

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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 05.06.2013, поданное компанией Сосьете де Продюи Нестле С.А., Швейцария (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №420379, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2009725166 с приоритетом от 12.10.2009 зарегистрирован 13.10.2010 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №420379 на имя Общества с ограниченной ответственностью «Серебряный снег», г.Уфа (далее – правообладатель) в отношении товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

В соответствии с описанием, приведенным в заявке, оспариваемый товарный знак является комбинированным, состоящим из изобразительного элемента в виде четвертой части круга, левая часть круга выполнена коричневым цветом, затем расположена полоса, стилизованная под вафли, далее красный цвет и правая часть изобразительного элемента, также выполнена в виде вафли. Внутри изобразительного элемента расположены словесные элементы «МОРОЖЕНОЕ, ExtraBon» и «Серебряный снег».

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 05.06.2013 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №420379 в отношении всех товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства,

мотивированное несоответствием произведенной регистрации требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, компания Сосьете де Продюи Нестле С.А., является правообладателем комбинированного товарного знака по свидетельству №329459 с приоритетом от 07.04.2006, зарегистрированного, в отношении товаров 30 класса МКТУ;
- товарный знак по свидетельству №420379 является сходным до степени с товарным знаком лица, подавшего возражение;
- сравниваемые товарные знаки сходны по цветовой гамме и композиционному решению;
- при сравнительном анализе обращает на себя внимание треугольник, преимущественно красного цвета, с округленным углом, окрашенным в коричневый цвет, и двумя широкими дугообразными полосами, имеющими стилизованный рисунок в виде вафли, расположенными параллельно – одна у основания, а другая у выпуклой стороны этикетки, а также идентичное расположение словесных элементов;
- принадлежащий компании Нестле комбинированный товарный знак по свидетельству №329459 с более ранним приоритетом хорошо знаком российским потребителям мороженого, поскольку мороженое «Extreme» успешно продается на территории Российской Федерации на протяжении многих лет;
- в период с 2008 по 2013 объем продаж составил 2 996 604 460 рублей, или 21 943 010 литров продукта;
- лицо, подавшее возражение, убеждено, что предоставление правовой охраны комбинированному товарному знаку по свидетельству №420379 нарушает его исключительное право на принадлежащий ему комбинированный товарный знак.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать правовую охрану товарного знака по свидетельству №420379 недействительной полностью.

В подтверждение своих доводов лицо, подавшее возражение, представило следующие материалы:

1. Справка, подписанная директором бизнеса мороженого ООО «Нестле Россия».

2. Справка ЗАО «Эй Си Нильсен».

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке об имеющемся возражении, на заседание коллегии палаты по патентным спорам не явился, однако представил отзыв по мотивам возражения, доводы которого сводятся к следующему:

- сравниваемые товарные знаки отличаются;

- изображение вафли в нижней части товарного знака не занимает в нем доминирующего положения.

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №420379.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, Палата по патентным спорам находит доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты приоритета (12.10.2009) заявки №20097251666/50 на регистрацию товарного знака 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 в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 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.

14.4.2.3. Определение сходства изобразительных и объемных обозначений.

Изобразительные и объемные обозначения сравниваются:

- с изобразительными обозначениями;
- с объемными обозначениями;
- с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят изобразительные или объемные элементы.

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 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения 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), (14.4.2.3) Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.



Оспариваемый товарный знак

по свидетельству №420379

является комбинированным, представляющим собой этикету для мороженого в форме рожка. Левый край треугольника выполнен коричневым цветом, за полосой коричневого цвета следует полоса, выполненная в виде вафли. Правый край этикетки выполнен также в виде вафли. Центральная часть этикетки выполнена красным цветом, внутри которой расположен словесный элемент «EXtraBon», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита желтого цвета и «мороженое», выполненное буквами русского алфавита. На полосе в виде вафли расположен словесный элемент «Серебряный снег», выполненный буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена в сочетании красного, темно-коричневого, бело-голубого, желто-белого, желтого, белого, голубого и синего цветов.



Противопоставленный товарный знак

по свидетельству №329459

является комбинированным выполненным в виде этикетки для мороженого формы рожка. Нижний угол закруглен и выполнен коричневым цветом, после полосы коричневого цвета расположена полоса, выполненная в виде вафли. Центральная часть изображения выполнена красным цветом, крайний правый ряд выполнен в виде вафли. В центральной части изображения расположен словесный элемент «EXtreme», выполненный буквами латинского алфавита желтого цвета. Правовая охрана предоставлена в сочетании красного, темно-желтого, желтого, светло-желтого, коричневого, белого и синего цветов.

Сравнительный анализ противопоставленных товарных знаков показал следующее.

Коллегия Палаты по патентным спорам отмечает, что при оценке сходства комбинированных обозначений определяется сходство как всего обозначения в целом, так и его составляющих элементов с учетом значимости положения,

занимаемого сходным элементом в обозначениях. При этом следует учитывать, что степень важности изобразительного элемента в комбинированном обозначении зависит от того, насколько этот элемент оригинален, каковы его размеры и пространственное положение относительно словесного элемента.

Сравниваемые товарные знаки имеют одинаковую треугольную форму с округлым углом коричневого цвета, напоминающего шоколад. Основной акцент в обоих изображениях играет использование полос стилизованных в виде вафли. Словесные элементы внутри этикеток имеют совпадающую манеру исполнения, а именно буквы «ЕХ» в словесных элементах (Extreme/ EXtraBon) выполнены более крупно, чем другие буквы, а также использован одинаковый желтый цвет для выполнения словесных элементов. Сравниваемые обозначения имеют близкую цветовую гамму, основным цветом которой является красный.

В целом сравниваемые обозначения создают общее зрительное впечатление, обусловленное одинаковым композиционным решением.

Наличие овала, внутри которого размещено словосочетание «Серебряный снег» в оспариваемом товарном знаке не придает ему качественно разного восприятия, поскольку он занимает не больше 10% от всей площади знака, он не создает качественно иного зрительно впечатления.

Таким образом, обозначения ассоциируются друг с другом в целом на основании производимого ими сходного общего зрительного впечатления.

Товары 30 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрированы сравниваемые товарные знаки, идентичны, что правообладателем не оспаривается. Маркировка однородных товаров знаками, принадлежащими разным производителям и имеющими высокую степень сходства, обуславливает возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

Следует отметить, что смешение знаков усугубляется отнесением товаров, на которые распространяется правовая охрана оспариваемого и противопоставленного товарных знаков, к категории товаров широкого потребления. При той степени внимательности, которая характерна для выбора недорогих товаров широкого

потребления (к ним относятся продукты питания и, в частности, мороженое), потребители не в состоянии помнить все особенности обозначений, тем более, когда речь идет о таких несущественных отличиях, как в рассматриваемом случае.

Также коллегия палаты по патентным спорам приняла во внимание, что мороженое «EXtreme» хорошо известно российскому потребителю. Согласно представленной справки за период с 2008 года по 2013 год объем продаж мороженого «EXtreme» на территории Российской Федерации составил 2 996 604 460 рублей.

Исходя из вышеизложенного, доводы лица, подавшего возражение, о том, что правовая охрана оспариваемому товарному знаку предоставлена с нарушением требований, установленных пунктом 6 статьи 1483 Кодекса, следует признать обоснованными.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу о возможности

удовлетворить возражение от 05.06.2013 и признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №420379 полностью.