

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

### по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 17.06.2015 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее - Роспатент), на решение Роспатента от 29.04.2015 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2013745833, поданное ОАО «Новосибирский хладокомбинат», г. Новосибирск (далее - заявитель), при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2013745833 подано на регистрацию в качестве товарного знака 30.12.2013 в отношении товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно описанию, приведенному в заявке, в качестве товарного знака



заявлено комбинированное обозначение, представляющее собой этикетку прямоугольной формы, в центральной части которой расположен вытянутый по вертикали ромб с усеченными сверху и снизу острыми углами. На фоне большого ромба, частично выходя за его пределы, под острым углом к горизонтали расположена надпись «МОРОЖЕНОЕ ДЕЛО В СЛИВКАХ», выполненная в три строки крупным шрифтом заглавными буквами русского алфавита в темно синем, синем и красном цвете, при этом вторая строка частично, а третья строка полностью расположены на фигурной плашке в форме

растекшейся жидкости с контурной обводкой и размытыми внешними очертаниями. Большой усеченный ромб расположен на фоне сетки с ромбовидными ячейками, образованными широкими белыми диагонально перекрещивающимися полосами. Внутри каждой ромбовидной ячейки сверху и снизу расположены равносторонние треугольники, разделенные горизонтальной полосой контрастного цвета с надписью «мороженое», выполненной мелким шрифтом. Треугольники в ромбовидных ячейках, расположенных одна над другой, выполнены в одном цвете и образуют чередующиеся синие и красные вертикальные ряды.

Роспатентом 29.04.2015 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2013745833 для всех заявленных товаров 30 класса МКТУ. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому товарный знак не соответствует требованиям пунктов 1 (3) и 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до

степени смешения с товарным знаком



по свидетельству №437092 с

приоритетом от 09.03.2010 и товарным знаком  по свидетельству №458113 с приоритетом от 25.03.2011, которые ранее были зарегистрированы на имя ЗАО «Холод Славмо», Республика Карелия, г. Петрозаводск в отношении товаров 30 класса МКТУ, признанных однородными товарам 30 класса МКТУ, указанным в перечне заявки №2013745833.

Заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки признаны сходными в связи со сходством их изобразительных частей в виде ромба с двумя треугольниками и вытянутым между ними шестиугольником, которые выполнены с использованием сине-красной цветовой гаммы, являются яркими и

легко запоминаются. Сходство указанных изобразительных элементов обуславливает, по мнению экспертизы, ассоциирование знаков друг с другом в целом.

Также экспертизой был противопоставлен сходный до степени смешения



знак по международной регистрации №1040641 с конвенционным приоритетом 17.02.2010, которому ранее была предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации на имя Совместного общества с ограниченной ответственностью «МОРОЗПРОДУКТ», Республика Беларусь, в отношении товаров 30 класса МКТУ, признанных однородными товарам 30 класса МКТУ, указанным в перечне заявки №2013745833.

В связи с тем, что заявитель представил письмо-согласие от правообладателя знака по международной регистрации №1040641, который выразил безотзывное согласие на регистрацию товарного знака по заявке №2013745833 на имя ОАО «Новосибирский хладокомбинат» в отношении всех указанных в перечне заявки товаров 30 класса МКТУ, экспертизой указанное противопоставление было снято.

Также в заключении по результатам экспертизы отмечено, что словесный элемент «мороженое» представляет собой наименование вида товара, в связи с чем является неохраняемым на основании пункта 1 (3) статьи 1483 Кодекса.

В возражении, поступившем 17.06.2015, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- благодаря центральному положению в композиции и визуальному доминированию за счет более крупного размера, словесный элемент «ДЕЛО В СЛИВКАХ», самостоятельно зарегистрированный на имя заявителя в качестве товарного знака по свидетельству №479820, является доминантой композиции заявленного обозначения и несет основную индивидуализирующую нагрузку в заявленном обозначении;

- остальная часть заявленного обозначения воспринимается как несамостоятельная, фоновая;

- результаты тестирования, проводившегося в 2014 году с целью оценки восприятия потенциальными потребителями заявленного обозначения в качестве средства маркировки, свидетельствуют о том, что в заявленном обозначении словесный элемент «ДЕЛО В СЛИВКАХ» является сильным, оригинальным и наиболее информативным для потребителя элементом (именно на него обратили внимание 60% потребителей);

- заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №437092 и №458113 имеют существенные различия, которые исключают сходство до степени смешения и возможность ассоциации между ними;

- различным является композиционное решение, их насыщенность, структура взаимодействия элементов внутри композиций, интенсивность и степень жесткости цветовой гаммы, смысловые ассоциации, вызываемые сравниваемыми обозначениями;

- в заявленном обозначении смысловое значение определяется значением доминирующего словесного элемента и дополняющего его графического элемента (обилие белого цвета в сочетании со словами «ДЕЛО В СЛИВКАХ» и изображением «облачка» создают ощущение легкости и вкуса сливок);

- очевидно, что основные индивидуализирующие словесные элементы заявленного обозначения и товарного знака по свидетельству №437092 (ЗАО «Холод Славмо», «фабрика мороженого») несопоставимо различны;

- в товарном знаке по свидетельству №458113 смысловые ассоциации определяются графическими элементами фигурок эскимоса и собаки, создающие образ, связанный с холодом и севером, которые визуальное и пространственно выделены в композиции и легче запоминаются потребителем;

- наличие в рассматриваемых обозначениях элементов в виде ромбов и параллелограммов, составленных из треугольников и вытянутого шестиугольника, не приводит к ассоциации между ними, за счет различия в расположении сходных фигур (ориентации), в схеме построения композиций, в совокупности композиционных элементов, что обеспечивает свой, оригинальный, отличный от других уровень восприятия композиций в целом;

- в отношении знака по международной регистрации №1040641 заявителем представлено письмо-согласие от его правообладателя, в связи с чем, данный знак не препятствует регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака;

- активное использование ромбического рисунка в качестве несамостоятельного фоновых элемента подтверждается его широким применением в различных товарных знаках и на упаковках мороженого различных производителей;

- мороженое, маркированное заявленным обозначением, выпускается заявителем с 2012 года.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента и вынести решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2013745833 в отношении всех заявленных товаров 30 класса МКТУ с включением словесного элемента «мороженое» в состав товарного знака в качестве неохраняемого элемента.

К возражению приложены следующие документы:

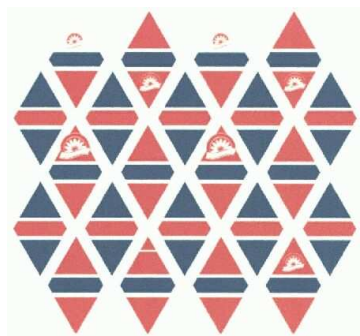
- распечатка вида продукции (мороженого) в упаковках, маркированных заявленным обозначением и товарными знаками по свидетельствам №437092 и №458113 [1];

- отчет по проведенному в 2014 году в г. Новосибирск исследованию «Тестирование дизайнов упаковки» [2];

- заключение специалиста по оценке сходства заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [3];
- распечатки с сайта Роспатента регистраций товарных знаков [4];
- распечатки из сети Интернет упаковок мороженого [5];
- сертификаты соответствия №С-RU.АЛ79.В.01216 и №С-1Ш.АЯ79.В.01741 [6];
- рецептура для смеси мороженого пломбир «Дело в сливках» [7];
- справка о реализации морожено «Дело в сливках» с 2012 по 2014 г.г. [8];
- договор №25 на изготовление и передачу полиграфической продукции от 29 мая 2012г. [9].

На заседании коллегии, состоявшемся 09.09.2015, были выявлены дополнительные обстоятельства, препятствующие государственной регистрации товарного знака по заявке №2013745833 в рамках требований пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, которые не были учтены в решении Роспатента от 29.04.2015.

А именно, заявленное обозначение также сходно до степени смешения с



товарным знаком по свидетельству №257491 с приоритетом 01.04.2003, ранее зарегистрированным на имя ОАО «Торговый Дом «Копейка», Москва, в отношении товаров 29 класса МКТУ, признанных однородными товарам 30 класса МКТУ, указанным в перечне заявки №2013745833.

В связи с указанным доводом коллегии заявитель в корреспонденции, поступившей 07.10.2015, представил следующие аргументы в защиту регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака:

- противопоставленный товарный знак по свидетельству №257491 состоит из орнаментального ромбического рисунка бело-сине-красной цветовой гаммы, присутствующего в измененном виде в оформлении фона заявленного обозначения и используемого как основной рисунок противопоставленных экспертизой товарных знаков по свидетельствам №№437092, 458113 и знака по международной регистрации №1040641;

- выбор подобного орнамента в оформлении молочных продуктов и продуктов с использованием молока обоснован длительной историей использования орнамента в советское время для этой продукции;

- в сети Интернет выявлена информация об истории использования указанного орнамента с 60-х годов прошлого века в оформлении молочной продукции:



- таким образом, в рассматриваемых обозначениях используются варианты давно и широко известной темы бело-сине-красного ромбического орнамента для упаковок продукции с использованием молока;

- продукция производилась в советское время различными производителями, что привело к потере ее различительной способности и в настоящее время воспроизводит ностальгический характер, связанный с качественным продуктом;

- все противопоставленные товарные знаки сосуществуют независимо друг от друга длительное время, что подтверждает позицию заявителя об отсутствии между ними сходства до степени смешения.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия находит доводы заявителя убедительными.

С учетом даты приоритета (30.12.2013) заявки №2013745833 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента № 32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003, № 4322 (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, 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.

Подпунктом 2.3.2.3 пункта 2.3 Правил установлено, что к обозначениям, характеризующим товары, относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указание свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер); указания материала или состава сырья; указания веса, объема, цены товаров; даты производства товаров; данные по истории создания производства; видовые наименования предприятий; адреса изготовителей товаров и посреднических фирм; обозначения, состоящие частично или полностью из географических названий, которые могут быть восприняты как указания на место нахождения изготовителя товара.

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

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.



В соответствии с пунктом 14.4.2. Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Комбинированные обозначения в соответствии с пунктом 14.4.2.4 Правил сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах 14.4.2.2 и 14.4.2.3 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2(а) Правил, а именно: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений, вхождение одного обозначения в другое; ударение.

Графическое сходство словесных обозначений в соответствии с пунктом 14.4.2.2(б) Правил определяют по общему зрительному впечатлению, виду шрифта, графическому написанию с учетом характера букв, расположению букв по отношению друг к другу, алфавиту и цветовой гамме.

Смысловое сходство определяют на основании признаков, перечисленных в пунктах 14.4.2.2 (в) Правил:

- подобие заложенных в обозначениях понятий, идей; в частности, совпадение значения обозначений в разных языках;
- совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение;

- противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

В соответствии с положениями пункта 14.4.2.3 Правил сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков:

- внешняя форма;
- наличие или отсутствие симметрии;
- смысловое значение;
- вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т. д.);
- сочетание цветов и тонов.

Перечисленные признаки могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

Для установления однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено комбинированное



обозначение

представляющее собой этикетку

прямоугольной формы, в центральной части которой на фоне вытянутого по вертикали ромба белого цвета на трех строках друг под другом размещены

словесные элементы «МОРОЖЕНОЕ», «ДЕЛО», «В СЛИВКАХ», выполненные темно синим, голубым и красным цветом, соответственно. Словесные элементы «ДЕЛО В СЛИВКАХ» накладываются на изобразительный элемент в виде пятна растекшейся жидкости белого цвета с голубым контуром. Все перечисленные элементы выполнены на фоне повторяющихся, равномерно распределенных по площади этикетки треугольников и размещенных между ними полос со словесным элементом «мороженое», выполненным стандартным шрифтом буквами русского алфавита белого цвета. Полосы со словесным элементом «мороженое» размещены в этикетке по горизонтали. Треугольники примыкают к полосам таким образом, что в целом образуют ромб. Треугольники и полосы выполнены красным и синим цветами. При этом чередование цветовой гаммы происходит таким образом, что треугольники по вертикали и прямые линии по горизонтали образуют чередующиеся ряды красного и синего цвета.

Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в белом, красном, синем, темно-синем, голубом, светло-голубом цветовом сочетании в отношении товаров 30 класса МКТУ «вещества связующие для мороженого [пищевой лед]; йогурт замороженный [мороженое]; мороженое, в том числе пломбир; порошки для мороженого; сорбет [мороженое]».

В рамках несоответствия обозначения по заявке №2013745833 требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса были противопоставлены сходные до степени смешения товарные знаки по свидетельствам №№437092, 458113, 257491 и знак по международной регистрации №1040641.

Товарный знак по свидетельству №437092 представляет собой



комбинированное обозначение , включающее четыре треугольника (два треугольника красного цвета и два треугольника синего цвета) и две полосы синего и красного цвета, размещенные между треугольниками. Треугольники примыкают к полосам таким образом, что в целом образуют два ромба. В

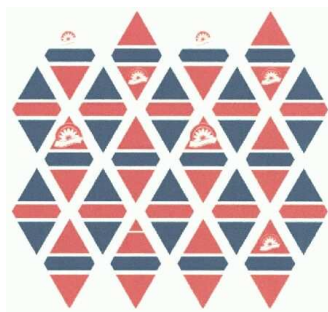
промежутках между указанными геометрическими фигурами размещены словесные элементы «ЗАО «ХОЛОД СЛАВМО», и «Фабрика мороженого». Все слова, кроме «ХОЛОД СЛАВМО», являются неохраняемыми элементами товарного знака. Товарный знак зарегистрирован в белом, синем, красном цветовом сочетании в отношении товаров 30 класса МКТУ «мороженое».

Товарный знак по свидетельству №458113 представляет собой



комбинированное обозначение , включающее чередующиеся с треугольниками красного цвета ромбы, образованные полосой красного цвета и примыкающими к ней двум треугольникам синего цвета. Межу указанными геометрическими фигурами на белом фоне размещены стилизованные изображения эскимоса и собаки. На фоне полосы красного цвета выполнен словесный элемент «мороженое», выполненный стандартным шрифтом буквами русского алфавита белого цвета. На фоне треугольников синего цвета мелким шрифтом выполнены элементы «10% жирность», «70 г». Все буквы, цифры и словесные элементы являются неохраняемыми элементами товарного знака. Товарный знак зарегистрирован в красном, белом, синем, черном, сером, розовом цветовом сочетании, в том числе, в отношении товаров 30 класса МКТУ «мороженое; мороженое фруктовое».

Товарный знак по свидетельству №257491 представляет собой



комбинированное обозначение , включающее ромбы, образованные полосой красного, либо синего цвета и примыкающим к ней двум треугольникам синего цвета, либо красного цвета. На фоне нескольких

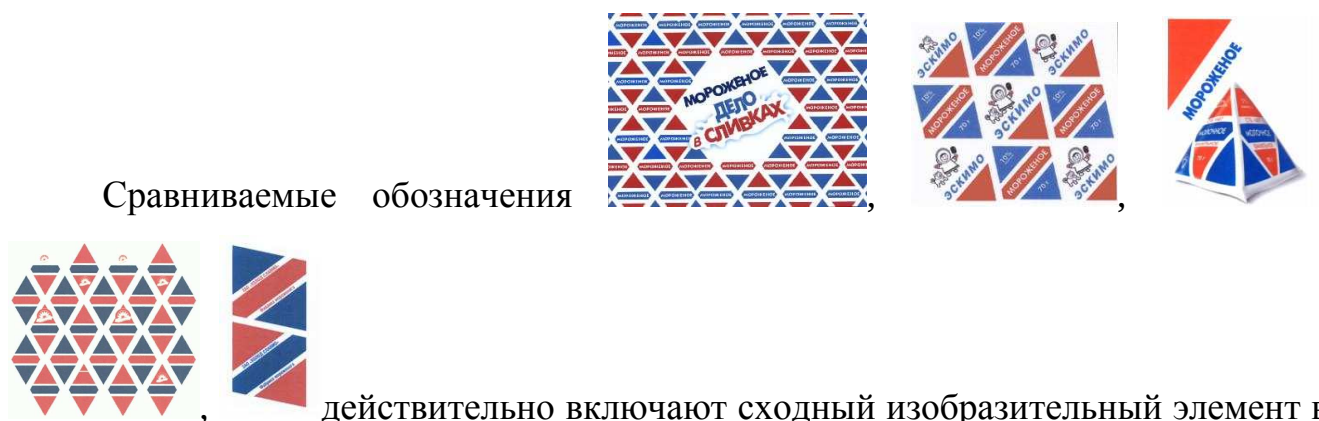
треугольников красного цвета выполнен изобразительный элемент в виде фрагмента ромашки, который снизу подчеркнут белой жирной волнистой линией, а сверху округлой линией белого цвета. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в красном, белом, темно-голубом цветовом сочетании, в частности, в отношении товаров 29 класса МКТУ «молоко и молочные продукты».

Знак по международной регистрации №1040641 представляет собой



комбинированное обозначение , включающее доминирующий изобразительный элемент в виде тетраэдра (фигура, у которой все грани являются равносторонними треугольниками), на фоне которого выполнены треугольники красного и синего цвета и две полосы синего цвета. На фоне полос синего цвета размещен словесный элемент «молочное», выполненный стандартным шрифтом буквами русского алфавита белого цвета. На фоне треугольников красного цвета и между ними мелким шрифтом белого, либо красного цветов выполнены следующие словесные, буквенные и цифровые элементы: «ванильное», «жирность», «7%», «СТБ», «1467», «70 г». Над тетраэдром слева под наклоном размещены словесный элемент «мороженое», выполненный стандартным шрифтом буквами русского алфавита синего цвета, и прямоугольный треугольник красного цвета. Элементы «молочное», «мороженое», «ванильное», «жирность», «7%», «СТБ», «1467», «70г» являются неохраняемыми элементами знака. Правовая охрана знаку предоставлена на территории Российской Федерации в красном, синем и белом цветовом сочетании в отношении товаров 30 класса МКТУ «glaces au lait à la vanille» (ванильно-молочное мороженое). От правообладателя данного знака заявителем представлено письмо-согласие на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака.

Анализ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков на тождество и сходство комбинированных обозначений показал следующее.



, действительно включают сходный изобразительный элемент в виде прямой линии и примыкающих к ней двух треугольников, которые в совокупности визуальнo воспринимаются как ромб, имеют одинаковое композиционное построение и выполнены в близкой цветовой гамме. Имеющиеся различия в размере, пропорциях, количестве ромбов, а также в оттенках красного и синего цветов, используемых для окрашивания фона геометрических фигур, составляющих ромбы, не влияют на восприятие сравниваемых изобразительных элементов сходными, поскольку обращают на себя внимание только при детальном исследовании обозначений.

Вместе с тем, по мнению коллегии, несмотря на отмеченное сходство изобразительных элементов, сравниваемые обозначения не являются сходными в целом ввиду нижеследующего.

По сути, сходные изобразительные элементы выполняют роль фонового рисунка в составе сравниваемых комбинированных обозначениях. Вместе с тем индивидуализирующая способность данного элемента снижена в связи с тем, что подобный фоновый рисунок в период СССР длительное время использовался на упаковке молока и молочной продукции. Поскольку информация об этом широко представлена в сети Интернет (см., например, <http://20th.su/2009/07/09/molochnye-produkty-nashego-detstva/>, <http://pressa.tv/interesnoe/34423-moloko-i-molochnye-produkty-v-sssr-23-foto.html>), коллегия не усматривает, что в настоящее время исследуемый изобразительный утратил известность в таком качестве.

Кроме того, параллельное использование данного изобразительного элемента в составе противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №№437092, 458113, 257491 и знака по международной регистрации №1040641, зарегистрированных на имя разных лиц в отношении однородных товаров 29, 30 классов МКТУ, представляющих собой молоко и продукты, приготовленные на его основе (мороженое), также свидетельствует о том, что рассматриваемый изобразительный элемент не обладает различительной способностью, необходимой и достаточной для отнесения маркированной данным элементом продукции как происходящей из одного коммерческого источника.

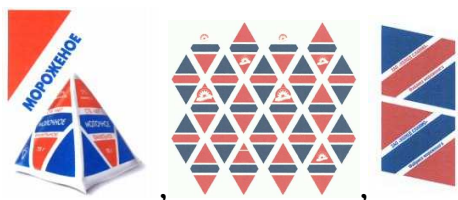
В связи с изложенным присутствие в составе сравниваемых обозначений подобного фоновых изобразительного элемента не может служить основанием для признания их сходными в целом.



Таким образом, в заявленном обозначении основным индивидуализирующим элементом является словесный элемент «ДЕЛО В СЛИВКАХ», который оригинален с точки зрения семантики и графической проработки, выполнен крупным шрифтом и расположен в центральной части этикетки. Необходимо отметить, что словесный элемент «ДЕЛО В СЛИВКАХ» самостоятельно зарегистрирован на имя заявителя в качестве товарного знака по свидетельству №479820 в отношении широкого перечня товаров 30 класса МКТУ, в том числе, мороженого.



Очевидно, что в противопоставленных товарных знаках



индивидуализация осуществляется за счет принципиально иных элементов (стилизованных изображений эскимоса и собаки,



тетраэдра, ромашки, и словесных элементов «ХОЛОД СЛАВМО», соответственно).

В результате коллегия пришла к выводу о том, что заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки не будут смешиваться в гражданском обороте в отношении однородных товаров 29, 30 классов МКТУ.

Что касается словесного элемента «мороженое», который в соответствии с пунктом 1 (3) статьи 1483 Кодекса указывает на вид товара, то заявитель не оспаривает включение этого элемента в состав товарного знака в качестве неохраняемого элемента.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 17.06.2015, отменить решение Роспатента от 29.04.2015 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2013745833.**