

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

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 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 29.08.2019, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Бонер», г. Санкт-Петербург (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2018704462, при этом установила следующее.

Предоставление правовой охраны товарному знаку с приоритетом от 07.02.2018 по указанной заявке испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки на регистрацию в качестве товарного знака заявлено изобразительное обозначение, которое представляет собой изобразительный элемент в форме куба с нанесенными на нее графическими элементами. Поверхности элемента выполнены преимущественно светло-фиолетовом цветом. На боковой передней поверхности элемента изображены две линии разной длины и ширины: первая проходит от верхнего левого края поверхности в сторону правового нижнего края поверхности, под линией

расположена тень черного цвета; вторая проходит от правового верхнего края поверхности к нижней части поверхности. На верхней лицевой поверхности элемента по центру со смещением вниз размещена графическая комбинация, выполненная преимущественно белым цветом. Графическая комбинация состоит из семи некрупных вертикальных прямоугольников, расположенных в одну линию дугообразной формы; расположенных под ними одной короткой широкой полосы, слева и справа от которой расположены две узкие длинные полосы; расположенной под ними широкой полосы средней длины, справа и слева от которой изображены короткие линии неправильной формы; расположенной под ними более узкой полосы средней длины.

Роспатентом 29.04.2019 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2018704462 в отношении всех товаров 30 класса МКТУ. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что в отношении товаров 30 класса МКТУ, приведенных в перечне заявки, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Заключение по результатам экспертизы мотивировано следующим:

- заявленное обозначение в целом не обладает различительной способностью, так как доминирующее положение в нем занимают неохраняемые элементы: форма упаковки, которая обусловлена исключительно ее функциональным назначением, и простые геометрические фигуры и линии, нанесенные на ее поверхность;
- цвет, в котором выполнена упаковка, является характеристикой упаковки, а не самостоятельным объектом;
- документы, представленные заявителем, не доказывают подтверждение заявлением обозначением различительной способности.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 29.08.2019 поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением

Роспатента от 29.04.2019.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- по мнению лица, подавшего возражение, заявленное обозначение может быть зарегистрировано в качестве товарного знака с указанием формы упаковки в качестве неохраняемого элемента;
- заявленное обозначение направлено на защиту оригинального дизайна упаковки продукции заявителя от недобросовестного использования конкурентами;
- заявитель был первым, кто разработал данный дизайн упаковки для своей продукции с целью повышения ее узнаваемости среди потребителей и конкурентоспособности на рынке;
- по мнению заявителя, данный дизайн обладает высокой степенью оригинальности и создает конкурентное преимущество для продукции заявителя;
- лицо, подавшее возражение, не оспаривает мнение экспертизы о том, что форма упаковки заявленного обозначения, не обладает различительной способностью;
- по мнению лица, подавшего возражение, заявленное обозначение включает в свой состав ряд оригинальных графических элементов, обладающих различительной способностью, следовательно, оно может быть зарегистрировано в качестве товарного знака с указанием формы упаковки в качестве неохраняемого элемента;
- в подтверждение возможности регистрации заявленного обозначения как оригинальной комбинации простых фигур, линий и цвета, заявитель представляет примеры товарных знаков, имеющие аналогичную логику исполнения (оригинальная комбинация простых фигур, линий и цвета): №646901, №646181, №435483, №648465 №619122, №576651, №580094, №663710, №622410, №636995, №665282, №689130, №689131;

- лицо, подавшее возражение, отмечает тот факт, что от его имени подана



заявка №2018704465 « », изобразительный элемент которой, имеет ту же логику исполнения, и в отношении которой 28.06.2019 принято решение о регистрации;

- заявленное обозначение представляет собой дизайн линейки конфет «Счастье» (далее Продукция), которая обладает различительной способностью за счет активного использования заявителем;
- за период с 7 июля 2015 года (дата запуска Продукции) по 31 декабря 2018г. было продано 2 324 383 штук (116 219,15 килограмм) конфет всех линеек конфет «Счастье»;
- география реализации всех линеек конфет на настоящий момент включает 3 (три) федеральных округа Российской Федерации, а именно: Северо-Западный, Центральный, Уральский. При этом продукция указанной линейки реализуется через крупнейших российских ритейлеров и дистрибуторов: дистрибутора «Акватэрра», сети супермаркетов «О'КЕЙ», «ЛЭНД», «Напитки Мира» и другие, а также популярных магазинов «Большой Гостиный Двор», «Санкт-Петербургский Дом Книги», через собственного дистрибутора «Лавка Счастья»;
- производство конфет осуществляется ООО «Фабрика Счастья» под контролем заявителя;
- в подтверждение широкой географии дистрибуции и высокого объема продаж продукции, заявитель представляет копии договоров поставки продукции, договоры аренды, датируемых с 2015 г.;
- заявитель активно продвигает линейку продукции для того, чтобы у потребителя сложилась стойкая ассоциация между заявленным обозначением как дизайном продукции и заявителем;

- за период с 01 января 2016 года по 31 декабря 2018 года на маркетинговое и рекламное продвижение продукции заявителем было затрачено более 15 000 000 рублей;
- 21.10.2019 заявитель предоставил два социологических опроса, ранее не отраженных в материалах дела. Целью первого исследования было определить известность среди потребителей обозначения, представляющего собой серию упаковок бренда «Счастье». Целью второго исследования было определить известность светло-фиолетовой упаковки квадратной конфеты как упаковки бренда «Счастье».

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

В подтверждение своих доводов заявителем были представлены:

1. Справка об объемах и территории реализации продукции «Конфеты пралине»;
2. Копии договоров поставки продукции, накладные к ним;
3. Копии договоров аренды для размещения торговых точек заявителя;
4. Фотографии, снимки экранов, выгрузки сайтов с выкладками конфет заявителя;
5. Снимки экранов с сайтов, подтверждающие открытие торговых точек заявителя за рубежом, а также осуществление доставки продукции из собственного интернет-магазина;
6. Копия справки об объемах рекламных и маркетинговых затрат для продвижения продукции «Конфеты пралине»;
7. Снимки экранов, подтверждающие выпуск одежды с изображением кондитерских изделий заявителя;
8. Снимки экранов сайтов в сети Интернет, подтверждающие участие заявителя в благотворительных акциях и иных публичных мероприятиях;
9. Снимки экранов сайтов, публикации, фотографий с акции «Золотой билет в Париж»;

10. Снимки экранов сайтов, публикации, фотографий с розыгрыша велосипеда ;
11. Публикации в СМИ, на интернет-порталах об акции Заявителя с подарками в аэропорту;
12. Снимки экранов сайтов, снимки экранов социальных сетей с информацией об акции «Ледяное сердце»;
13. Снимки экранов сайтов с информацией о проведении встреч заявителя с известными личностями в «Лавке счастья»;
14. Снимки экранов сайтов, публикации, подтверждающие партнерство заявителя с известными брендами, дизайнерами;
15. Диплом, договоры, фотографии выкладок конфет, подтверждающие участие Заявителя в организации Евразийского женского форума;
16. Снимки экранов сайтов, публикации с информацией об участии шеф-повара заявителя в различных мероприятиях с целью продвижения продукции;
17. Снимки экранов сайтов, публикации, подтверждающие проведение заявителем фестиваля «Акустика Счастья»;
18. Текст решения Суда по интеллектуальным правам от 30.05.2019 по делу № СИП-153/2019;
21. Текст решения Суда по интеллектуальным правам от 28.06.2019 по делу № СИП-619/2018.

Изучив материалы дела, выслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, поступившего 29.08.2019, коллегия считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (07.02.2018) подачи заявки №2018704462 правовая база для оценки охранныспособности 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 (3) статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, 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.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Согласно пункту 34 Правил в ходе экспертизы заявленного обозначения устанавливается, не относится ли заявленное обозначение к объектам, не обладающим различительной способностью или состоящим только из элементов, указанных в пункте 1 статьи 1483 Кодекса.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, простые геометрические фигуры, линии, числа; реалистические или схематические изображения товаров, заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров; сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, общепринятые наименования, сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар и т.д.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 1.1 статьи 1483 Кодекса (см. п. 35. Правил).

Для доказательства приобретения обозначением различительной способности, предусмотренной подпунктом 1 пункта 1.1 статьи 1483

Кодекса, 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 заявлении 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.



Заявленное обозначение « » по заявке № 2018704462 является изобразительным и представляет собой куб светло-фиолетового цвета, на котором схематически изображены семь прямоугольников и полосы разной длины и ширины белого цвета. Регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака испрашивается в отношении товаров 30 класса МКТУ «брюши; булки; вафли; вещества подслащающие натуральные; галеты солодовые; глюкоза для кулинарных целей; закуски легкие на основе риса; закуски легкие на основе хлебных злаков; 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]; 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; шоколад».

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

Заявленное обозначение не обладает различительной способностью, поскольку представляет собой изображение упаковки для конфет, весь фон которой выполнен в светло-фиолетовом цвете с нанесенными на ее поверхность схематическими изображениями простых геометрических фигур, а именно семь прямоугольников и линии разной длины и размера. В заявлении обозначении доминирующее положение занимают неохраняемые элементы: форма упаковки, которая не является оригинальной, обусловлена исключительно ее функциональным назначением, а также элементы, указывающие на схематическое расположение маркировки, в совокупности не образуют оригинальную комбинацию, следовательно, не дает качественно новый уровень восприятия заявленного обозначения в целом.

Также, коллегия отмечает, тривиальность и отсутствие оригинальности заявленного обозначения воспринимается не как средство индивидуализации

товаров определенного производителя, а скорее как обычная упаковка светло-фиолетового цвета, на которой не заостряется внимание потребителя при восприятии знака.

Указанное свидетельствует о том, что заявленное обозначение, в том виде как оно представлено на государственную регистрацию в качестве товарного знака, не обладает различительной способностью, т.е. в заявлении отсутствуют признаки, необходимые и достаточные для запоминания его потребителями.

Законодательством допускается регистрация в качестве товарного знака такого рода обозначений при условии приобретения обозначением различительной способности в результате его использования (абзац 7 пункта 1 статьи 1483 Кодекса).

Заявитель полагает, что заявленное обозначение, используемое им маркировке товаров 30 классов МКТУ, приобрело в их отношении различительную способность. В доказательство данного довода заявителем представлены документы.

Анализ имеющихся в деле материалов показал, что заявленное обозначение используется заявителем не в том виде, как подано на регистрацию в качестве товарного знака, а в сочетании с другими элементами, размещенными на фоне как заявленного, так и иных цветов а именно, со словесным элементом «СЧАТЬЕ» и стилизованным изображением двух ангелочек).

Анализ представленных фотографий (4, 5, 7, 15) указывает на то, что внимание потребителя акцентируется на передней стороне упаковки, где расположена маркировка товара, а именно нанесен доминирующий словесный элемент «СЧАТЬЕ», запоминающийся потребителем. В то же время, вероятно, рядовой потребитель сможет узнать конфету «СЧАТЬЕ» по словесному элементу, даже в случае, если она будет иметь упаковку иной формы и иного цвета. Индивидуализирующую функцию в обозначении,

изображенном на представленных снимках, выполняет словесный элемент «СЧАСТЬЕ», а не упаковка.

Кроме того, исходя из имеющихся материалов, использование заявленной упаковки в отношении каждого из заявленных товаров 30 класса МКТУ не прослеживается.

Заявленное обозначение используется только в отношении такого товара как конфеты, что подтверждено представленными сведениями об объемах продаж (1, 2, 3) за период с сентября 2015 -2018 гг, что не доказывает объем реализации всех заявленных товаров маркируемых именно заявлением обозначением.

В то же время, в рамках возражения раскрываются отдельные рекламные кампании ООО «Бонер» (7, 8, 9, 10). Например, выпуск одежды с изображением кондитерских изделий заявителя, благотворительные акции «Золотой билет в Париж», «Ледяное сердце», встречи заявителя с известными личностями в «Лавке счастья». В данных материалах, вся продукция, используется с обозначением «СЧАСТЬЕ». Таким образом, из представленных материалов нельзя сделать вывод о том, что, благодаря



интенсивной рекламе, обозначение «СЧАСТЬЕ» по заявке №2018704462 приобрело различительную способность на территории России.

Имеющееся в материалах дела социологическое исследование касается определения уровня известности товарного знака и содержит мнения потребителей об индивидуализирующей способности фиолетовой упаковки квадратной конфеты бренда «Счастье» производителя ООО «Бонер».

Согласно данному отчету, методом онлайн-опроса, были опрошены 275 жителей г. Санкт-Петербурга. По результатам социологического исследования, на сентябрь 2019 в г. Санкт-Петербурге, 74% (203 человека) опрошенных респондентов заявили, что обозначение им известно. Из числа респондентов, знакомых с обозначением, 94 % (191 человек) отметили, что

представленное изображение - упаковка конфеты. Из того же числа опрошенных, 93% (177 человека) указали на то, что данная продукция реализуется по брендом «Счастье». На вопрос, кто является производителем товаров под эти обозначением, часть опрошенных посчитала, что производителем является ООО «Север-Метрополь» (13%), 8% опрошенных отметили, что производитель «Пекарня Вольчека», ООО «Буше» - 15%, ООО «Веселый купец» - 24%, 40% - ООО «Бонер». Из числа знакомых с обозначением большего всего респондентов (90%, 35% и 55 %) узнали об обозначении в пределах шести последних месяцев.

Проанализировав сведения социологического исследования, коллегия пришла к выводу, о том, что заявленное обозначение не приобрело различительную способность, поскольку совокупная оценка имеющихся ответов не приводит к выводу о наличии ассоциативной связи между



обозначением « » по заявке №2018704462 и ООО «Бонер», как источником происхождения этих товаров, не доказана длительность использования заявленного обозначения до даты приоритета 07.02.2018 (на сентябрь 2019 года, большинство опрошенных знают заявленное обозначение в течении последних 6 месяцев). Кроме того, данное исследование было проведено только в одном городе (Санкт-Петербург), что не позволяет прийти к выводу об информированности потребителей о заявлении обозначении и изготовителе товаров на всей территории Российской Федерации.

При указанных обстоятельствах у коллегии отсутствуют основания считать неправомерным вывод Роспатента о том, что заявленное обозначение противоречит требованиям пункта 1 и подпункта 4 пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 29.08.2019,  
оставить в силе решение Роспатента от 29.04.2019.**