

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 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 от 18.06.2012, поданное ОАО «Русский Холодъ», г. Барнаул (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2009715409, при этом установила следующее.

Словесное обозначение «ПУЛЯ» по заявке №2009715409 с приоритетом от 01.07.2009 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 08.12.2011 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в отношении всех товаров по причине его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Гражданского кодекса РФ.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к тому, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком «ПУЛЯ» по свидетельству №419534, ранее зарегистрированному в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ «лед для охлаждения; лед натуральный или искусственный; лед пищевой» на имя другого лица.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 18.06.2012 заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы возражения сводятся к следующему:

- заявитель уже является правообладателем товарных знаков «Серебряная пуля» по свидетельству №430137, «Золотая пуля» по свидетельству №415068, «Волшебная пуля» по свидетельству №410805, зарегистрированных в отношении идентичных товаров 30 класса МКТУ;

- заявитель является лидером на рынке мороженого и выпускает мороженое под обозначением «ПУЛЯ» с 2000 года, в отличие от правообладателя, основной областью деятельности которого является производство морских водорослей;

- товар 30 класса МКТУ «мороженое» не является однородным с товарами 30 класса МКТУ «лед для охлаждения; лед натуральный или искусственный; лед пищевой», в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак, поскольку эти товары различаются по составу, свойствам, назначению и по области применения, поскольку мороженое – это взбитый замороженный и потребляемый в замороженном виде сладкий молочный продукт, а в составе льда отсутствуют молочные продукты, являющиеся основным ингредиентом, входящим в состав мороженого, и применяется лед для охлаждения напитков и продуктов питания в специальных термоконтейнерах и витринах.

На основании изложенного заявитель просит зарегистрировать товарный знак по заявке №2009715409 в отношении товаров 30 класса МКТУ «мороженое».

К возражению приложены копии следующих документов:

- свидетельства на товарные знаки №430137 «Серебряная пуля», №415068 «Золотая пуля», №410805 «Волшебная пуля»;

- приказ №482 от 30.11.2000 «Об освоении нового вида мороженого эскимо «Серебряная пуля» и «Золотая пуля»;

- сертификаты соответствия;

- дипломы;

- письма о поставках мороженого;

- оригинал-макет этикетки для мороженого «СССР. Серебряная пуля»;

- товарно-транспортные накладные и договоры поставки.

Изучив материалы дела и заслушав участвующих в рассмотрении дела, Палата по патентным спорам считает доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты (01.07.2009) поступления заявки №2009715409 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше 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 за №4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее - Правила).

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.

В соответствии с положениями пункта (14.4.2.2) Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями; с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) пункта (14.4.2.2) Правил.

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 пунктом (14.4.3) Правил при установлении однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное словесное обозначение включает слово «ПУЛЯ», выполненное стандартным шрифтом строчными буквами русского алфавита с первой заглавной буквой.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2009715409 основано на наличии сходного до степени смешения товарного знака «ПУЛЯ» по свидетельству №419534 с более ранним приоритетом, права на который принадлежат иному лицу.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №419534 является словесным и представляет собой слово «ПУЛЯ», выполненное стандартным шрифтом строчными буквами русского алфавита с первой заглавной буквой. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 30 класса МКТУ.

Заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак являются тождественными, поскольку совпадают по фонетическим, семантическим и визуальным признакам сходства.

Вместе с тем анализ товаров 30 класса МКТУ «мороженое» и товаров 30 класса МКТУ «лед для охлаждения; лед натуральный или искусственный; лед пищевой», в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак, свидетельствуют об отсутствии между ними однородности.

Так, мороженое, согласно словарно-справочной литературе (см. он-лайн словари <http://slovari.yandex.ru>) и представленным заявителем материалам, представляет собой сладкий замороженный продукт из молока, сливок, масла, сахара, соков, ягод и т.п. с добавлением вкусовых и ароматических веществ, определенной пищевой ценности. Мороженое является продуктом питания и предназначено для непосредственного употребления в пищу, имеет сложный технологический процесс производства.

Лед как средство охлаждения применяют при заготовках и хранении рыбы, кратковременном хранении овощей и других продуктов, при перевозках продуктов в охлажденном состоянии. Искусственный лед вырабатывают на промышленных ледогенераторах с использованием холодильных машин. Пищевой лед, применяемый для охлаждения напитков, вырабатывают на торговых ледогенераторах или другим

способом из питьевой воды с соблюдением всех санитарных требований, предъявляемых к пищевым продуктам (см. KRmagazine.RU. Торговое оборудование).

Таким образом, можно сделать вывод о том, что товары 30 класса МКТУ «мороженое», в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака по заявке №2009715409, и товары 30 класса МКТУ «лед для охлаждения; лед натуральный или искусственный; лед пищевой», в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак, не соотносятся друг с другом как род/вид, имеют разное назначение, способ производства, круг потребителей и условия реализации.

Указанное свидетельствует о том, что, несмотря на тождество словесных элементов, сравниваемые обозначения не являются сходными до степени смешения, поскольку предназначены для маркировки неоднородных товаров, что исключает возможность их смешения потребителем.

Кроме того, длительное присутствие заявителя на рынке, мороженого, в том числе мороженого, маркированного серией товарных знаков «Золотая пуля», «Серебряная пуля», «Волшебная пуля», также способствует выводу об отсутствии смешения потребителем сравниваемых обозначений в хозяйственном обороте.

Таким образом, доводы, изложенные в решении Роспатента от 08.12.2011, о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса в отношении товаров 30 класса МКТУ «мороженое», не являются обоснованными.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегии Палаты по патентным спорам пришла к выводу:

удовлетворить возражение от 18.06.2012, отменить решение Роспатента от 08.12.2011 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2009715409.