

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 27.04.2015, поданное ЗАО «Маркет Логистик», г. Воронеж (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2013722644, при этом установила следующее.



Обозначение  по заявке №2013722644 с приоритетом от 04.07.2013 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 29, 30, 32 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

В качестве товарного знака заявлено изобразительное обозначение, которое, согласно описанию, приведенному в материалах заявки, представляет собой стилизованное изображение сосуда, заключенного в звездную окружность.

Роспатентом 27.02.2015 было принято решение о государственной регистрации товарного знака для товаров 29 и части товаров 30, 32 классов МКТУ. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в отношении части заявленных товаров 30, 32 классов МКТУ по причине его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к тому, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с изобразительным товарным знаком по свидетельству №473574 (приоритет от 09.12.2011),

зарегистрированным в отношении однородных товаров 30, 32 классов МКТУ на имя ООО «Чибо Буоно», 115054, Москва, ул. Дубининская, 57, стр. 1.

Графическое (визуальное) сходство заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака обусловлено наличием сходных до степени смешения изобразительных элементов, их общим конструктивным решением и композиционным расположением.

В поступившем возражении от 27.04.2015 и дополнении к нему, приобщенном к материалам дела на заседании коллегии 07.07.2015, заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента. Доводы возражения сводятся к следующему:

- заявитель изготавливает с использованием заявленного обозначения холодный кофе, разлитый в жестяные банки, и планирует в дальнейшем выпускать линейку продукции 29, 30, 32 классов МКТУ, и для каждого вида которой планируется использование описательных словесных элементов, указывающих на вид, состав и назначение реализуемых товаров - Best tea. Best meat. Best milk, Best water, non alcohol, которые предполагается располагать по окружности между звездами;

- отсутствие колористического решения заявляемого обозначения предоставляет заявителю широкие возможности использования заявленного обозначения в различных цветовых сочетаниях, в зависимости от вида изготавливаемой продукции;

- заявленное обозначение по заявке №2013722644 было подано через ВОИС в рамках Мадридского протокола в страны Европейского сообщества и Бенилюкса, Белоруссию, Казахстан, Украину и США и был получен Сертификат ВОИС о внесении знака в международный реестр товарных знаков за номером №1191009, при этом знаку была предоставлена правовая охрана во всех странах, включая США;

- заявленное обозначение по заявке №2013722644 и противопоставленный товарный знак по свидетельству №473574 не являются сходными до степени смешения;

- противопоставленный товарный знак при первом зрительном впечатлении воспринимается как изображение обычного смайлика, вместе с тем согласно

описанию, приведенному в материалах заявки на товарный знак по свидетельству №473574, этот товарный знак представляет собой круг, очерченный линией неравномерной толщины и нечеткими границами, являющийся следом от чашки кофе на скатерти, внутри которого расположено стилизованное изображение чашки и кофейного зерна, разделенного на две части, при этом нижняя часть находится в пределах чашки, а верхняя – над чашкой.

- заявленное обозначение является изображением сосуда («сосуд» - посуда, посудина, держащая утварь, всякая емкая вещь, всякий снаряд, изделие, для держания, хранения чего-либо, особенно жидкости, см. Толковый словарь Даля. 1863-1866 гг., <http://slovari.yandex.ru>), которым может быть пивная кружка, кувшин или горшок с крышкой, выполненные из нержавеющей стали, глины, стекла или пластмассы;

- яркой отличительной чертой заявленного обозначения являются изображения звезд;

- разное смысловое значение сравниваемых обозначений (сосуда и следа чашки кофе на скатерти; чашки и кофейного зерна (обыкновенного смайлика) позволяет признать их несходными;

- противопоставленный товарный знак используется правообладателем только в отношении услуг мини-кофеев, т.е. услуг 43-го класса МКТУ, что дает основания полагать, что сравниваемые обозначения не будут смешиваться в гражданском обороте;

- сосуществует между собой множество товарных знаков в отношении однородных товаров, включающих в свой состав одни и те же изобразительные элементы в виде круга, внутри которого расположены чашка/кружка, зерно, выполненные, в том числе в одинаковой коричневой цветовой гамме (свидетельства №473574, №422807, №461622, №497181, №480601, №510007, 395013, №263383, №349344, №367493, международная регистрация №796535).

Принимая во внимание изложенное, заявитель просит отменить решение Роспатента от 27.02.2015 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров.

В качестве материалов, иллюстрирующих доводы возражения, заявителем представлены распечатки из сети Интернет и сведения о существующих товарных знаках по свидетельствам №473574, №422807, №461622, №497181, №480601, №510007, 395013, №263383, №349344, №367493 и международной регистрации №796535.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия считает доводы, изложенные в возражении, неубедительными.

С учетом даты (04.07.2013) поступления заявки №2013722644 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 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с:

1) товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана или не признана отозванной;

2) 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.

Согласно пункту 14.4.2.3 Правил изобразительные обозначения сравниваются: с изобразительными обозначениями; с объемными обозначениями; с

комбинированными обозначениями, в композиции которых входят изобразительные элементы.

Сходство изобразительных 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.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.



Заявленное обозначение по заявке №2013722644, поданное на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров 29, 30, 32 классов МКТУ, является изобразительным. Включает в свой состав окружность с широкой кромкой, в которой справа, слева и снизу расположены три пятиконечных звезды. В центральной части окружности расположено стилизованное изображение чашки в виде кофейного зерна, разделенного на две части, с ручкой, расположенной справа. Цвет и цветовое сочетание заявленного обозначения не испрашивается.



Противопоставленный товарный знак по свидетельству №473574, зарегистрированный, в частности, в отношении товаров 30, 32 классов МКТУ, также является изобразительным, представляет собой окружность неравномерной толщины с нечеткими границами, в центре которой находится стилизованное изображение чашки с ручкой, расположенной справа, и кофейное зерно, разделенное на две части, при этом нижняя часть находится в пределах чашки, а верхняя – над чашкой. Товарный знак выполнен в темно-коричневой цветовой гамме.

Обращение к перечням товаров сравниваемых заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака показало, что они предназначены для

индивидуализации однородных товаров 30, 32 классов МКТУ, представляющих собой кондитерские, хлебобулочные и мучные изделия, различные напитки на основе кофе, шоколада, какао, чая, шоколада, мороженое, лед, зерновые продукты, безалкогольные напитки, что свидетельствует об их однородности и заявителем не оспаривается.

В свою очередь сопоставительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака показал, что сравниваемые обозначения включают в свой состав в качестве индивидуализирующих элементов изображение окружности, в центральной части которой находится стилизованное изображение чашки с ручкой, расположенной справа, и кофейное зерно, разделенное пополам. То есть сравниваемые обозначения представляют собой композиции, характеризующиеся одинаковым взаимным расположением и составом изобразительных элементов.

Указанное обстоятельство обуславливает вывод о сходстве сравниваемых обозначений по общему зрительному впечатлению, позволяющему потребителю ассоциировать их в целом, несмотря на имеющиеся отдельные отличия (разная толщина окружностей и форма кофейных зерен в чашках у сравниваемых обозначений, наличие звездочек в заявленном обозначении и отсутствие их в противопоставленном товарном знаке, цветовое исполнение противопоставленного товарного знака), не оказывающие существенного влияния на восприятие знаков.

Таким образом, все вышеизложенное обуславливает правомерность вывода экспертизы, изложенного в решении Роспатента от 27.02.2015, о несоответствии заявленного обозначения положениям пункта 6 статьи 1483 Кодекса как сходного до степени смешения с противопоставленным товарным знаком по свидетельству №473574 в отношении однородных товаров 30, 32 классов МКТУ.

Также следует отметить, что коллегия приняла к сведению доводы заявителя о наличии в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания регистраций товарных знаков, включающих изображение чашек и/или зерен кофе (свидетельства №473574, №422807, №461622, №497181, №480601, №510007, 395013, №263383, №349344, №367493 и международная регистрация №796535).

Вместе с тем анализ правомерности предоставления этим товарным знакам правовой охраны не может быть исследован в рамках данного дела.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения от 27.04.2015, оставить в силе решение Роспатента от 27.02.2015.