

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 от 04.02.2015, поданное Пашиным Александром Юрьевичем, Ивановская обл., п. Пестяки (далее – лицо, подавшее возражение) против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №455971, при этом установила следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2011735960 с приоритетом от 02.11.2011 зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) 12.03.2012 за № 455971 на имя ОАО «Набережночелнинский хладокомбинат «Челны Холод», Республика Татарстан, г. Набережные Челны (далее - правообладатель), в отношении товаров 30 класса МКТУ «мороженое; фруктовое мороженое».

Оспариваемый товарный знак представляет собой изобразительное обозначение, состоящее из фигуры красного цвета в виде вертикально ориентированного прямоугольника, срезанного по диагонали вдоль правой стороны волнистой линией.

В возражении от 04.02.2015 оспаривается правомерность предоставления правовой охраны указанному товарному знаку ввиду того, что, по мнению лица, его подавшего, указанная регистрация была произведена в нарушение требований пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Указанное мотивировано следующими доводами:

- оспариваемый товарный знак не обладает различительной способностью, является геометрической фигурой, не несущий в себе смысловой нагрузки;

- в рассматриваемом товарном знаке отсутствуют словесные элементы, которые могли бы ассоциироваться с каким – либо продуктом, а геометрическая фигура не образует композицию, дающую качественно иной уровень восприятия;

- заинтересованность лица, подавшего возражение, заключается в том, что правообладатель оспариваемого товарного знака запрещает использовать индивидуальному предпринимателю Пашину А.Ю. на упаковке мороженого обозначение, сходное до степени смешения с товарным знаком по свидетельству № 455971.

Лицом, подавшим возражение, выражена просьба признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 455971 полностью.

В подтверждение изложенных доводов к возражению приложены следующие материалы:

- выписка из открытых реестров с сайта <http://www.fips.ru/>, касающаяся товарного знака по свидетельству №455971 (1);

- документы, подтверждающие заинтересованность лица, подавшего возражение, а именно, решение Арбитражного суда Ивановской области от 16.06.2014 по делу №А17-8106/2013 (2).

Правообладатель оспариваемого товарного знака, уведомленный в установленном порядке о данном возражении, представил отзыв по мотивам возражения, в котором указывалось следующее:

- исследование рассматриваемого обозначения позволяет утверждать, что оно не может быть отнесено к какой – либо из известных геометрических фигур и не является общеизвестной и общеупотребимой в целом;

- при этом наоборот, можно констатировать, что оспариваемый изобразительный товарный знак представляет собой фантазийное графическое обозначение, обладающее достаточной степенью различительной способности, используется правообладателем для индивидуализации своих товаров;

- ОАО «Набережночелнинский хладокомбинат «Челны Холод» является одним из ведущих производителей замороженных полуфабрикатов, а также мороженого, реализующим свою продукцию на территории различных округов Российской Федерации;

- мороженое «ГОСТ», на этикетке которого изображено оспариваемое обозначение, выпускается правообладателем более семи лет. Рассматриваемый изобразительный элемент является пространственно-доминирующим и наиболее выразительным в части оформления этикетки мороженого;

- правообладатель представляет сведения о производстве и реализации вышеуказанной продукции, территории её распространения, участии в выставках, рекламе;

- Генеральный директор ОАО «Набережночелнинский хладокомбинат «Челны Холод» Шакирзянов Г.Г. является автором линейки дизайна потребительской упаковки мороженого «ГОСТ» пломбир на основании свидетельств о регистрации и депонировании произведения – результата интеллектуальной деятельности, выданных Российским авторским обществом (далее - РАО);

- таким образом, приложенные к отзыву документы подтверждают тот факт, что ввиду длительного и широкого использования правообладателем товарный знак приобрел дополнительную различительную способность и ассоциативную связь с ОАО «Набережночелнинский хладокомбинат «Челны Холод»;

- наличия судебного спора между правообладателем и лицом, подавшим возражение, недостаточно для вывода о заинтересованности Пашина А.Ю. в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №455971. Пашин А.Ю. выпускает продукцию, признанную судом сходной до степени смешения с исследуемым товарным знаком, с 2013 года. При этом присутствие его продукции на рынке создает угрозу введения потребителя в заблуждение относительно реального ее производителя, а прекращение правовой охраны оспариваемого товарного знака автоматически послужит основанием для возобновления Пашиным А.Ю. производства и реализации соответствующей

продукции. Далее правообладатель ссылается на статьи Федерального Закона «О защите конкуренции» и статью 10 bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности от 20.03.1883.

Правообладателем к отзыву были приложены следующие материалы:

- выписка из электронного реестра ЕГРЮЛ (3);
- изображения мороженого «ГОСТ» производства правообладателя (4);
- утвержденные макеты оформления мороженого «ГОСТ» производства правообладателя (5);
- свидетельства РАО №11836 от 14.05.2007; №№14280, 14281, 14282, 14284 от 24.09.2008 (6);
- фотографии с выставок «Продэкспо» (7);
- договоры на разработку и изготовление рекламного плаката, буклета линейки мороженого «ГОСТ» (8);
- макет рекламного плаката (9);
- рекламный буклет (10);
- копия свидетельства №455971 на товарный знак (11);
- справка от правообладателя об объемах производства и продаж мороженого «ГОСТ» (12);
- выборка товарных накладных на отгрузку мороженого «ГОСТ» за каждый год, начиная с 2007 по 2011 (13);
- изображение мороженого «ГОСТ» производства ИП Пашина А.Ю. (14);
- заявка №2013700203 на регистрацию товарного знака (15);
- фотографии, подтверждающие присутствие продукции «мороженое» ИП Пашина А.Ю. и правообладателя на одном рынке сбыта (16).

Исходя из вышеизложенного, правообладатель товарного знака просит отказать в удовлетворении возражения от 04.02.2015 и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №455971.

На заседании коллегии лицо, подавшее возражение, приобщило к материалам дела образец этикетки мороженого «ГОСТ», изготовленного Пашиным А.Ю. (17).

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, коллегия сочла доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (02.11.2011) приоритета товарного знака по свидетельству №455971 правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный 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 статьи 1483 Кодекса не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью.

Согласно пункту 2.3.1 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, могут относиться, в частности, обозначения, представляющие собой отдельные буквы, цифры, не имеющие характерного графического исполнения, сочетания букв, не имеющие словесного характера; линии, простые геометрические фигуры, а также их сочетания, не образующие композиций, дающих качественно иной уровень восприятия, отличный от восприятия отдельных входящих в них элементов.

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

Положения пункта 1 статьи 1483 Кодекса не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

В соответствии с пунктом 2.3 Правил доказательства приобретения обозначением различительной способности представляются заявителем. К таким доказательствам, в частности, относятся сведения о длительности использования обозначения, об интенсивности его использования и т.д.

Оспариваемый изобразительный товарный знак  по свидетельству №455971 представляет собой фигуру красного цвета в виде вертикально

ориентированного прямоугольника, срезанного по диагонали вдоль правой стороны волнистой линией. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 30 класса МКТУ «мороженое; фруктовое мороженое».

Коллегия отмечает, что в соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку может быть подано заинтересованным лицом.

При подаче возражения, лицом, его подавшим, был представлен документ (2), согласно которому, между правообладателем и Пашиным А.Ю. существует судебный спор о запрете последнего использовать на упаковке мороженого «ГОСТ» обозначений, сходных до степени смешения с товарными знаками по свидетельствам №№455971, 455972 в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ (мороженое). В решении Арбитражного суда Ивановской области (2) также указано, что лицо, подавшее возражение, осуществляет производство и реализацию мороженого «ГОСТ» с 2013 года.

Изложенное позволяет коллегии усмотреть заинтересованность Пашина А.Ю. в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 455971 в отношении товаров 30 класса МКТУ, представляющих собой различные виды мороженого.

Анализ оспариваемого товарного знака по свидетельству № 455971 показал следующее.

Лицом, подавшим возражение, не приведены какие - либо источники информации, позволяющие сделать вывод о том, что оспариваемое обозначение представляет собой изображение известной, распространенной или простой геометрической фигуры.

Вместе с тем, если обратиться к материалам заявки, то в описании изображения заявляемого обозначения указано, что оно представляет собой сложную геометрическую фигуру, включающую в свой состав вертикальный и горизонтальные отрезки, изогнутую линию, соединяющую концы горизонтальных отрезков. В этой связи усматривается определенная графическая проработка,

позволяющая отличать рассматриваемое обозначение от простых геометрических фигур (например, прямоугольник, квадрат, треугольник и так далее).

В силу изложенного коллегией сделан вывод о том, что рассматриваемое изображение является придуманным, оригинальным, следовательно, оспариваемый товарный знак по свидетельству №455971 обладает различительной способностью и не противоречит требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Коллегия также учла тот факт, что изображение, выполненное в оспариваемом обозначении, не является традиционным и безальтернативным для производителей товаров 30 класса МКТУ «мороженое».

Следует согласиться с доводом лица, подавшего возражение, что исследуемое изображение не несет в себе определенной смысловой нагрузки. Однако, из представленных правообладателем материалов (3-5, 7-10, 12-13) следует, что данное обозначение, при маркировке его на товаре «мороженое», является фоном этикетки, несущим ярко выраженный (красная цветовая гамма), запоминающийся образ, который позволяет отличать товар правообладателя от товаров других производителей.

Так, правообладатель является одним из ведущих производителей замороженных полуфабрикатов, а также мороженого. Маркируемый оспариваемым обозначением товар мороженое «ГОСТ», присутствует на рынке уже более семи лет, имеет широкую географию реализации по всей территории Российской Федерации (Приволжский, Уральский, Сибирский округа, Республика Татарстан, Смоленская обл., Тульская обл., Самарская обл., Свердловская обл., Калужская обл., Оренбургская обл., Республика Башкортостан и так далее). С 2007 года по 2011 год правообладателем произведено и реализовано более 16 000 000 килограммов вышеуказанного товара на общую сумму более 2 миллиардов рублей. Оспариваемый товарный знак публиковался в рекламных буклетах, на специализированных плакатах в торговых павильонах.

Из изложенного выше следует, что оспариваемый товарный знак по свидетельству №455971 использовался правообладателем задолго до даты его

приоритета (02.11.2011), связи с чем, у российского потребителя имелось представление, как о самом товаре «мороженое», маркированным изобразительным товарным знаком, так и о его изготовителе (правообладателе).

Относительно представленных правообладателем документов (6) коллегия отмечает, что наличие авторских прав на различный дизайн упаковок мороженого «ГОСТ» само по себе не может являться доказательством того, что оспариваемый товарный знак является охраноспособным с точки зрения законодательства в области товарных знаков.

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

отказать в удовлетворении возражения от 04.02.2015 и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №455971.