

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 25.04.2013, поданное Обществом с ограниченной ответственностью "АльтерВЕСТ XXI век", Московская область (далее – заявитель), на решение федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2011706675/50 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2011706675/50 с приоритетом от 10.03.2011 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно описанию, приведенному в заявке, на регистрацию в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, которое представляет собой этикетку, состоящую из словесных элементов: «Матроскин», выполненного оригинальным шрифтом буквами русского алфавита; «Деревня Простоквашено», выполненного оригинальным шрифтом буквами русского алфавита и заключенного в стилизованную эмблему, на которой изображена стилизованная корова; «Мороженное сливочное», «Ванильное», выполненных стандартным шрифтом буквами русского алфавита. В центре этикетки находится стилизованное изображение кота с мороженым. Знак выполнен в белом, синем, бежевом, голубом, оранжевом, красном, черном, желтом, сером, темно-сером, бордовом цветовом сочетании. Словесные элементы «Мороженное сливочное», «Ванильное» являются неохраняемыми.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 17.10.2012 об отказе в государственной регистрации товарного знака (далее – решение Роспатента), основанное на заключении по результатам экспертизы, которое мотивировано несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 3, пункта 6, пункта 9 статьи 1483 Кодекса.

Заключение по результатам экспертизы мотивировано тем, что входящий в него словесный элемент «Деревня Простоквашино» совпадает с названием деревни, известным из повести- сказки Эдуарда Успенского «Дядя Федор, пес и кот», а также входит в название серий мультипликационных фильмов, снятых по мотивам данного произведения, а также заявленное обозначение является сходным до степени смешения с ранее зарегистрированными товарными знаками по свидетельствам № 288844, № 288290, № 291842, № 288289, с приоритетом от 12.03.2004 зарегистрированными на имя ООО «Компания ЮНИМИЛК».

В поступившем 25.04.2013 в палату по патентным спорам возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака, доводы которого сводятся к следующему:

- решение экспертизы не соответствует законодательству в области правовой охраны товарных знаков, поскольку основания для отказа в регистрации товарного знака, предусмотренные пунктом 3 и пунктом 9 статьи 1483 Кодекса совершенно самостоятельны, различны и специально разделены законодателем в отдельные пункты. В этой связи попытка экспертизы обосновать одно основание для отказа через другое незаконна;

- довод экспертизы об отсутствии согласия обладателя авторских прав не имеет никакого отношения к ассоциациям, которые возникают у потребителей при восприятии товарного знака, следовательно, указанное обстоятельство не может явиться основанием для вывода о способности заявленного обозначения ввести потребителей в заблуждение;

- основание для отказа в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака на основании пункта 9 статьи 1483 Кодекса не подлежит проверки на стадии экспертизы заявленного обозначения. Данная норма может явиться основанием лишь для подачи возражения уже после того когда товарный знак будет

зарегистрирован. Кроме того, заявитель представил доказательства, подтверждающие наличие у него необходимых авторских прав для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака;

- заявителю принадлежит серия товарных знаков со словесным элементом «деревня Простоквашино» - свидетельства № 442324, № 442323, № 442322, № 463592. Указанные знаки были зарегистрированы Роспатентом с учетом представленного заявителем авторского договора и письма-согласия правопреемника;

- противопоставленные товарные знаки по свидетельствам № 288844, № 288290, № 291842, № 288289 зарегистрированы в отношении товаров 29 класса МКТУ «йогурт» и 30 класса МКТУ «йогурт замороженный», которые не являются однородными заявленным товарам 30 класса МКТУ «мороженое, мороженое фруктовое, порошки для мороженого, пищевой лед»;

- противопоставленные товарные знаки и заявленное обозначение формируют различное общее зрительное впечатление, поскольку в противопоставленных товарных знаках по свидетельствам № 288844, № 288290, № 291842, № 288289 доминирующими элементами являются словесные элементы «ЙОГУРТ» и «Простоквашино», они занимают центральную часть обозначения и на них фокусируется внимание потребителей. В заявленном обозначении доминирующими элементами являются словесный элемент «Матроскин» и оригинальные изобразительные элементы;

- у компании ООО «АльтерВЕСТ XXI век» уже есть зарегистрированные товарные знаки со словесным элементом «Деревня Простоквашино» по свидетельствам № 442322, № 442323, № 442324, № 463592 в отношении товаров «мороженое», «пищевой лед».

На основании изложенного, заявитель выразил просьбу об отмене решения Роспатента от 17.10.2012 и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров 30 класса МКТУ «мороженое, мороженое фруктовое, порошки для мороженого, пищевой лед».

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, палата по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты (10.03.2011) поступления заявки 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 в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 9 (2) статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные названию известного в Российской Федерации на дату подачи заявки на государственную регистрацию товарного знака (статья 1492) произведения науки, литературы или искусства, персонажу или цитате из такого произведения, произведению искусства или его фрагменту, без согласия правообладателя, если права на соответствующее произведение возникли ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

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. 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 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.

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 пункте 14.4.2.2 (подпункты (а) – (в)) Правил.

Согласно пункту 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется 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.

Согласно подпункту 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо 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.

Согласно подпункту 2 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали.

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.

Заявленное комбинированное обозначение представляет собой этикетку, состоящую из словесных элементов: «Матроскин», выполненного оригинальным шрифтом буквами русского алфавита; «Деревня Простоквашино», выполненного оригинальным шрифтом буквами русского алфавита и заключенного в стилизованную эмблему, на которой изображена стилизованная корова; «Мороженное сливочное», «Ванильное», выполненных стандартным шрифтом буквами русского алфавита. В центре этикетки находится стилизованное изображение кота с мороженым. Знак выполнен в белом, синем, бежевом, голубом, оранжевом, красном, черном, желтом, сером, темно-сером, бордовом цветовом сочетании. Словесные элементы «Мороженное сливочное», «Ванильное» являются неохраняемыми на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 30 класса МКТУ.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 9 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Действительно, заявленное обозначение содержит в своем составе словесные элементы «Матроскин», «Деревня Простоквашино» и изображения персонажей известных мультфильмов («Дядя Федор, пес и кот», «Трое из Простоквашино»), а именно: кота Матроскина и Коровы. Автором литературного произведения и сценаристом мультфильмов является известный советский писатель Э.Н. Успенский (см., например, сайты <http://www.planetaskazok.ru>, <http://kinofilms.tv> и др.).

Согласно данным сети Интернет, первая книга Успенского про Дядю Фёдора «Дядя Фёдор, пёс и кот» была опубликована в 1974 г. По книге было сделано несколько популярных мультипликационных фильмов (1978 – 1984 г.г.): «Дядя Федор, пес и кот», «Трое из Простоквашино», «Каникулы в Простоквашино» и др.

Таким образом, в сети Интернет представлена информация, позволяющая установить, что заявленное обозначение воспроизводит изображение известных в Российской Федерации на дату подачи заявки на государственную регистрацию товарного знака персонажей.

Кроме того, коллегией палаты по патентным спорам были приняты во внимание следующие обстоятельства.

В 70-е годы прошлого века Э. Успенским были созданы литературные произведения, персонажами которых выступают Дядя Федор, кот Матроскин и пес Шарик. По данным произведениям были сняты мультипликационные фильмы, объединенные в серию «Простоквашино». Заявленное обозначение содержит изображение двух героев указанных мультфильмов. Следует обратить внимание, что за длительное время данные мультфильмы и персонажи стали популярны, запомнились потребителю и ассоциируются с создателем их литературных прообразов – Э. Успенским (который также выступал и сценаристом мультфильмов).

Вместе с тем, в материалах дела имеются доказательства, подтверждающие наличие у заявителя необходимых авторских прав для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

Так, согласно авторскому договору № 1-У от 05.04.2006 г., Эдуард Николаевич Успенский (правообладатель авторских прав) передал компании ЗАО «Хладокомбинат Ново-Спасское», родственной компании заявителя, авторские права на использование художественных образов «Кот Матроскин», «Дядя Федор», «Пес Шарик», «Почтальон Печкин», «Корова Мурка», «Теленок Гаврюша», «Галчонок Хватайка», «папа Дима», «мама Рима», наименование/название персонажей, мест приключений «деревня Простоквашино», предметов, названий и наименований, входящих в произведения «дядя Федор, пес и кот», «Трое из Простоквашино», «Каникулы в Простоквашино», «Зима в Простоквашино», в составе товарных знаков. В пункте 1.3 договора указано, что правообладатель гарантирует, что он является владельцем прав и договор не нарушит прав третьих лиц, а также, что на момент заключения договора не существует каких-либо претензий со стороны третьих лиц на эти права. В свою очередь, ЗАО «Хладокомбинат Ново-Спасское» как правопреемник авторских прав дает безотзывное согласие на регистрацию художественных образов и наименований в качестве товарного знака на имя заявителя согласно представленному заявителем оригиналу письма-согласия № 14-09 от 30.03.2012 г.

В этой связи, коллегия палаты по патентным спорам не усматривает, что заявленное обозначение по заявке №2011706675 ущемляет личные

неимущественные права Эдуарда Успенского, будет противоречить общественным интересам.

Коллегия палаты по патентным спорам отмечает, что довод экспертизы о введении потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара представляется маловероятным в силу того, что в качестве создателя персонажей известен писатель, а не лицо, занимающееся производственной деятельностью в области пищевой промышленности.

Кроме того, указанный вывод является необоснованным, поскольку не подтвержден фактическими данными, свидетельствующими о том, что при маркировке товаров заявленным обозначением российский потребитель будет воспринимать эти товары как «произведенные Эдуардом Успенским».

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

Противопоставленные товарные знаки по свидетельствам № 288844, № 288290, № 291842, № 288289 представляют собой этикетки для товара «йогурт», объединенные словесным элементом «Простоквашино».

Указанные товарные знаки зарегистрированы в отношении товаров 29 класса МТУ «йогурт» и 30 класса МКТУ «йогурт замороженный», которые не являются однородными заявленным товарам 30 класса МКТУ «мороженое, мороженое фруктовое, порошки для мороженого, пищевой лед» заявленного обозначения, поскольку указанные товары относятся к разным видам товаров (молочные продукты и мороженое, пищевой лед), продаются в различных отделах магазинов (молочные продукты - в отделе молочной продукции, мороженое - в кондитерском отделе) и по-разному воспринимаются потребителями.

Кроме того, заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки формируют различное общее зрительное впечатление, поскольку в противопоставленных товарных знаках по свидетельствам № 288844, № 288290, № 291842, № 288289 доминирующими элементами являются словесные элементы «Простоквашино» и «ЙОГУРТ», они занимают центральную позицию в обозначениях и на них акцентируется внимание потребителей. Помимо словесных элементов противопоставленные товарные знаки содержат множество изобразительных элементов в виде героев мультипликационного фильма

«Простоквашино», а также изображения фруктов и ягод. В заявленном обозначении доминирующими элементами являются словесный элемент «Матроскин» и оригинальные изобразительные элементы (изображение кота Матроскина и мороженого), поскольку они визуальное занимают большую часть заявленного обозначения и на них фокусируется зрительное восприятие.

Таким образом, противопоставленные товарные знаки ассоциируются с товаром «йогурт», в то время как заявленное обозначение ассоциируется, в первую очередь, с этикеткой мороженого и, соответственно, заявленными товарами 30 класса МКТУ «мороженое, мороженое фруктовое, порошки для мороженого, пищевой лед».

Из изложенного следует, что сравниваемые товарные знаки различаются визуальное, в первую очередь, за счет разного количества входящих в них элементов и композиционного решения.

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.

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

удовлетворить возражение от 25.04.2013, отменить решение Роспатента от 17.10.2012 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2011706675/50.