

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 17.04.2012, поданное ЗАО «Холод», г. Воронеж (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2010729535/50, при этом установила следующее.

Словесное обозначение «ОЗОРНОЙ ХОЛОДОК» по заявке №2010729535/50 с приоритетом от 13.09.2010 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 30 классов МКТУ «мороженое».

Роспатентом 19.01.2012 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в отношении всех товаров по причине его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Гражданского кодекса РФ.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к тому, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком «ХОЛОДОК» (свидетельство №404204 с приоритетом от 03.09.2008), ранее зарегистрированному в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ (а именно, «лед пищевой») на имя ООО «Бастион м.с.», 115201, Москва, ул. Котляковская, д. 3, стр. 13.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 17.04.2012, заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы возражения сводятся к следующему:

- анализ заявленного обозначения «ОЗОРНОЙ ХОЛОДОК» и противопоставленного товарного знака «ХОЛОДОК» показал отсутствие их сходства до степени смешения, поскольку кроме словесного элемента «ХОЛОДОК» заявленное обозначение также включает в свой состав и слово «ОЗОРНОЙ», стоящее на первом месте и создающее качественно иной уровень восприятия всего заявленного обозначения как с визуальной точки зрения, так и с точки зрения его смыслового и звукового восприятия;

- использование одного слова в сочетании с другими семантически значимыми словами позволяет регистрировать в отношении однородных товаров такие товарные знаки как «Чудесный сад» (свидетельство №324824), «Прекрасный сад» (свидетельство №235007), «Любимый сад» (свидетельство №352997), «Солнечный сад» (свидетельство №271577), «Дикий сад» (свидетельство №264309), «Чудо-кроха» (свидетельство №246982), «Бэби кроха» (свидетельство №427234), «Счастливый кроха» (свидетельство №234948);

- перечни сравниваемых обозначений содержат неоднородные товары 30 класса МКТУ, поскольку «мороженое» (замороженный сладкий продукт из молока, сливок, масла, сахара, соков, ягод и т.п. с добавлением вкусовых и ароматических веществ) и «пищевой лед» (лед – замерзшая, перешедшая от низкой температуры в твердое состояние вода; пищевой – свойственный пище, характерный для нее; связанный с производством продуктов питания) являются товарами разного рода, отличаются по способу производства, имеют разное назначение и потребителя;

- специалистом кафедры общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин Института экономики и права (г. Воронеж) было проведено анкетирование респондентов на предмет возможности смешения словесных обозначений «ОЗОРНОЙ ХОЛОДОК» и «ХОЛОДОК», предназначенных для маркировки мороженого и пищевого льда, в результате которого было установлено, что возможность смешения товаров, маркированных этими обозначениями, исключена;

- мороженое «ОЗОРНОЙ ХОЛОДОК» производства ЗАО «ХОЛОД» стало известно в Воронеже и широко используется до даты приоритета 03.09.2008 противопоставленного товарного знака «ХОЛОДОК».

В качестве дополнительных материалов к возражению приложены следующие материалы:

- копии сертификатов соответствия от 22.04.2005 и от 25.06.2007 на мороженое производства ОАО «Холод»;

- копия договора поставки упаковочной продукции №05 от 30.01.2007, заключенного между ОАО «Холод» и ООО «Ригель», с приложениями;

- копия дизайн-макет упаковки мороженого «ОЗОРНОЙ ХОЛОДОК»;

- копия договора поставки №3612 от 03.01.2008, заключенного между ОАО «Холод» и ОАО «Центрторг», и копия счета-фактуры №000007 от 03.01.2008 на поставку мороженого;

- договор поставки №4385 от 03.12.2008, заключенный между ОАО «Холод» и ОАО «Центрторг», и товарные накладные №000170 от 08.01.2008, №000048 от 04.01.2008, №000007 от 03.01.2008 на поставку мороженого;

- заключение специалиста по вопросу смешения обозначений «ОЗОРНОЙ ХОЛОДОК» и «ХОЛОДОК», предназначенных для маркировки мороженого и пищевого льда, и копии документов, удостоверяющих квалификацию специалиста;

- копия выписки из устава ЗАО «Холод» от 2009 года;

- экспертное заключение по вопросу установления факта однородности товаров «пищевой лед» и «мороженое» и копии документов, удостоверяющих квалификацию эксперта;

- копия договора поставки №10525 от 03.07.2006, заключенного между ОАО «Холод» и ООО «Лига», и копии товарных накладных на поставку мороженого №00874 от 14.05.2008, №005666 от 05.04.2008;

- копия договора поставки №10537 от 06.07.2006, заключенного между ОАО «Холод» и ООО «Новый век плюс», и копии товарных накладных на поставку мороженого №008696 от 14.05.2008, №015069 от 08.07.2008, №010731 от 02.06.2008, №009656 от 23.05.2008;

- копия договора поставки №2707/7 от 18.12.2006, заключенного между ОАО «Холод» и ИП А.Е. Ткач, и копии товарных накладных на поставку мороженого №015425 от 09.07.2008, №010940 от 03.06.2008;

- копия договора поставки №9258 от 20.12.2006, заключенного между ОАО «Холод» и ИП И.Г. Краюхиной, и копии товарных накладных на поставку мороженого №005745 от 07.04.2008, №010747 от 02.06.2008, №009083 от 19.05.2008;

- копия договора поставки №10335а от 20.12.2006, заключенного между ОАО «Холод» и ИП С.В. Литвинова, и копии товарных накладных на поставку мороженого №010562 от 02.06.2008;

- копия договора поставки №9768 от 20.12.2006, заключенного между ОАО «Холод» и ИП В.Б. Красных, и копии товарных накладных на поставку мороженого №017549 от 24.07.2008, №013211 от 21.06.2008;

- копия договора поставки №10367/7 от 20.12.2006, заключенного между ОАО «Холод» и ИП Н.Н. Лукиной, и копии товарных накладных на поставку мороженого №017333 от 23.07.2008, №013104 от 20.06.2008;

- копия договора поставки №10539/7 от 09.01.2007, заключенного между ОАО «Холод» и ИП Л.Т. Петуховой, и копии товарных накладных на поставку мороженого №005736 от 05.04.2008;

- копия договора поставки №2301 от 23.01.2007, заключенного между ОАО «Холод» и ИП Н.П. Гордеевым, и копии товарных накладных на поставку мороженого №010983 от 03.06.2008, №013205 от 21.06.2008;

- копия договора поставки №8613/7 от 01.02.2007, заключенного между ОАО «Холод» и ИП И.В. Ткач, и копии товарных накладных на поставку мороженого №009007 от 16.05.2008, №009236 от 19.05.2008;

- копия договора поставки №8157/7 от 01.02.2007, заключенного между ОАО «Холод» и ООО «Альфа и К», и копии товарных накладных на поставку мороженого №010080 от 24.05.2008, №009924 от 23.05.2008;

- копия договора поставки №10838 от 10.06.2008, заключенного между ОАО «Холод» и ООО «Бриз Плюс», и копии товарных накладных на поставку мороженого №017390 от 23.07.2008;

- копия договора поставки №10570/08 от 10.01.2008, заключенного между ОАО «Холод» и ИП Л.П. Фирсановой, и копии товарных накладных на поставку мороженого №017576 от 24.07.2008, №008721 от 14.05.2008.

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

С учетом даты (13.09.2010) поступления заявки №2010729535/50 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 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 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.

В соответствии с положениями пункта 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями; с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2 Правил.

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

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 №2010729535/50 представляет собой словосочетание «ОЗОРНОЙ ХОЛОДОК», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2010729535/50 основано на наличии сходного до степени смешения знака «ХОЛОДОК» по свидетельству №404204 с более ранним приоритетом, права на который принадлежат иному лицу.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №404204 также является словесным и представляет собой слово «ХОЛОДОК», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 30 класса МКТУ.

Сопоставительный анализ сравниваемых обозначений показал следующее.

Заявленное обозначение «ОЗОРНОЙ ХОЛОДОК» и противопоставленный товарный знак «ХОЛОДОК» включают в свой состав слово «ХОЛОДОК». Однако, указанные обстоятельства не свидетельствуют о сходстве сравниваемых обозначений в целом. Данный вывод основывается на том, что заявленное обозначение содержит в своем составе словесный элемент «ОЗОРНОЙ», который занимает начальную позицию и придает обозначению отличное от противопоставленного товарного знака звучание и смысловую окраску. Так, заявленное обозначение не совпадает с противопоставленным товарным знаком по большинству признаков фонетического сходства: количеству слогов, слов, составу гласных и согласных, что обуславливает отсутствие сходства сравниваемых обозначений по фонетическому признаку сходства.

Относительно семантического критерия сходства необходимо отметить, что заявленное обозначение «ОЗОРНОЙ ХОЛОДОК» состоит из двух значимых слов русского языка – «озорной» и «холодок», имеющих, согласно Толковому словарю

русского языка (см. Толковый словарь Ушакова, <http://slovari.yandex.ru>), следующие значения в русском языке:

Озорной – склонный к озорству, полный озорства;

Холодок (от слова «холод») – воздух низкой температуры.

Указанные слова образуют словосочетание «ОЗОРНОЙ ХОЛОДОК», в котором слово «ОЗОРНОЙ» придает слову «ХОЛОДОК» свойства одушевленного предмета, формируя в сознании потребителя фантазийный сказочный образ, отличный от восприятия слова «ХОЛОДОК», что обуславливает вывод о семантическом отличии сравниваемых обозначений «ОЗОРНОЙ ХОЛОДОК» и «ХОЛОДОК».

Сравниваемые обозначения выполнены с использованием типовых шрифтов, не имеющих каких-либо графических особенностей, в связи с чем можно сделать вывод о второстепенности графического фактора сходства при восприятии этих обозначений.

Из всего вышесказанного следует, что заявленное обозначение «ОЗОРНОЙ ХОЛОДОК» и противопоставленный товарный знак «ХОЛОДОК» не ассоциируются друг с другом в целом.

Товары 30 класса МКТУ «мороженое» и «пищевой лед», указанные в перечнях заявленного обозначения и противопоставленного знака, не являются однородными. Так, мороженое, согласно словарно-справочной литературе (см. он-лайн словари <http://slovari.yandex.ru>) и представленным заявителем материалам, представляет собой сладкий замороженный продукт из молока, сливок, масла, сахара, соков, ягод и т.п. с добавлением вкусовых и ароматических веществ, определенной пищевой ценности. Мороженое является продуктом питания и предназначено для непосредственного употребления в пищу, имеет сложный технологический процесс производства. В свою очередь пищевой лед – это замороженная вода, расфасованная в емкости, применяется в пищевой промышленности и сфере общественного питания как охлаждающий наполнитель в напитках, а также для охлаждения продуктов и напитков в термоконтейнерах и на витринах, пищевой ценности не имеет, производится либо на специальных предприятиях по производству пищевого льда, либо посредством льдогенераторов в крупных торговых сетях и ресторанах. Таким образом, можно

сделать вывод о том, что мороженое и пищевой лед не соотносятся друг с другом как род/вид, имеют разные назначение, способ производства и потребителя.

Кроме того, длительное присутствие заявителя на рынке, связанном с производством мороженого, в том числе мороженого «ОЗОРНОЙ ХОЛОДОК», также способствует выводу об отсутствии смешения сравниваемых обозначений в хозяйственном обороте.

В связи с отсутствием сходства сравниваемых обозначений до степени их смешения, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу о том, что доводы, изложенные в решение Роспатента от 19.01.2012, относительно несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса в отношении указанных в перечне заявки №2010729535/50 товаров 30 класса МКТУ не являются обоснованными.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегии Палаты по патентным спорам пришла к выводу:

удовлетворить возражение от 17.04.2012, отменить решение Роспатента от 19.01.2012 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2010729535/50.