайна бренда конфет «КРОКАНТ», документами, подтверждающими регистрацию внешнего вида упаковки конфет «КРОКАНТ» в качестве промышленного образца по патенту № 81559, рекламным видеороликом, в котором рассказывается об этапах производства конфет.

Данные о степени информированности потребителей о заявленном обозначении и изготовителе товаров, а также факты публикации в открытой

печати информации о товарах, сопровождаемых заявленным обозначением, подтверждаются статьями в СМИ: статьей «Конфеты «Крокант» - сладко жить не запретишь» от 20.04.2016; «Китайцы «подсели на российские конфеты «Крокант» от 18.01.2018; «Российские конфеты «Крокант» стали хитом в Китае», опубликованной в Российской газете 24.06.2019; «В КНР не ожидали ажиотажа вокруг конфет РФ «Крокант» от 08.07.2019; «О феномене «Кроканта» от 24.06.2019 и т.д. а также отзывами о продукции на сайтах <https://otzovik.com> и <https://irecommend.ru>.

Заявитель полагает, что приведенные доказательства длительного и интенсивного использования обозначения «КРОКАНТ» с 2011 года для маркировки кондитерских изделий и широкая известность данной продукции в кругах потребителей свидетельствуют о высокой различительной способности заявленного обозначения и априорной возможности служить средством индивидуализации продукции заявителя.

На основании изложенного, руководствуясь пунктом 38 Правил ППС, заявитель просит приобщить к материалам административного дела указанные документы, включающие договоры, акты приема-сдачи выполненных работ, счета-фактуры, товарные накладные, паспорта качества на упаковочные материалы и этикетки, декларации соответствия, протоколы лабораторных испытаний, рецептуры конфет «КРОКАНТ» [6]; информационное письмо от 26.06.2017 и производственный отчет за период с 01.05.2020 по 31.05.2020 [7]; копии сертификатов на товарные знаки Китая №22834102, № 8748934 «КРОКАНТ», №22834249, №38348273 «КРОКАНТ», №38348274 «КРОКАНТ», №38348276 «КРОКАНТ», №41656161 «КРОКАНТ», №41664432 «КРОКАНТ», №41664432 «КРОКАНТ» с переводом на русский язык и копию диплома переводчика, осуществившего переводы [8]; контракт № 8/2017 от 01.03.2017 [9]; декларацию на товары и товарную накладную от 09.01.2018 [10].

В дополнение к ранее представленным материалам от заявителя поступила просьба учесть взаимосвязь заявителя и компаний ООО «КДВ Нижний Тагил» и ООО «КДВ Воронеж», которые занимаются производством и доведением до конечного российского потребителя товаров 30 класса МКТУ под маркой «КРОКАНТ», и приобщить к материалам административного дела документы [11], включающие согласие на использование товарных знаков «КРОКАНТ», выписку в отношении КДВ-СПОРТ ПТИ ЛТД, информацию о зарегистрированном лице АО «КОНДИТЕРУС КОМ», список владельцев ценных бумаг АО «КДВ», выписки из ЕГРЮЛ в отношении ООО «КДВ Нижний Тагил» и ООО «КДВ Воронеж».

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты поступления (18.06.2020) заявки №2020731363 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 Минэкономразвития России от 20 июля 2015 года №482, и введенные в действие 31 августа 2015 года (далее – Правила).

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью.

В соответствии с пунктом 1.1 статьи 1483 Кодекса положения пункта 1 настоящей статьи не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

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.

В соответствии с пунктом 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 соответствии с пунктом 3(1) статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

Согласно пункту 37 Правил при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя учитывается, что к таким 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.

Как указано выше, в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «**КРОКАНТ**», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Анализ словарно-справочных материалов из открытых источников информации в сети Интернет показал, что слово «крокант» это «оригинальная посыпка для кондитерских изделий. Сахар медленно нагревают до тех пор, пока он не сделается золотисто-коричневым. Затем к нему подмешивают нарубленные орехи или миндаль. Полученную массу выкладывают на лист, смазанный растительным маслом, равномерно размазывают деревянной лопаткой и дают ей остыть. После этого массу измельчают скалкой в мелкую крошку.

(Кулинарный словарь. Зданович Л.И. 2001)

(Источник: «Объединенный словарь кулинарных терминов»)
(https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_culinary/1140/%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%82).

Слово «крокант» - это транслитерация буквами русского алфавита слова *krokant* - заимствованный в 19 веке из французского *croquant*, «хрустящая выпечка», которая представляет собой смесь измельченных орехов, обычно миндаля, фундука или грецких орехов, и карамелизированного сахара
(<https://de.wikipedia.org/wiki/Krokant>).

Синонимом слова «крокант» является хорошо известное слово «грильяж»
(https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_synonims/336928/крокант).

Следует отметить, что слово «крокант» в качестве кулинарного термина не получило широкого распространения в русском языке и в Российской Федерации, при этом, коллегия также приняла во внимание тот факт, что различительная способность слова «КРОКАНТ» в отношении товаров 30 класса МКТУ

«конфеты», уже была предметом рассмотрения в Роспатенте и заявитель является правообладателем товарного знака №590572 (конфеты) и международной регистрации №1242260 (Sweetmeats [candy]. Сладости (конфеты).

В подтверждение указанного заявитель представил значительный объем документов [6] – [10].

Таким образом, совокупность представленных материалов позволяет сделать обоснованный вывод о том, что словесное обозначение «КРОКАНТ» приобрело на территории Российской Федерации различительную способность в результате длительного и интенсивного использования заявителем в отношении товаров 30 класса МКТУ «конфеты, сладости» в качестве средства индивидуализации этих товаров.

Поскольку оценка обозначения на соответствие требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса производится исходя из восприятия этого обозначения потребителями в отношении конкретных товаров, для которых предоставлена или испрашивается правовая охрана с учетом того, что одно и то же обозначение способно в глазах потребителей вызывать различные ассоциации в отношении разных товаров: в отношении одних товаров быть признано описательным, в отношении других – ложным, в отношении третьих – фантазийным, коллегия полагает, что, учитывая представленные дополнительные материалы, на дату подачи заявки №2020731386 (18.06.2020) в сознании среднего российского потребителя в отношении словесного обозначения «КРОКАНТ» уже сложились ассоциативные связи как с фантазийным обозначением, индивидуализирующим товары 30 класса МКТУ, относящиеся к сахаристым кондитерским изделиям (конфеты, сладости), произведенные предприятиями, работающими на территории Российской Федерации под контролем заявителя, что подтверждается представленными документами [11].

Как указано выше, слово «крокант» не получило в Российской Федерации применения в качестве термина в области кулинарии, поскольку единичные

упоминания о нем в сети Интернет не дают оснований для вывода о том, что оно прямо и однозначно воспринимается средним российским потребителем в качестве описательной характеристики определенной группы товаров 30 класса МКТУ, относящихся к кондитерским изделиям, которые не являются конфетами и сладостями.

Что касается ссылок (<http://www.bakhouse.com.ua>; <http://mirslovarei.com>; <http://kulinarushka.ru>), указанных в заключении по результатам экспертизы, то в них слово «крокант» действительно не упоминается.

Коллегия полагает, что в целом заявленное обозначение способно восприниматься как фантазийное обозначение в отношении всех заявленных товаров 30 класса МКТУ, поскольку предполагаемая ложная ассоциация обозначения относительно товаров 30 класса МКТУ, которые не являются кондитерскими изделиями (кофе, какао, чай, перец, пельмени, маринады и т.п.), не обладает признаками правдоподобности и сама по себе придает обозначению фантазийный характер.

Таким образом, с учетом представленных документов, обозначение «КРОКАНТ» может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на имя заявителя.

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

удовлетворить возражение, поступившее 23.10.2021, отменить решение Роспатента от 25.06.2021 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2020731363.