

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 24.02.2011, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности, поданное группой лиц: ЗАО «Хладокомбинат №1», Санкт-Петербург, компания Премия Таллинна Кюльмхооне АС, Республика Эстония, ООО «Хладокомбинат №1», Санкт-Петербург (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №428080, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2010703900 с приоритетом от 11.02.2010 зарегистрирован 19.01.2011 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №428080 на имя ЗАО «Холод Славмо», г.Петрозаводск (далее – правообладатель), в отношении товаров 30 класса МКТУ «мороженое».

Оспариваемый товарный знак представляет собой комбинированное обозначение, визуально разделенное вертикально на три части. Средняя часть декорирована волнообразными линиями, на фоне которых расположены изображения двух вафельных рожков с шариком, покрытым шоколадной глазурью. На фоне рожков выполнены неохраняемые словесные элементы «Трубочка сахарная в шоколадной глазури ПЛОМБИР», а между рожками – обрамленный полукруг, с надписью по контуру «Закрытое акционерное общество», внутри которого расположено изображение белого медведя, опирающегося лапой на надпись «Холод СЛАВМО».

Товарный знак охраняется в белом, синем, светло-синем, темно-желтом, красном, коричневом, светло-коричневом, бежевом цветовом сочетании.

В возражении от 24.02.2011, поступившем в Палату по патентным спорам, выражено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству № 428080 предоставлена в нарушение требований пунктов 1, 3(1), 6(2) статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак представляет собой обозначение, способное ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров (мороженого);

- оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя компании Премия Таллинна Кюльмхооне АС, Республика Эстония, товарными знаками по свидетельству №274938 [1] и по свидетельству №285684 [2] в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ;

- оспариваемый товарный знак не обладает различительной способностью.

В качестве аргументов, подтверждающих доводы возражения, указано следующее.

Изображение, зарегистрированное в качестве товарного знака по свидетельству №428080, сходно до степени смешения с получившей широкую известность упаковкой мороженого «Пломбир в сахарном рожке в шоколадной глазури», используемой лицом, подавшим возражение, при реализации мороженого, и с промышленным образцом №52995, имеющим более ранний приоритет и дату регистрации по сравнению с датой приоритета оспариваемого товарного знака.

Дизайн этой упаковки мороженого был разработан в 1996 году работником ЗАО Хладокомбината №1.

Приобретению широкой известности этой упаковки среди потребителей способствовала ее реклама в СМИ до даты приоритета оспариваемого товарного знака.

В возражении приведен сравнительный анализ оспариваемого товарного знака и упаковки мороженого, производимого лицом, подавшим возражение, и

представлены статистические данные, подтверждающие вывод о возможности введения потребителя в заблуждение относительно производителя мороженого, полученные в результате исследования, проведенного ВЦИОМ по запросу Федеральной антимонопольной службы Российской Федерации в 2010 году.

Сходство оспариваемого товарного знака с противопоставленными товарными знаками [1] и [2] определено на основании сравнительного анализа по признакам сходства их изобразительных элементов, приведенного в возражении.

Отсутствие различительной способности оспариваемого товарного знака обусловлено реалистическим изображением товара – вафельных рожков с мороженым, которые занимают доминирующее положение в его композиции.

На основании изложенного, лицо, подавшее возражение, просит признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №428080 полностью.

К возражению приложены следующие материалы:

- изображения упаковки мороженого и образец упаковки, используемый лицами, подавшими возражение [3];
- изображение упаковки, маркированной товарным знаком №428080 [4];
- сведения из базы данных Роспатента о товарных знаках по свидетельствам №№428080, 285684, 274938 и о патенте на промышленный образец №52995 [5];
- копия решения Роспатента от 24.01.2010 о признании патента Российской Федерации на промышленный образец №56754 недействительным полностью [6];
- копии публикаций в газете «Петербургское качество» и рекламных буклетов [7];
- справка о производстве мороженого ООО «Хдалокомбинат№1» с реестрами, копиями накладных и счетов-фактур [8];
- справка о производстве мороженого ЗАО «Хдалокомбинат№1» с реестрами, копиями накладных и счетов-фактур [9];
- копия отчета АНО «Центр исследования рыночной среды» о проведении экспертизы восприятия потребителями этикеток для упаковки мороженого ЗАО «Хдалокомбинат №1» и ЗАО «Холод СЛАВМО» [10];

- копия отчета ВЦИОМ 2010 года «Определение возможности введения в заблуждение потребителей относительно производителей мороженого «Трубочка сахарная в шоколадной глазури» (ЗАО «Холод СЛАВМО») и «Сахарная трубочка» (ООО «Хладокомбинат №1») [11];

- копия протокола испытаний ВНИИЖ от 08.02.2010 [12];

- копия акта экспертизы АНО «ТЭСТ-С.-Петербург» от 01.03.2010 [13];

- копия лицензионного договора от 25.08.2010 [14];

- копия решения о смене наименования АООТ «Хладокомбинат №1» [15];

- копия распоряжения АООТ «Хладокомбинат №1» от 16.07.1996 о разработке проекта этикетки для упаковки мороженого с использованием сахарных рожков [16];

- копия распоряжения АООТ «Хладокомбинат №1» от 20.08.1996 об утверждении оригинал-макетов этикеток для упаковки мороженого [17];

- копия трудовой книжки С.В. Ступиной и дополнительного соглашения к трудовому договору [18];

- копия письма от 18.11.1996 о завершении изготовления упаковочного материала по заказу ЗАО «Хладокомбинат №1» [19];

- копия контракта №2291925/7-03 от 27.01.1997 на покупку упаковочного материала с приложением [20];

- копии писем от 03.04.1997 о направлении образца отпечатанного материала для упаковки мороженого «Пломбир в сахарном рожке», от 12.12.1997 о направлении дизайнов упаковочных материалов с приложением, от 21.12.1998 о согласовании изготовления упаковочных материалов, от 13.04.1999 о наличии упаковочных материалов [21];

- копия спецификации № 8-01 от 19.02.1998 к контракту №2291925/8-03 [22];

- копии сертификатов качества, соответствия и гигиенического сертификата на упаковочный материал [23];

- копия заключения №16/02-1-98 от 13.03.1998 Северо-Западной региональной таможенной лаборатории об исследовании упаковочного материала для мороженого, следующего из Литвы в адрес «Хладокомбината №1» [24];

- копии международной транспортной накладной и грузовой таможенной декларации о поставке упаковочного материала для мороженого [25];
- копия контракта №99980-1 от 14.04.2000 на покупку упаковочного материала и копия акта о выполнении работ по контракту [26];
- копия грузовой таможенной декларации о поставке упаковочного материала [27];
- копия договора № Г-2-7/03 от 25.12.2002 на изготовление упаковки мороженого с приложением [28];
- копия договора № Г-2-135/02 от 11.03.2002 на изготовление упаковки мороженого с приложением [29];
- копия сертификата соответствия на мороженое [30];
- копия диплома о присвоении знака качества «Зеленая звезда», август 1998 [31];
- копия договора ЗАО «Холод СЛАВМО» о создании промышленного образца (патент №56754) [32].

Правообладатель в установленном порядке был ознакомлен с возражением и представил отзыв, в котором выразил несогласие с доводами возражения, а также сомнение в наличии заинтересованности у лица, подавшего возражение, поскольку заявление подано от имени трех юридических лиц, которые усматривают свою заинтересованность по разным основаниям возражения, в результате чего в одном документе объединены два самостоятельных возражения самостоятельных лиц.

В отзыве отмечено следующее.

Документы, приложенные к возражению, не доказывают введение потребителя в заблуждение и не подтверждают факт производства продукции и доведение ее до потребителя. Не доказано также авторское право на произведение дизайна при известности дизайна ранее созданной упаковки АООТ «Петрозаводский молочный комбинат», правопреемником которого является правообладатель, поскольку решением Псковского городского суда, вступившим в законную силу, установлено отсутствие нарушения авторских прав работника ЗАО Хладокомбината №1.

Правообладатель является правопреемником АООТ «Петрозаводский молочный комбинат», который первым ввел в хозяйственный оборот продукцию со спорным дизайном упаковки. Поскольку за время производства продукции образцы упаковки правообладателя получили известность, регистрация оспариваемого товарного знака на имя правообладателя не может вводить потребителя в заблуждение.

В отзыве приведен сравнительный анализ оспариваемого товарного знака по свидетельству № 428080 и противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №№274938 и №285684, в результате которого сделан вывод об отсутствии между ними сходства до степени смешения. При этом некоторое сходство в выполнении рисунка поля в виде волнистых полос обусловлено наличием у правообладателя более ранней регистрации №259873, в которой используется такой же рисунок.

В отношении довода возражения об отсутствии у оспариваемого товарного знака различительной способности правообладатель отмечает, что оспариваемый товарный знак представляет собой композицию, включающую оригинальное расположение формообразующих элементов, при этом известность упаковки мороженого с использованием оспариваемого товарного знака с 1996 года свидетельствует о приобретении узнаваемости.

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №428080.

К отзыву приложены следующие материалы:

- образцы упаковки различной продукции ЗАО «Холод Славмо» в едином фирменном стиле [33];
- договор №16/5 от 02.02.1995 с АОЗТ «Флита» на поставку упаковочного материала [34];
- образец дизайна продукции ЗАО «Холод Славмо» 2003года [35];
- удостоверение №16 о качестве мороженого от 16.11.1995 [36];
- письмо ООО «КАРЕЛСЕРТИФИКАЦИЯ» [37];

- документы, подтверждающие направление претензии от 09.07.1998 по упаковке мороженого [38];
- претензия от 12.08.1995 в адрес производителя мороженого с приложением упаковки [39];
- календарь 1996 года с изображением продукции комбината [40];
- календарь 1997 года с изображением продукции комбината [41];
- заключение специалистов №06 от 20.06.2011 на предмет определения соответствия давности изготовления документов (календари, претензии) указанным в них датам [42];
- претензия от 27.05.1995 [43];
- документы, подтверждающие закупку продукции ЗАО «Холод Славмо» предпринимателями с 2001 года [44];
- Постановление Федерального арбитражного суда Северо-Западного округа от 07.07.2005 по делу №А26-5745/03-12 [45];
- Протокол заседания Совета Директоров АООТ «Петрозаводский молочный комбинат» от 20.06.2000 [46];
- информационное письмо ЗАО «Холод Славмо» от 20.06.2000 о правопреемстве АООТ «Петрозаводский молочный комбинат» [47];
- Отчет об итогах выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций ЗАО «Холод Славмо» от 26.05.2000 [48];
- Договор о создании ЗАО «Холод Славмо» от 07.04.2000 и акт приема-передачи во исполнение решения Совета Директоров АООТ «Петрозаводский молочный комбинат» [49];
- справки по оптовой отгрузке мороженого «Трубочка сахарная» за период с 01.01.2011 по 31.03.2011 и с 01.01.2010 по 31.12.2010 [50].

В представленном дополнении от 29.08.2011 к отзыву правообладатель еще раз отметил отсутствие у лиц, подавших возражение, заинтересованности, ввиду отсутствия гражданских прав и охраняемых законом интересов, которые могли бы быть нарушены оспариваемым актом регистрации товарного знака.

В дополнении к отзыву приведена история взаимоотношений юридических лиц, входящих в состав лица, подавшего возражение, и правообладателя, и сделан вывод о том, что действия лица, подавшего возражение, направленные на прекращение правовой охраны оспариваемого товарного знака, могут быть квалифицированы как злоупотребление правом.

В дополнение к ранее представленным материалам правообладатель представил копии следующих документов:

- заявление от ЗАО «Холод Славмо» в Санкт-Петербургское УФАС России [51];
- Определения комиссии УФАС по Санкт-Петербургу об отложении рассмотрения дела №K05-76/11 от 30.05.2011, от 08.08.2011, от 18.08.2011 [52];
- экземпляры газеты «Петербургское качество» [53];
- информация с сайта Санкт-Петербургского УФАС России [54];
- письмо УФАС по Санкт-Петербургу от 25.10.2011 исх.№05/11687 на имя директора ФГБГУ ФИПС О.И. Стрелкова [55];
- Решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 14.07.2006 по делу № А56-10313/2004 [56];
- Решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 14.12.2006 по делу № А56-46488/2004 [57];
- Решение Псковского городского суда Псковской области от 06.12.2010 по делу № 2-3242/2010 и протокол к нему [58];
- Решение ФАС России от 23.12.2010 исх. №АК/46395 по делу №1 14/152-10 и Предписание по этому делу [59];
- Решение ФАС России от 10.02.2011 исх. №К/4242 по делу №1 14/96-10 [60];
- Решение УФАС по Санкт-Петербургу от 21.04.2011 исх. №05/4194 по делу №K05-91/10 [61];
- Решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 17.05.2011 по делу №А56-6833/2011 [62];
- письмо ООО «КАРЕЛСЕРТИФИКАЦИЯ» от 10.06.2011 исх. №254 [63];

- заявление Никулина С.В. с приложениями и Определение о назначении дела в предварительное судебное заседание [64];
- Решение Роспатента от 12.10.2011 [65];
- заключение Института социологии РАН от 26.08.2011 [65];
- письмо УФАС по Санкт-Петербургу от 16.11.2011 исх.№05/12774 на имя директора ФГБГУ ФИПС О.И. Стрелкова и проект решения комиссии УФАС по Санкт-Петербургу по делу №Л05-76/11[66];
- информация об АООТ «Петрозаводский молочный комбинат, ОАО «Петрозаводский молочный комбинат», ОАО «Славмо», ЗАО «Холод Славмо»[67].

От лица, подавшего возражение, дополнительно представлено письмо от 06.10.2003 ЗАО «Холод Славмо» в Арбитражный суд Республики Карелия и Обязательство (исх.№115 от 04.07.2003) по прекращению нарушения исключительных прав ЗАО «Хладокомбинат №1» [68].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам сочла изложенные в нем доводы убедительными частично.

С учетом даты 11.02.2010 поступления заявки №2010703900/50 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 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 1 (3) статьи 1483 Кодекса и пункта (2.3.2.3) Правил не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью.

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

В соответствии с пунктом 2.3.1 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, могут относиться, в частности, реалистические или

схематические изображения товаров, заявляемые на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров.

В соответствии с пунктом 3(1) статьи 1483 Кодекса не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

В соответствии с пунктом 2.5.1 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

В соответствии с пунктом 6 (2) 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 отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Согласно пункту (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.

Согласно пункту (14.4.2.4) Правил комбинированные обозначения сравниваются:

- с комбинированными обозначениями;
- с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, в частности, приведенные в пункте (14.4.2.3) Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

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

При установлении заинтересованности лица, подавшего возражение, коллегия исходила из того, что ЗАО «Хладокомбинат №1», компания Премия Таллинна Кюльмхооне АС и ООО «Хладокомбинат №1» составляют одну группу лиц согласно статье 9 Федерального закона №135-ФЗ «О защите конкуренции», что было ранее установлено Решением ФАС России от 10.02.2011 [60].

Являясь производителем товаров 30 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, а также владельцем исключительных прав на сходные товарные знаки, указанная группа лиц составляет лицо, подавшее возражение, которое имеет законный интерес в прекращении исключительного права на оспариваемый товарный знак.

Кроме того, заинтересованность лица, подавшего возражение, выражается в столкновении интересов сторон, которое повлекло за собой многочисленные судебные и административные разбирательства, касающиеся спора относительно принадлежащих сторонам исключительных прав на товарные знаки и промышленные образцы.

Как указано выше, оспариваемый товарный знак представляет собой комбинированное обозначение, визуально разделенное вертикально на три части. Средняя часть представляет собой полосу, декорированную волнообразными линиями синего и темно-желтого цветов, на фоне которых расположены изображения двух вафельных рожков с шариком, покрытым шоколадной глазурью. На фоне рожков выполнены неохранные словесные элементы «Трубочка сахарная в шоколадной глазури ПЛОМБИР», а между рожками – обрамленный полукруг, с надписью по контуру «Закрытое акционерное общество», внутри которого расположено изображение белого медведя, опирающегося лапой на надпись

«Холод СЛАВМО». Левая часть выполнена в виде темно-желтой полосы, а правая – в виде синей полосы.

Противопоставленный товарный знак [1] является изобразительным и выполнен в виде вертикальных волнообразных линий синего и желтого цвета.

Противопоставленный товарный знак [2] также является изобразительным и представляет собой этикетку с изображением широкой горизонтальной полосы, которую сверху окаймляет полоска золотисто—желтого цвета, а снизу - полоска бирюзового цвета. Между этими полосками расположены волнообразные горизонтальные линии золотисто-желтого и бирюзового цветов, на фоне которых выполнен горизонтальный ряд конусов бежевого цвета, увенчанных коричневым шариком – стилизованное изображение вафельного рожка с шариком, облитым шоколадной глазурью.

Оспариваемый и противопоставленные товарные знаки зарегистрированы в отношении идентичных товаров 30 класса МКТУ – мороженое.

При оценке сходства оспариваемого комбинированного товарного знака и противопоставленных изобразительных товарных знаков следует учитывать общее зрительное впечатление, которое формируется, в том числе с учетом неохранных элементов.

Исходя из указанного следует признать, что сравниваемые знаки производят различное общее зрительное впечатление, поскольку в оспариваемом товарном знаке присутствуют элементы, формирующие это впечатление (реалистическое изображение мороженого в виде вафельного рожка, на фоне которого расположено название мороженого, а также композиция, совпадающая с ранее зарегистрированным на имя правообладателя товарным знаком по свидетельству №259873 (обрамленный полукруг, с надписью по контуру «Закрытое акционерное общество», внутри которого расположено изображение белого медведя, опирающегося лапой на надпись «Холод СЛАВМО»), отсутствующие в противопоставленных товарных знаках [1] и [2].

Следует отметить различие в цветовой гамме сравниваемых товарных знаков. Так оспариваемый товарный знак содержит элементы белого и красного цвета, отсутствующие в противопоставленных знаках, кроме того, противопоставленный товарный знак [2] включает бирюзовый цвет и золотистый оттенок желтого цвета, в то время как в оспариваемом знаке присутствуют цвета другого оттенка.

Что касается общего фона в виде волнистых линий, то этот элемент, занимающий доминирующее положение в противопоставленных товарных знаках [1] и [2], в оспариваемом товарном знаке играет второстепенную роль, поскольку основу композиции составляют вышеуказанные элементы, отсутствующие в противопоставленных знаках.

Таким образом, вывод о том, что сравниваемые знаки производят различное общее зрительное впечатление, определяет общий вывод об отсутствии между ними сходства до степени смешения.

В отношении доводов лица, подавшего возражение, относительно способности оспариваемого товарного знака ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара, коллегия отмечает следующее.

В доказательство выдвинутого основания лицо, подавшее возражение, представило документы [3] - [32].

Основным аргументом, положенным в обоснование этого утверждения, лицо, подавшее возражение, считает тот факт, что, начиная с 1996 года мороженое, в упаковке, сходной до степени смешения с оспариваемым товарным знаком, производилось ЗАО «Хладокомбинатом №1», входящим в группу лиц, выступающих как лицо, подавшее возражение.

Однако представленные материалы не подтверждают факт производства мороженого в упаковке с изображением наклоненного влево вафельного рожка, сходной с оспариваемым товарным знаком, до 2002 года [66].

В свою очередь правообладатель представил документы [33] – [44], из которых следует, что мороженое в упаковке, дизайн которой совпадает с

оспариваемым товарным знаком, производилось АООТ «Петрозаводский молочный комбинат» с 1995 года. На рынок Санкт-Петербурга продукция правообладателя, дизайн которой совпадает с оспариваемым товарным знаком, начала поступать в 2002 году.

На дату подачи оспариваемого товарного знака мороженое в спорной упаковке производилось как правообладателем, так и лицом, подавшим возражение (ООО «Хладокомбинат №1»).

Таким образом, правообладатель и лицо, подавшее возражение, предоставили документы, подтверждающие производство и реализацию продукции в упаковке, сходной с оспариваемым товарным знаком, однако анализ этих документов не позволяет определить дату и первоочередность введения в оборот продукции в такой упаковке в отношении какого-либо из этих хозяйствующих субъектов, что способствовало бы формированию у потребителя ассоциативного представления о принадлежности товара в такой упаковке какому-то определенному производителю.

В силу изложенного нет оснований для вывода о способности оспариваемого товарного знака ввести потребителя в заблуждение относительно производителя продукции, маркированной оспариваемым товарным знаком.

Что касается представленных социологических отчетов [10] – [11] и [65], то, поскольку их результаты противоречат друг другу, коллегия не находит возможным опираться на них при рассмотрении данного возражения.

В отношении довода возражения об отсутствии различительной способности у оспариваемого товарного знака коллегия отмечает следующее.

Оспариваемый товарный знак, как указано выше, включает в себя помимо неохранных словесных элементов два изображения обрамленного полукруга, с надписью по контуру «Закрытое акционерное общество», внутри которого расположено изображение белого медведя, опирающегося лапой на надпись «Холод СЛАВМО», представляющее собой зарегистрированный на имя

правообладателя товарный знак по свидетельству №238661, включенный также в товарный знак №259873, где использован тот же фоновый рисунок.

Входящие в композицию оспариваемого товарного знака охраняемые и неохраняемые элементы, а также фоновый рисунок образуют единое графическое решение, каждый элемент которого взаимосвязан с другими элементами, образуя композицию, уровень восприятия которой качественно отличается от восприятия отдельных входящих в нее элементов. При этом наличие элемента, представляющего собой товарный знак правообладателя, несущего основную индивидуализирующую функцию товарного знака по свидетельству №428080, позволяет сделать вывод о том, что оспариваемый товарный знак обладает различительной способностью.

Вместе с тем, поскольку в композицию оспариваемого товарного знака, как отмечает сам правообладатель, включено изображение рожка мороженого, который является «...простым изображением стандартного товара, и даже не изображением, а фотографией товара...», этому изображению, в соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса и пунктом (2.3.1) Правил, не может быть предоставлена правовая охрана.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу:

удовлетворить возражение от 24.02.2011 и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №428080 недействительным частично, исключив из правовой охраны изображение мороженого.