

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 19.02.2014, поданное Открытым акционерным обществом «Оркла Брэндс Россия» (далее - заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака (далее – решение Роспатента) по заявке №2011743693, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2011743693 с приоритетом от 30.12.2011 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 29, 30, 32 классов МКТУ, указанных в перечне.

Согласно описанию, приведенному в заявке, на регистрацию представлено комбинированное обозначение, представляющее композицию, размещенную на квадратном поле и состоящую из стилизованного изображения стоящего на задних лапах белого медведя, одна передняя лапа которого поднята вверх, а другая спрятана за спину, и расположенного ниже словосочетания "МИШКА НА СЕВЕРЕ", выполненного стандартным жирным шрифтом буквами русского алфавита. От словесного элемента "НА" в разные стороны направлены лучи, а в правом верхнем углу расположено стилизованное изображение снежинки. Знак выполнен в синем, голубом, светло-голубом, светло-сером, белом, черном, светло-коричневом, коричневом, светло-розовом, бежевом цветовом сочетании.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 12.11.2013 об отказе в государственной регистрации товарного знака, основанное на заключении по результатам экспертизы, которое мотивировано

несоответствием заявленного обозначения требованиям пунктов 6 статьи 1483 Кодекса.

Несоответствие заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса обосновывается тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными в Российской Федерации на имя иных лиц знаками:

- изобразительным товарным знаком по свидетельству №442057 с приоритетом от 20.04.2011 в отношении товаров 29, 30, 32 классов МКТУ, однородных заявленным товарам 29, 30, 32 классов МКТУ [1];

- словесным товарным знаком «Мишка на севере» по свидетельству №453589 с приоритетом от 15.03.2010 в отношении товаров 30 класса МКТУ, однородных части заявленным товарам 30 класса МКТУ [2];

- словесным товарным знаком «Мишка на севере» по свидетельству №166386 с приоритетом от 29.11.1996 в отношении товаров 30 классов МКТУ, однородных части заявленным товарам 30 класса МКТУ [3].

В палату по патентным спорам поступило возражение от 19.02.2014, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- изображения медведей в заявленном обозначении и противопоставленном товарном знаке по свидетельству №442057 различны, поскольку внешняя форма изображений отличается (в заявленном обозначении - вытянутая по вертикали поджарая фигура персонажа рисованного мультипликационного фильма с длинным туловищем, в противопоставленном товарном знаке - приземистая фигура игрушечного медведя с округлыми формами, также различны и манера исполнения изображений, и цветовое сочетание;

- изображения бурых и белых медведей для маркировки товаров является достаточно распространенным на протяжении многих лет в различных государствах, существует большое количество товарных знаков с изображением медведей, зарегистрированных на имя различных компаний, что дает основание утверждать, что оригинальный характер исполнения медведей не позволяет экспертизе признать сравниваемые обозначения между собой сходными до степени смешения;

- использование в составе заявленного обозначения словесного элемента «МИШКА НА СЕВЕРЕ» и различных изобразительных элементов еще более усиливает различие между ним и товарным знаком [1], поэтому можно утверждать, что сравниваемые обозначения в целом друг с другом не ассоциируются, следовательно, сходными до степени смешения не являются;

- на имя заявителя зарегистрирована серия из четырех товарных знаков с изображением такого же медведя, как в заявленном обозначении, только в разных позах, в том числе в позе, полностью воспроизводящей позу медведя в заявленном обозначении (свидетельство № 480730);

- изображение медведя в различных позах было разработано в 2010 году, до даты подачи заявки на регистрацию противопоставленного товарного знака по свидетельству №442057;

- в связи с отчуждением товарных знаков по свидетельствам №166386 и №453589 на имя заявителя в отношении части товаров 30 класса МКТУ с выдачей новых свидетельств № 463940 и № 463941, указанные товарные знаки не могут служить препятствием для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака;

- заявитель выразил просьбу об исключении из перечня заявленных товаров 30 класса МКТУ следующие товары «какао; какао-продукты; напитки какао-молочные; напитки кофейно-молочные; напитки кофейные; напитки на основе чая; напитки шоколадно-молочные; напитки шоколадные; напитки какао; чай; чай со льдом»;

- заявитель интенсивно использует заявленное обозначение на территории России, что свидетельствует об информированности потребителя о существовании продукции, маркированной данным обозначением, и, соответственно, узнаваемости персонажа, входящего в его состав. Шоколад «МИШКА НА СЕВЕРЕ» с использованием изображения медведя в различных позах выпускается с 2009 года.

- заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак по свидетельству №442057 уже давно сосуществуют на рынке.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении товаров 29, 30, 32 классов МКТУ.

К возражению были приложены копии следующих документов:

1. Копия договора возмездного оказания услуг по разработке и созданию произведений графики и дизайна № 091123- МиС - 6 л., 1 экз.;
2. Приложение к договору - 2л., 1экз.;
3. Копия актов приема-сдачи работ с приложением - 3л., 1экз.;
4. Копия гида по стилю - 48л, 1экз.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, палата по патентным спорам считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (30.12.2011) поступления заявки №2011743693 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя 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 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 14.4.2.4 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.

Согласно пункту 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю, если они обозначены тождественными или сходными товарными знаками. При этом

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

На заседании коллегии палаты по патентным спорам заявитель представил ходатайство о переносе, в связи с тем, что им вносятся изменения в заявленное обозначение. Данная просьба была удовлетворена и изменения в материалы заявки №2011743693 внесены.

В соответствии с внесенными изменениями заявленное обозначение представляет собой композицию, размещенную на квадратном поле и состоящую из стилизованного изображения стоящего на задних лапах белого медведя, одна передняя лапа которого поднята вверх, а другая спрятана за спину, и расположенного ниже словосочетания "МИШКА НА СЕВЕРЕ", выполненного стандартным жирным шрифтом буквами русского алфавита. От словесного элемента "НА" в разные стороны направлены лучи. Знак выполнен в синем, голубом, светло-голубом, светло-сером, белом, черном, светло-коричневом, коричневом, светло-розовом, бежевом цветовом сочетании.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Противопоставленный знак [1] представляет собой изобразительное обозначение в виде стилизованного изображения медведя с шарфом, стоящего на задних лапах в пол оборота. Одна передняя лапа поднята, другая прижата к телу. Знак выполнен в белом, сером, бежевом, черном, синем цветовом сочетании. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении товаров 29, 30, 32 классов МКТУ.

Противопоставленный знак [2] представляет собой словесное обозначение «Мишка на севере», выполненное оригинальным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении товаров 30 класса МКТУ.

Противопоставленный знак [3] представляет собой словесное обозначение «МИШКА НА СЕВЕРЕ», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 30 класса МКТУ.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [2, 3] показал сходство сравниваемых обозначений, поскольку в состав заявленного обозначения входит словесный элемент «Мишка на севере», который является семантически и фонетически тождественным противопоставленным товарным знакам [2, 3] «Мишка на севере».

Вместе с тем, заявителем были представлены документы, из которых следует, что согласно договору об отчуждении исключительного права в отношении части товаров 30 класса МКТУ от 07.06.2012, зарегистрированному в Роспатенте за №РД0100584, с присвоением свидетельств №463941, №463940, правообладателем противопоставленных знаков [2, 3] является заявитель по заявке №2011743693.

Кроме того, заявитель ограничил заявленный перечень товаров 30 класса МКТУ, следующими товарами: «вафли; карамели; изделия кондитерские; йогурт замороженный; леденцы; конфеты; лед для охлаждения; лед натуральный или искусственный; лед пищевой; марципаны; мороженое; мороженое фруктовое; петифуры; печенье; помадки [кондитерские изделия]; порошки для мороженого; пралине; пряники; сладости; сухари; торты; халва; шоколад». В связи с этим, противопоставленные товарные знаки [2, 3], охраняемые в отношении товаров 30 класса МКТУ, неоднородных указанным выше товарам, не являются препятствием для регистрации заявленного обозначения в рамках требований пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [1] показал следующее.

Сравнение перечней товаров 29, 30, 32 классов МКТУ, в отношении которых испрашивается государственная регистрация товарного знака и в отношении которых действует правовая охрана противопоставленного товарного знака [1], свидетельствует об их однородности, что заявителем не оспаривается.

В результате сравнительного анализа сопоставляемых обозначений на тождество и сходство установлено следующее.

Сравниваемые обозначения содержат в своем составе стилизованные изображения медведей.

Однако, данные изображения отличаются цветовым сочетанием, внешней формой.

Так, в заявленном обозначении изображение медведя вытянутую по вертикали, имеет грушевидную форму. На мордочке медведя расположены маленькие глаза с крупным круглым черным носом, полуоткрытым в улыбке ртом с зубами. Тело медведя выполнено в белом цвете. Тогда, как в противопоставленном товарном знаке изображение медведя напоминает детскую игрушку с округлыми формами, тело медведя направлено влево, изображение выполнено с использованием оттенков бежевого цвета, часть морды и живот выделены светлым пятном, глубоко посаженные глаза с белым глазным яблоком, брови, нос каплевидной формы, тонкий рот. На шее медведя - синий шарф.

Кроме того, в заявленном обозначении присутствуют иные изобразительные и словесные элементы, что усиливает различие знаков в целом.

С учетом изложенного, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу о том, что сравниваемые знаки не ассоциируются друг с другом в целом, что свидетельствует об отсутствии их сходства, и, следовательно, о соответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Кроме того, коллегией палаты по патентным спорам принято во внимание, что заявитель уже ввел в гражданский оборот продукцию, маркированную заявленным обозначением, что подтверждено представленными документами и свидетельствует об узнаваемости продукции, маркированной заявленным обозначением.

Помимо сказанного, коллегия палаты по патентным спорам учла то обстоятельство, что на имя заявителя зарегистрированы товарные знаки по свидетельствам №428154, №481962, №481963, №480730 с изображением медведя, сходного с изображением медведя заявленного обозначения, что уменьшает вероятность смешения заявленного и противопоставленного обозначений.

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

удовлетворить возражение от 19.02.2014, отменить решение Роспатента от 12.11.2013 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2011743693.