

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
по результатам рассмотрения  **возражения**  **заявления**

Коллегия в порядке, установленном четвертой частью Гражданского кодекса 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 16.12.2019, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Бонер», Санкт-Петербург (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) от 16.08.2019 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2018709960, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке № 2018709960 было подано 15.03.2018 на регистрацию товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 30 класса МКТУ:

бриоши; булки; вафли; вещества подслащивающие натуральные; галеты солодовые; глюкоза для кулинарных целей; закуски легкие на основе риса; закуски легкие на основе хлебных злаков; зефир [кондитерские изделия]; изделия желейные фруктовые [кондитерские]; изделия из сладостей для украшения тортов; изделия кондитерские для украшения новогодних елок; изделия кондитерские из сладкого теста, преимущественно с начинкой; изделия кондитерские мучные; изделия кондитерские на основе арахиса; изделия кондитерские на основе миндаля; имбирь [пряность]; йогурт замороженный [мороженое]; какао; карамели [конфеты]; конфеты лакричные [кондитерские изделия]; конфеты мятные; конфеты; корица [пряность]; крекеры; крем заварной; кукуруза молотая; леденцы; макарон [печенье миндальное]; марципан; мед; мороженое; муссы десертные [кондитерские изделия]; муссы шоколадные; мюсли; мята для кондитерских изделий; орех мускатный; орехи в шоколаде; палочки лакричные [кондитерские изделия]; пастила [кондитерские изделия]; пастилки [кондитерские изделия]; печенье сухое; печенье; пироги; помадки [кондитерские изделия]; пралине; продукты зерновые; продукты на основе овса; прополис; пряники; пряности; птифуры [пирожные]; пудинги [запеканки]; сахар; сладости; сорбет [мороженое]; сухари; тарты; украшения шоколадные для тортов; халва; хлеб; шоколад.

В качестве товарного знака заявлено изобразительное обозначение



в виде стилизованного медведя. Фигура медведя выполнена в темно-коричневом цвете, переходящим в черно-коричневый цвет. По всей поверхности фигуры расположены мелкие вкрапления черно-коричневого цвета. По центру силуэта медведя со смещением вправо расположен изобразительный элемент в форме сердца, выполненный красным цветом.

Правовая охрана товарного знака испрашивается в темно-коричневом, черно-коричневом, красном цветовом сочетании.

Решение Роспатента от 16.08.2019 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2018709960 было принято на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение представляет собой реалистическое изображение товара – мучного кондитерского изделия, которое для части товаров 30 класса «бриоши; булки; вафли; галеты солодовые; изделия кондитерские для украшения новогодних елок; изделия кондитерские из сладкого теста, преимущественно с начинкой; изделия кондитерские мучные; изделия кондитерские на основе арахиса; изделия кондитерские на основе миндаля; крекеры; макарон [печенье миндальное]; печенье сухое; печенье; пироги; пряники; птифуры [пирожные]; сухари; тарты» не обладает различительной способностью, поскольку указывает на вид и свойства товаров (см. пункт 1 статьи 1483 Кодекса).

Для иных товаров 30 класса регистрация заявленного обозначения способна ввести потребителя в заблуждение относительно вида и свойств товаров (подпункт 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса).

Представленные заявителем дополнительные материалы в подтверждение того, что заявленное обозначение приобрело различительную способность в виду

его длительного использования до даты подачи заявки, не могут быть учтены экспертизой в качестве аргументированных и достаточных.

Кроме того, в заключении по результатам экспертизы указано, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с серией (блоком) товарных знаков, зарегистрированных под № 546125, 546124 с датой приоритета от 25.02.2014, № 451602 с датой приоритета от 30.09.2010, № 402882 с датой приоритета от 20.04.2009, м.р. № 1002999 с датой конвенционного приоритета от 31.03.2009, № 701207 с датой конвенционного приоритета от 09.03.1998 на имя Интерконтинентал Грейт Брэндс ЛЛК, Соединенные Штаты Америки, для однородных товаров 30 класса МКТУ.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 16.12.2019, заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента и привел следующие доводы в защиту своей позиции:

- заявленное обозначение представляет собой изобразительное обозначение, состоящее из геометрической фигуры в форме, напоминающей силуэт медведя, с красным стилизованным сердцем, которое никак не указывает на конкретный вид товара, например, на то, что оно представляет собой печенье, бриоши, вафли или иные товары 30 класса МКТУ, при этом оно не содержит подобных указаний, а само обозначение не вызывает прямую ассоциацию с конкретным видом товара;

- изображение медведя не может указывать на свойства таких товаров, как бриоши, булки, вафли и прочее, поскольку не вызывает никаких ассоциаций в сознании потребителя со свойствами, присущими данным товарам (например, «рассыпчатое», «хрустящее», «свежее», «мучное»);

- даже если заявленное обозначение может восприниматься как форма товара, оно обладает достаточной различительной способностью для регистрации в качестве товарного знака;

- несмотря на то, что заявитель действительно реализует продукцию в 30 классе МКТУ в форме медведя, который представляет собой заявленное обозначение, данная форма товара не выполняет техническую функцию, не

обусловлена специфическими свойствами конкретного товара, а, следовательно, не подпадает под подпункт 4 пункта 1 статьи 1483 Кодекса;

- заявленное обозначение направлено на защиту оригинального дизайна формы продукции заявителя от недобросовестного использования конкурентами, поскольку данный дизайн обладает высокой степенью оригинальности и создает конкурентное преимущество для продукции заявителя;

- форма, напоминающая медведя, действительно используется разными производителями при создании различных товаров 30 класса МКТУ, о чем свидетельствует успешная регистрация противопоставленных товарных знаков, тем не менее, данный факт не означает, что сама по себе продукция в форме медведя является стандартной формой для части товаров 30 класса МКТУ, поскольку заявленное обозначение отличается от всех используемых другими производителями форм товаров 30 класса МКТУ;

- по мнению заявителя, сочетание оригинального изображения медведя с ярким символом красного сердца является нетривиальным и минималистичным, что не перегружает потребителей в запоминании множества изобразительных элементов и позволяет сосредоточить внимание на главных особенностях заявленного обозначения, и должно восприниматься в композиционном единстве всех его графических и цветовых элементов;

- заявленное обозначение приобрело дополнительную различительную способность за счет длительного, активного и интенсивного использования заявителем при производстве печенья «Шоколадный мишка», подтверждением чего служат материалы, приложенные к возражению, отражающие высокие объемы продаж, широкую географию дистрибуции, продажу продукции в России и за рубежом через ритейлеров и собственные торговые точки, активные действия по рекламе и продвижению продукции через многочисленные каналы, значительные затраты на маркетинг и рекламу за сравнительно небольшой период;

- заявленное обозначение не может породить в сознании потребителя конкретной связи с конкретным товаром, что исключает возможность введения

потребителя в заблуждения относительно вида и свойств части заявленных товаров 30 класса МКТУ, вместе с тем, заявитель готов отказаться от части товаров 30 класса МКТУ, в отношении которых экспертиза полагает вероятным введение потребителей в заблуждение, за исключением следующих товаров 30 класса МКТУ: «зефир [кондитерские изделия]; изделия желейные фруктовые [кондитерские]; конфеты; мороженое; пралине; сладости; шоколад», поскольку данные кондитерские изделия также могут быть выполнены в форме заявленного обозначения;

- заявитель соглашается с мнением Роспатента, что противопоставленные знаки содержат изображение продукции, выполненной в форме медведя, что делает их похожими на заявленное обозначение, однако существующее сходство между ними не является достаточным для установления сходства до степени смешения, поскольку заявленное обозначение не способно смешаться в сознании потребителя с противопоставленными товарными знаками, так как не является натуралистичным изображением товара и может быть использовано и для маркировки иных изделий, не содержит проработки морды и тела медведя, оно содержит в себе ключевой элемент, который отсутствует в противопоставленных товарных знаках - символ красного сердца, несущий определенную смысловую нагрузку, которую потребитель считает при восприятии заявленного обозначения, кроме того заявленное обозначение в целом выполнено в иных цветовых комбинациях, чем противопоставленные товарные знаки;

- продукция заявителя не относится к обычной кондитерской продукции, которая приобретается потребителями ежедневно без особого внимания конкретному исполнению товара, что может повлечь снижение планки при оценке сходства с иными обозначениями, напротив, продукция заявителя является в первую очередь подарочной, что подтверждается сложными рецептами продукции, оригинальным оформлением, подарочной упаковкой, присутствующей у каждого изделия, и относится к иному ценовому сегменту товаров, нежели товары, маркированные противопоставленными товарными знакам.

Возражение также содержит ссылки на иные регистрации товарных знаков, содержащих изображение медведя, охраняемых в отношении товаров 30 класса МКТУ на имя других лиц (свидетельства №№561870, 412188, 421262, 527153, 308147, 705799, 569713).

На основании изложенного заявитель просит зарегистрировать товарный знак по заявке №2018709960.

К возражению приложены следующие материалы (копии):

- справка об объемах и территории реализации продукции «Печенье Шоколадный мишка» [1];
- договоры поставки продукции, накладные к ним [2];
- договоры аренды для размещения торговых точек заявителя [3];
- снимки экранов с сайтов, подтверждающие открытие торговых точек заявителя за рубежом, а также осуществление доставки продукции из собственного интернет-магазина [4];
- снимки экранов с сайта Интернет-магазина «Лавка счастья» [5];
- снимки экранов, подтверждающие выпуск одежды с изображением кондитерских изделий [6];
- снимки экранов сайтов в сети Интернет, подтверждающие участие заявителя в благотворительных акциях и иных публичных мероприятиях [7];
- снимки экранов сайтов, публикации, фотографий с акции «Золотой билет в Париж» [8];
- публикации в СМИ, на интернет-порталах об акции заявителя с подарками в аэропорту [9];
- снимки экранов сайтов с информацией о проведении встреч заявителя с известными личностями в «Лавке счастья» [10];
- снимки экранов сайтов, публикации, подтверждающие партнерство заявителя с известными брендами, дизайнерами [11];
- диплом, договоры, фотографии выкладок конфет, подтверждающие участие заявителя в организации Евразийского женского форума [12];

- снимки экранов сайтов, публикации с информацией об участии шеф-повара заявителя в различных мероприятиях с целью продвижения продукции [13];

- снимки экранов сайтов, публикации, подтверждающие проведение заявителем фестиваля «Акустика Счастья» [14];

- снимки экранов сайта интернет-магазина Лавка счастья со значками в форме продукции [15].

На заседании коллегии, которое состоялось 06.02.2020, заявитель представил ходатайство о своем согласии с ограничением перечня товаров, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака, товарами, для которых доказана дополнительная приобретенная различительная способность.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, коллегия считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (15.03.2018) поступления заявки №2018709960 на регистрацию товарного знака, правовая база для оценки его охраноспособности 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, утвержденных приказом Минэкономразвития России от 20 июля 2015 года №482, и введенных 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 или состоящих только из элементов, в частности, 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; 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.

В соответствии с пунктом 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, реалистические или схематические изображения товаров, заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров.

В соответствии с пунктом 35 Правил 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 пунктом 3 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.

В соответствии с требованиями пункта 6(2) 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 отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

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 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, 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).

В качестве товарного знака, как указано выше, заявлено изобразительное



обозначение в виде стилизованного медведя. По центру силуэта медведя со смещением вправо расположен изобразительный элемент в форме сердца.

Заявленное изобразительное обозначение не содержит в себе каких-либо элементов, прямо указывающих на вид и свойства товаров 30 класса, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака. Вместе с тем, из материалов возражения следует, что заявленное обозначение воспроизводит форму печенья, которое производится под наименованием «Шоколадный Мишка» с 2016 года.

С учетом указанного заявитель исключил из перечня товаров 30 класса МКТУ ряд позиций, в результате чего перечень товаров, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака, скорректирован следующим образом:

бриоши; булки; вафли; галеты солодовые; изделия кондитерские для украшения новогодних елок; изделия кондитерские из сладкого теста, преимущественно с начинкой; изделия кондитерские мучные; изделия кондитерские на основе арахиса; изделия кондитерские на основе миндаля; крекеры; макарон [печенье миндальное]; печенье сухое; печенье; пироги; пряники; птифуры [пирожные]; сухари; тарты; зефир [кондитерские изделия]; изделия железные фруктовые [кондитерские]; конфеты; мороженое; пралине; сладости; шоколад.

Заявитель также выразил готовность дополнительно ограничить перечень товаров, для которых испрашивается регистрация товарного знака, только товарами, для которых различительная способность была доказана.

Анализ материалов, приложенных к возражению [2] – [3], показал, что они действительно подтверждают производство и реализацию такого товара как шоколадное печенье с ганашем «ШОКОЛАДНЫЙ МИШКА», однако эти материалы касаются деятельности ООО «Фабрика Счастья» как производителя товаров и ООО «Лавка счастья», через торговые точки которого реализовывалась продукция, при этом заявитель в этих документах не упоминается.


Согласно справке об объемах и территории реализации продукции «Шоколадный мишка» [1], производство товаров, маркированных обозначением «ШОКОЛАДНЫЙ МИШКА», осуществлялось ООО «Фабрика Счастья» под контролем заявителя по лицензионному договору, заключенному с ООО «Бонер», с ноября 2016 года. Однако данные сведения носят декларативный характер, поскольку материалы заявки не содержат указанного лицензионного договора, при этом сама справка и приложенные к ней документы не заверены печатью и подписью генерального директора ООО «Бонер», что не позволяет принять во внимание содержащиеся в этих документах сведения.

Материалы [4] – [15] не имеют отношения к заявителю, поскольку относятся к деятельности «Шоколадной Фабрики Счастье», бару-ресторану «Счастье», «Лавке Счастья», кроме того, они либо не имеют даты публикации в сети Интернет, либо опубликованы после даты подачи заявки на товарный знак.


Таким образом, материалы, приложенные к возражению, не могут служить доказательством приобретения различительной способности заявленного обозначения в результате его длительного и интенсивного использования именно заявителем.

В качестве препятствия для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака были указаны следующие товарные знаки:




- товарный знак «  » по свидетельству №546125, зарегистрированный в отношении товаров 30 класса МКТУ «хлебобулочные изделия, кондитерские изделия, кондитерские изделия мучные, а именно: хлеб, сухари, печенье (сладкое или соленое), вафли, торты, пирожные; батончики злаковые; продукты зерновые»;




- товарный знак «  » по свидетельству №546124, зарегистрированный в отношении товаров 30 класса МКТУ «хлебобулочные изделия, кондитерские изделия, кондитерские изделия мучные, а именно: хлеб, сухари, печенье (сладкое или соленое), вафли, торты, пирожные; батончики злаковые; продукты зерновые»;




- товарный знак «  » по свидетельству №451602, зарегистрированный в отношении товаров 30 класса МКТУ «шоколад; хлебобулочные изделия; мучные кондитерские изделия; кондитерские изделия, в том числе печенье (сладкое), вафли, торты, кексы, пирожные, сладкие пироги, зерновые плитки»;




- товарный знак «  » по свидетельству №402882, зарегистрированный в отношении товаров 30 класса МКТУ «шоколад; изделия хлебобулочные; изделия кондитерские мучные; сладкое сдобное тесто для кондитерских изделий и кондитерские изделия, в том числе хлеб; сухари; печенье (сладкое или соленое); вафли; изделия кондитерские из сладкого теста, преимущественно с начинкой; изделия пирожковые; батончики из злаков; продукты зерновые»;



- знак «» по международной регистрации №701207, охраняемый на территории Российской Федерации в отношении товаров 30 класса МКТУ «biscuits, pastries, bread, spice bread, edible ices, confectionery/печенье, выпечка, хлеб, хлеб с пряностями, лед пищевой, кондитерские изделия»;



- знак «» по международной регистрации №1002999, охраняемый на территории Российской Федерации в отношении товаров 30 класса МКТУ «biscuits sucrés ou salés, pâtisserie, pain d'épice/ сладкое или соленое печенье, кондитерские изделия, пряники».

Сходство заявленного обозначения с противопоставленными товарными знаками установлено на основании сходства общего зрительного впечатления, обусловленного сходством внешней формы обозначений (силуэт медведя), смысловым значением (изображением медведя, похожего на игрушечного медвежонка) и характером изображений (стилизованное изображение).

Кроме того, коллегия учла, что противопоставленные товарные знаки образуют серию, в основу которой положено стилизованное изображение медведя в форме игрушечного медвежонка, при этом некоторые визуальные различия в цвете и внутренних деталях не оказывают существенного влияния на вывод о сходстве сравниваемых обозначений.

Коллегия не может согласиться с утверждением заявителя о том, что ключевым элементом в заявленном обозначении является изображение красного сердца, поскольку основную индивидуализирующую нагрузку несет именно изображение медведя, сходство которого с противопоставленными знаками установлено выше.

Однородность товаров 30 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака, и товаров 30 класса МКТУ, в

отношении которых охраняются противопоставленные знаки, определяется принадлежностью к одной родовой и видовой группе кондитерских и хлебобулочных изделий, и, соответственно, одним назначением, условиями реализации и кругом потребителей.

Таким образом, в целом заявленное обозначение и противопоставленные знаки в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ вызывают сходные ассоциации, несмотря на отдельные отличия, что обуславливает общий вывод об их сходстве до степени смешения.

Резюмируя вышеизложенное, коллегия установила, что вывод о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, сделанный в заключении по результатам экспертизы, на основании которого принято решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2018709960, следует признать обоснованным.

Ссылка заявителя на иные регистрации как на практику Роспатента не может быть принята во внимание в качестве аргументации доводов возражения, поскольку каждый знак индивидуален, и возможность его регистрации рассматривается отдельно в зависимости от каждого конкретного случая, в том числе с учетом писем - согласий, предусмотренных пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 16.12.2019, и оставить в силе решение Роспатента от 16.08.2019.**