

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
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 апреля 2020 г. № 644/261, рассмотрела возражение, поступившее 18.09.2020, поданное Индивидуальным предпринимателем Субботой М.С., Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2019710041 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Предоставление правовой охраны товарному знаку с приоритетом от 07.03.2019 по указанной заявке испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 16, 30 классов МКТУ, указанных в перечне, в цветовом сочетании: «бело-серый, серый, темно-серый, бело-желтый».

Согласно материалам заявки на регистрацию в качестве товарного знака



заявлено объемное обозначение, представляющее собой стилизованное изображение бутона цветка.

Роспатентом 19.05.2020 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2019710041 в отношении всех товаров 16, 30 классов МКТУ. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что в отношении всех товаров, приведенных в перечне заявки, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пунктов

1, 6 (2) статьи 1483 Кодекса. Заключение по результатам экспертизы мотивировано следующим:

- заявленное обозначение представляет собой реалистическое изображение формы товара, которая является неохраняемой на основании положения, предусмотренного в отношении всех заявленных товаров 16, 30 классов МКТУ, поскольку не обладает различительной способностью, указывает на вид, свойства товаров (пункт 1 статьи 1483 Кодекса);
- заявленное обозначение существенно не отличается от внешнего вида однородных товаров, одновременно присутствующих на рынке;
- экспертизой указано на сходство заявленного обозначения с товарным знаком



по свидетельству № 672557, приоритет от 30.11.2016, зарегистрированным ранее на имя: ООО «Клондайк», г. Санкт-Петербург в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ (пункт 6 (2) статьи 1483 Кодекса);

- представленные документы на стадии экспертизы не подтверждают приобретенную различительную способность заявленного обозначения.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступило 18.09.2020 возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 19.05.2020. Доводы возражения сводятся к следующему:

- заявитель в возражении приводит выдержки из законодательства, ссылки на судебную практику (СИП -531/2017, СИП-677/2018), практику палаты по патентным спорам (заявки №№ 2012734341, 2018713521 и т.д.);
- в качестве товарных знаков с целью индивидуализации кондитерских изделий

зарегистрированы следующие оригинальные обозначения:



(свидетельство № 485900, приоритет от 25.08.2011, правообладатель: ООО "МОК - производство",

142181, Московская область, г. Климовск);



(свидетельство № 482281,

приоритет от 20.12.2011, правообладатель: ООО "ГРАНТ", 309514, Белгородская



область, г. Старый Оскол);

(свидетельство

№ 481416,

приоритет от 19.12.2011, правообладатель: ООО "ГРАНТ", 309514, Белгородская



область, г. Старый Оскол);

(свидетельство

№ 554198,

приоритет от 23.12.2013, правообладатель: ЗАО "КДВ Павловский Посад", 142500, Московская область, г. Павловский Посад) и др.;

- заявленное обозначение изначально обладает различительной способностью, имеет необычный внешний вид и заявлено не в отношении товаров 31 класса МКТУ, а в отношении товаров 30 класса МКТУ. Основное назначение бутона розы - использование в декоративных целях, а конфеты - это продукт, употребляемый в пищу, в качестве десерта, вкусного лакомства;

- поиск в открытых источниках не выявил товаров, сходных с рассматриваемой формой. В качестве ожидаемых форм присутствуют конфеты прямоугольной формы, со скругленными углами, продолговатые бруски, облитые глазурью;

- заявитель указывает на использование противопоставленного товарного знака в отношении мороженого, а не конфет или сладостей. Кондитерские изделия и мороженое изготавливаются из различных ингредиентов, имеют разный вкус, реализуются на разных прилавках магазинов, в связи с чем, не возникнет возможности введения потребителей в заблуждение относительно производителя;

- заявитель согласен на сокращение перечня товаров 30 класса МКТУ «сладости», в случае, если это устранил препятствие к регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака;

- заявленное обозначение не является сходным до степени смешения с товарным знаком по свидетельству № 672557, так как имеются различия по внешним признакам.

Бутон розы заявленного обозначения еще раскрыт, противопоставленный товарный знак создает впечатление раскрытого бутона с меньшими лепестками.

На основании изложенного в возражении содержится просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 16, 30 классов МКТУ.

Изучив материалы дела, выслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, поступившего 18.09.2020, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи (07.03.2019) заявки № 2019710041 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя 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 20.07.2015 г. № 482, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015 г., рег. № 38572, и введенные в действие 31.08.2015 г. (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 1 (4) статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, 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.

Согласно положениям пункта 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся реалистические или схематические изображения товаров, заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров.

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.

Согласно пункту 35 Правил для доказательства приобретения обозначением различительной способности могут быть представлены 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.

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.

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.

Согласно требованиям пункта 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 требованиям пункта 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на

их отдельные отличия. Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42-44 настоящих Правил.

Согласно требованиям пункта 43 Правил изобразительные и объемные обозначения сравниваются с изобразительными, объемными и комбинированными обозначениями, в композиции которых входят изобразительные или объемные элементы.

Сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков:

- 1) внешняя форма;
- 2) наличие или отсутствие симметрии;
- 3) смысловое значение;
- 4) вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и тому подобное);
- 5) сочетание цветов и тонов.

Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 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 и т.д.



Заявленное обозначение по заявке № 2019710041 является объемным и представляет собой трехмерное изображение бутона розы. Регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака испрашивается в отношении товаров 16 класса МКТУ «бумага упаковочная; материалы упаковочные [прокладочные, набивочные] из бумаги или картона; материалы упаковочные подкрахмаленные; коробки бумажные или картонные; листы вискозные для упаковки; пленки пластмассовые для упаковки; мешки [конверты, пакеты] для упаковки

бумажные или пластмассовые», товаров 30 класса МКТУ «изделия кондитерские мучные; изделия кондитерские на основе арахиса; изделия кондитерские на основе миндаля; конфеты лакричные [кондитерские изделия]; муссы десертные [кондитерские изделия]; помадки [кондитерские изделия]; тесто для кондитерских изделий; изделия кондитерские из сладкого теста, преимущественно с начинкой; муссы шоколадные; украшения шоколадные для тортов; шоколад; спреды на основе шоколада; конфеты; конфеты мятные для освежения дыхания; конфитюр молочный; сладости; изделия из сладостей для украшения тортов» в цветовом сочетании: «бело-серый, серый, темно-серый, бело-желтый».

В заключении по результатам экспертизы экспертиза исходила из того, что реалистическое изображение товара не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака, поскольку форма товара обусловлена его функциональным назначением и не обладает различительной способностью, указывает на вид, свойства товаров. Кроме того, экспертизой был выявлен сходный до степени смешения товарный знак по свидетельству № 672557.

Анализ соответствия заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Заявленное обозначение представляет изображение полураскрытого бутона розы. Роза - растение с душистыми широколепестными цветами и стеблем, обычно покрытым шипами, а также цветок этого растения. См. электронный словарь: <https://dic.academic.ru/>. В данном случае обозначение не указывает на вид, свойства, либо назначение товаров 16 класса МКТУ, относящихся к упаковке, а также товаров 30 класса МКТУ, представляющих собой сладости, кондитерские изделия. Сама по себе форма заявленного обозначения, предназначенного для индивидуализации упаковки и сладостей, кондитерских изделий, не обусловлена исключительно их функциональным назначением. Наиболее распространенной среди производителей кондитерской промышленности формой конфет является либо круглая, либо прямоугольная формы, например:



(см., например, сеть Интернет:

<https://yandex.ru/images/>).

Кроме того, из заключения по результатам экспертизы не следует, что заявленное обозначение используется различными изготовителями в отношении товаров, идентичных или однородных заявленным товарам.

Таким образом, заявленное обозначение представляет собой оригинальное объемное изображение бутона розы, предназначенного для индивидуализации упаковки и кондитерских изделий, сладостей. При этом его форма не является традиционной и отличается от подобной продукции других производителей.

В связи с изложенным форма заявленного обозначения является оригинальной, нетривиальной и способна выполнять основную индивидуализирующую функцию товарного знака, так как отличается характерными внешними особенностями, уникальностью и само по себе обозначение способно индивидуализировать товары 16, 30 классов МКТУ заявителя.

На основании указанного выше коллегия пришла к выводу о том, что заявленное обозначение обладает различительной способностью и у коллегии нет оснований для вывода о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В отношении несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.

В заключении по результатам экспертизы в качестве противопоставления указан



объемный товарный знак по свидетельству № 672557, приоритет от 30.11.16, правообладатель: ООО «Клондайк», г. Санкт-Петербург. Правовая охрана данного товарного знака действует на территории Российской Федерации в отношении товаров 30 класса МКТУ «сладости; мороженое; вещества связующие для

мороженого [пищевой лед]; лед натуральный или искусственный; сорбет [мороженое]; порошки для изготовления мороженого; йогурт замороженный [мороженое]; джелато [мороженое]».

Заявленное обозначение, как указывалось ранее, является объемным и представляет собой изображение бутона розы. Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 672557 также является объемным и представляет собой изображение бутона розы.

Сопоставление объемного заявленного обозначения и объемного противопоставленного товарного знака показало, что присутствует совпадение большинства признаков, по которым определяется сходство объемных обозначений (пункт 43 Правил), таких как:

- внешняя форма (полураскрытые бутоны розы со слегка изогнутыми лепестками);
- смысловое значение (бутоны розы, при этом каких-либо ассоциаций с иными цветами, их бутонами не возникает);
- вид и характер изображений (стилизованные бутоны роз).

Восприятие сравниваемых объемных обозначений приводит к возникновению одних и тех же образов у потребителя – бутон розы. Указанное обуславливает ассоциирование объемных обозначений друг с другом в целом, что свидетельствует об их сходстве.

Разница в цветовом исполнении (светлые и темные тона) не приводит к качественно иному их восприятию, поскольку образы, производимые сравниваемыми обозначениями одни и те же – бутон розы.

Таким образом, вывод о сходстве заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака по свидетельству № 672557 правомерен.

Что касается однородности сравниваемых товаров заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака по свидетельству № 672557 следует отметить следующее.

Заявленные товары 30 класса МКТУ относятся к сладостям, кондитерским изделиям. Перечень товаров 30 класса МКТУ противопоставленного товарного знака

по свидетельству № 672557 включает товар «сладости». Таким образом, сравниваемые товары 30 класса МКТУ относятся к одному роду «изделия кондитерские», имеют одинаковое назначение (употребление в качестве десерта), круг потребителей (любители сладкого), продаются на одинаковых прилавках, что позволяет признать их однородными. Заявленные товары 16 класса МКТУ относятся к упаковке и сопутствуют товарам 30 класса МКТУ, что свидетельствует об их однородности.

Изложенное обуславливает принципиальную возможность возникновения у потребителей представления о принадлежности сравниваемых товаров одному лицу.

В отношении приведенных в возражении заявителем доводов коллегия отмечает следующее. Сам факт ведения заявителем какой-либо деятельности не приводит к преодолению мотивов для отказа в регистрации товарного знака, предусмотренных пунктом 6 (2) статьи 1483 Кодекса. При оценке соответствия/несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса анализу подлежат те товары, которые приведены в сравниваемых перечнях заявленного обозначения и противопоставленного знака. Таким образом, доводы заявителя в отношении осуществления разных видов фактической деятельности заявителем (изготовление конфет) и правообладателем противопоставленного товарного знака (производство мороженого) не могут служить основанием для удовлетворения возражения.

На основании проведенного анализа коллегия пришла к заключению о том, что заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак по свидетельству № 672557, являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров 16, 30 классов МКТУ заявленного перечня.

Следовательно, вывод, указанный в заключении по результатам экспертизы, о несоответствии заявленного обозначения в отношении заявленных товаров требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса является правомерным.

В отношении существующих регистраций товарных знаков коллегия отмечает, что делопроизводство по каждой заявке ведется независимо, исходя из обстоятельств каждого конкретного дела.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 18.09.2020, оставить в силе решение Роспатента от 19.05.2020.