

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения возражения

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 28.10.2013, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Продукт «Чистая линия», Московская область, г. Долгопрудный (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2011731864, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке № 2011731864 с приоритетом от 28.09.2011 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров «мороженое» 30 класса МКТУ.

Согласно материалам заявки № 2011731864 на регистрацию в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, изобразительной частью которого является эмблема, представляющая собой круг серого цвета, обрамленный кольцами различной ширины в коричнево-красно-белой гамме. Поверх эмблемы расположена текстовая часть обозначения «Продукт Чистая Линия trade mark» в сочетании с зеленой веточкой, выполненная в бело-коричнево-черной гамме. Причем словосочетание «Чистая Линия» выделено размером и оригинальностью шрифта.

Роспатентом 18.07.2013 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2011731864. Основанием для принятия

решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в отношении всех заявленных товаров 30 класса МКТУ по причине его несоответствия требованиям пунктов 1 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Согласно заключению по результатам экспертизы, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку оно сходно до степени смешения со словесным товарным знаком «CHISTAYA LINIYA» по свидетельству № 286994, принадлежащими ОАО «Концерн «Калина», г. Екатеринбург, зарегистрированным в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ.

В заключении также указано, что все слова, кроме «Чистая Линия» являются неохранными элементами обозначения на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В поступившем 28.10.2013 возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента от 18.07.2013. Доводы возражения сводятся к следующему:

- заявитель согласен с тем, что все словесные элементы заявленного обозначения, кроме словосочетания «Чистая Линия», являются неохранными на основании положений пункта 1 статьи 1483 Кодекса;

- правовая охрана противопоставленного товарного знака по свидетельству № 286994 досрочно частично прекращена для товаров «йогурт замороженный; мороженое; порошки для мороженого; лед для охлаждения; вещества связующие для пищевого льда» 30 класса МКТУ на основании решения Арбитражного суда г. Москвы от 16.05.2013 по делу № А40-167480/12, поэтому препятствий для регистрации заявленного обозначения нет.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента по заявке № 2011731864 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров 30 класса МКТУ с указанием всех слов, кроме «Чистая Линия» в качестве неохранных элементов.

К возражению заявителем приложена распечатка сведений о товарном знаке по свидетельству № 286994.

При подготовке к рассмотрению возражения от 28.10.2013 на основе материалов информационного поиска, имеющегося в отчете экспертизы, и на основании пункта 4.8 Правил ППС коллегией палаты по патентным спорам были выявлены и указаны заявителю иные препятствующие регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака товарные знаки, не указанные в решении Роспатента от 18.07.2013, а именно: товарные знаки по свидетельствам №№ 286992 и 286993, принадлежащие упомянутому ранее ОАО «Концерн «Калина», г. Екатеринбург.

В отношении указанных мотивов заявитель представил дополнения к возражению, суть которых сводится к следующему:

- заявитель является одним из крупнейших производителей мороженого в России, владеет серией товарных знаков со словесным элементом «Чистая Линия», зарегистрированных для товаров «мороженое» 30 класса МКТУ;

- владелец противопоставленных товарных знаков не производит продукты питания, в частности перечисленные в перечнях 30 класса МКТУ товарных знаков по свидетельствам №№ 286992 и 286993;

- заявителем было подано заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарных знаков по свидетельствам №№ 286992 и 286993 в отношении товаров «вещества связующие для пищевого льда; йогурт замороженный; лед для охлаждения; порошки для мороженого» 30 класса МКТУ.

Дополнительно заявителем представлены следующие материалы:

- информационное письмо заявителя о результатах маркетинговых исследований;

- распечатка сведений о товарном знаке заявителя по свидетельству № 438488;

- копии свидетельств, дипломов, медалей с выставок;

- каталог продукции;

- фотографии продукции заявителя в розничных магазинах, чеки;

- статьи в средствах массовой информации;

- судебные определения и решения о рассмотрении заявления о досрочном прекращении правовой охраны товарных знаков по свидетельствам №№ 286992, 286993.

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

С учетом даты (28.09.2011) поступления заявки № 2011731864 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 пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

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

Согласно пункту 2.3.1 Правил, к обозначениям, не обладающим различительной способностью, могут относиться, в частности, обозначения, представляющие собой общепринятые наименования, представляющие собой, как правило, простые указания товаров, заявляемые для обозначения этих товаров: общепринятые сокращенные наименования организаций, предприятий, отраслей и их аббревиатуры.

Согласно пункту 2.3.2.3 Правил к обозначениям, характеризующим товары, относятся, в частности, простые наименования товаров.

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 требованиями пункта 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 пунктом 14.4.2.4 Правил 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.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основе совпадения признаков, изложенных в подпунктах (а) – (в) пункта 14.4.2.2 Правил.

Звуковое (фонетическое) сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных, согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение.

Графическое (визуальное) сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание; расположение букв по отношению друг к другу.

Смысловое (семантическое) сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей, в частности, совпадение значений обозначений в разных языках; совпадение одного из элементов

обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; подобие заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) пункта 14.4.2.2 Правил, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. 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 регистрацию в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, состоящее из изобразительных и словесных элементов. Изобразительная часть обозначения представляет собой круглую эмблему, выполненную в красном, сером и коричневом цветовом сочетании, в нижней правой части которого расположено стилизованное изображение ветки с листьями зеленого цвета. В верхней части круглой эмблемы по дуге расположен словесный элемент «ПРОДУКТ», выполненный заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом белого цвета. В нижней части эмблемы также по дуге расположен словесный элемент «trade mark», выполненный буквами латинского алфавита стандартным шрифтом белого цвета. Центральную часть эмблемы занимает словесный элемент «Чистая Линия», выполненный в две строки оригинальным крупным шрифтом буквами русского алфавита белого цвета с двойным контуром коричневого и черного цветов.

Товарный знак по свидетельству № 286994 представляет собой словесное обозначение «CHISTAYA LINIYA», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Товарный знак по свидетельству № 286993 представляет собой комбинированное обозначение, в виде темного квадрата с белым и черным обрамлением, разделенного белой волнистой линией на две части: верхнюю и нижнюю. В верхнюю часть квадрата вписан словесный элемент «ЧИСТАЯ»,

выполненный заглавными буквами русского алфавита изменяющегося размера. В нижнюю часть квадрата аналогичным образом вписан словесный элемент «ЛИНИЯ».

Товарный знак по свидетельству № 286992 представляет собой словесное обозначение «Чистая Линия», выполненное в две строки стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №№ 286994, 286993 и 286992 принадлежат одному лицу, зарегистрированы, в том числе, для товаров 30 класса МКТУ.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков показал, что они являются сходными в силу того, что содержат в своем составе тождественный, с точки зрения фонетики и семантики, словесный элемент «Чистая Линия» / «CHISTAYA LINIYA».

С точки зрения графического критерия сходства имеют место некоторые отличия выполнения сравниваемых словесных элементов, однако, они, в данном случае, имеют второстепенное значение, поскольку не приводят к качественно иному восприятию данного словесного элемента.

Анализ однородности товаров, указанных в перечнях заявки № 2011731864 и свидетельств №№ 286994, 286993 и 286992 показал следующее.

Регистрация заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров «мороженое» 30 класса МКТУ.

Все противопоставленные товарные знаки содержат в своих перечнях такие товары 30 класса МКТУ как «вещества связующие для пищевого льда; йогурт замороженный; лед для охлаждения; порошки для мороженого», перечень товарного знака по свидетельству № 286994 содержит также товар «мороженое».

Сравнение упомянутых товаров показало, что они являются однородными, поскольку совпадают или соотносятся друг с другом как вид-род, имеют одно назначение, условия сбыта, являются взаимодополняемыми и/или взаимозаменяемыми.

Таким образом, заявленное обозначение сходно до степени смешения с противопоставленными товарными знаками по свидетельствам №№ 286994, 286993 и 286992 в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ.

Вместе с тем, согласно сведениям Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания правовая охрана товарных знаков по свидетельствам №№ 286994, 286993 и 286992 досрочно частично прекращена в отношении однородных заявленным товаров. Следовательно, указанные товарные знаки не являются препятствием для регистрации заявленного обозначения.

Анализ охраноспособности заявленного обозначения, с точки зрения его соответствия требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса показал, что оно содержит неохраноспособные элементы «ПРОДУКТ» и «trade mark», которые с точки зрения композиции занимают в обозначении периферическое положение. Вместе с тем, согласно доводам возражения, заявитель согласен с указанием данных элементов в качестве неохраняемых.

Резюмируя изложенное, заявленное обозначение может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров «мороженое» 30 класса МКТУ, с исключением из правовой охраны словесных элементов «ПРОДУКТ» и «trade mark».

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

удовлетворить возражение от 28.10.2013, отменить решение Роспатента от 18.07.2013 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2011731864.