

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 03.03.2011. Данное возражение подано ООО «АЙС-ФИЛИ», Россия (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2009713105/50, при этом установлено следующее.

Заявка № 2009713105/50 на регистрацию комбинированного обозначения была подана 09.06.2009 на имя заявителя в отношении товаров 30 класса МКТУ: «мороженое; пищевой лед».

В соответствии с описанием, приведенным в материалах заявки, заявленное обозначение является комбинированным. Изобразительная часть обозначения выполнена в виде прямоугольника, внутри которого расположены изображения кусочков плитки шоколада, орехов и кофейных зерен, мороженого на палочке, орнамент и словесные элементы «ЖЕМЧУЖИНА РОССИИ ЛЕСНОЙ ОРЕХ С ШОКОЛАДНО-КОФЕЙНЫМ ТОППИНГОМ». Правовая охрана испрашивается в коричневом, темно-коричневом, светло-коричневом, бежевом, светло-бежевом, бордовом, коричнево-бордовом, синем, белом, зеленом, желтом, желто-коричневом и черном цветовом сочетании.

Федеральным службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 23.12.2010 было принято решение об отказе в государственной

регистрации товарного знака по заявке № 2009713105/50 для всех заявленных товаров 30 класса МКТУ (далее – решение Роспатента) в связи с несоответствием обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Решение Роспатента основано на заключении по результатам экспертизы (далее – Заключение), в котором указано, что заявленное обозначение в отношении товаров 30 класса МКТУ сходно до степени смешения с товарным знаком по свидетельству № 403036, ранее зарегистрированным на имя другого лица (ООО «Вологодское Мороженое») в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ, приоритет 04.02.2009 [1].

В Заключении также указано, что элементы «лесной орех с шоколадно-кофейным топпингом» не подлежат правовой охране на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку указывают на состав заявленных товаров.

В Палату по патентным спорам 15.03.2010 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к тому, что правообладателем противопоставленного товарного знака [1] является юридическое лицо, входящее в одну группу компаний с заявителем (ООО «Айсберри групп» является участником обеих организаций – 99 %). При этом по договору от 22.08.2008 ООО «Айсберри групп» приняло на себя полномочия единоличного исполнительного органа правообладателя знака [1]. В возражении заявителем выражено согласие с неохраноспособностью элементов «лесной орех с шоколадно-кофейным топпингом».

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в отношении всех заявленных товаров, приведенных в перечне заявки.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты приоритета (09.06.2009) заявки №2009713105/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный 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 № 4322 (далее — Правила).

В соответствии с требованиями 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, 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; 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 14.4.2.4 Правил установлено, что комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

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

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.

Заявленное обозначение является комбинированным и представляет собой горизонтально-ориентированную этикетку. В центре этикетки в четыре ряда размещены словесные элементы «Жемчужина России», «лесной орех», «с

шоколадно-кофейным», «топпингом», выполненные стандартным шрифтом строчными буквами русского алфавита, первые буквы «Ж» и «Р» первого словосочетания стилизованы. Сверху и снизу словесных элементов выполнен орнамент. В нижних левом и правом углах этикетки размещены изображения кусочков плитки шоколада, орехов и кофейных зерен, мороженого на палочке. Правовая охрана испрашивается в коричневом, темно-коричневом, светло-коричневом, бежевом, светло-бежевом, бордовом, коричнево-бордовом, синем, белом, зеленом, желтом, желто-коричневом и черном цветовом сочетании в отношении товаров 30 класса МКТУ: «мороженое, пищевой лед».

Противопоставленный знак [1] является комбинированным и представляет собой квадратную этикетку, в центре которой помещены две тождественные композиции из словесного элемента «ЖЕМЧУЖИНА РОССИИ», выполненного в две строки на фоне ленты, и изобразительного элемента, содержащего изображение солнца и стилизованные изображения брикета мороженого, шоколада, брызг молока. Словесные элементы выполнены стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена в розовом, светло-розовом, темно-розовом, красном, коричневом, темно-коричневом, белом, сером, светло-сером и синем цветовом сочетании в отношении товаров 30 класса МКТУ: «мороженое; лед пищевой».

Сравнительный анализ обозначений показал, что они являются сходными в силу того, что содержат в своем составе тождественные словесные элементы «Жемчужина России» и сходные изобразительные элементы (шоколад, мороженое), а товары, приведенные в перечнях - идентичны, что заявителем не оспаривается.

Вместе с тем, согласно материалам дела заявителем по заявке № 2009713105/50 является в настоящее время ООО «Вологодское Мороженое», Россия. Указанное подтверждается уведомлением, направленным в адрес заявителя 12.05.2010.

Таким образом, заявителем и правообладателем противопоставленного товарного знака [1] является одно и то же юридическое лицо.

Изложенные обстоятельства исключают возможность противопоставления данного товарного знака в качестве основания несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Таким образом, основания для вывода о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении всех приведенных в перечне товаров 30 класса МКТУ отсутствуют.

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

удовлетворить возражение от 03.03.2011, отменить решение Роспатента от 23.12.2010 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2009713105/50.