

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
**по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью 4 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, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 26.01.2016, поданное ООО «Реал-Фрост», г. Челябинск (далее — лицо, подавшее возражение) против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 560403, при этом установлено следующее.

Регистрация оспариваемого товарного знака произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) 22.12.2015 за №560403 по заявке №2013745833 с приоритетом от 30.12.2013 на имя ОАО «Новосибирский хладокомбинат», г. Новосибирск (далее - правообладатель) для товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации. Регистрация данного товарного знака действует до 30.12.2023.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака зарегистрировано



комбинированное обозначение

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 26.01.2016 поступило возражение, в котором изложено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству № 560403 предоставлена в

нарушение требований подпункта 2 пункта 3 и подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- ООО «Реал-Фрост» является правообладателем товарного знака по свидетельству № 451013, что иллюстрирует его заинтересованность в подаче возражения;

- на момент регистрации оспариваемого товарного знака (дата регистрации 22.12.2015) товарный знак по свидетельству № 451013 уже был зарегистрирован на имя лица, подавшего возражение;

- заявка № 2013745833 на оспариваемый товарный знак была подана ОАО «Новосибирский хладокомбинат» после получения им претензии от ООО «Рос-Фрост» (изменено наименование на ООО «Реал-Фрост») о нарушении исключительного права на товарный знак по свидетельству № 451013;

- оспариваемый товарный знак по свидетельству № 560403 и товарный знак по свидетельству № 451013 являются сходными до степени смешения, что предопределяет несоответствие регистрации № 560403 требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса;

- вывод о сходстве подтверждается судебными актами, вынесенными в ходе разрешения спора о нарушении ОАО «Новосибирский хладокомбинат» исключительных прав ООО «Реал-Фрост» на принадлежащий ему товарный знак по свидетельству № 451013;

- факт того, что в процессе экспертизы не были учтены решение Арбитражного суда Челябинской области по делу № А76-2339/2014 от 22.04.2014, постановление восемнадцатого Арбитражного апелляционного суда № 18АП-6253/2014, № 18АП-6260/2014 по делу А76-2339/2014 от 20.06.2014 и решение Суда по интеллектуальным правам от 13.10.2014 года по делу № А76-2339/2014, свидетельствует о несоответствии оспариваемого товарного знака положениям подпункта 2 пункта 3 статьи 1483 Кодекса как противоречащего общественным интересам.

К возражению приложены следующие документы (копии):

- изображение товарного знака № 451013(1);
- изображение упаковки мороженого «Дело в сливках», брикет, 240 грамм(2);
- упомянутые в возражении судебные Решения и Постановления(3);
- письмо № 52 от 14.10.2013(4);
- письмо № 043 от 05.11.2013(5).

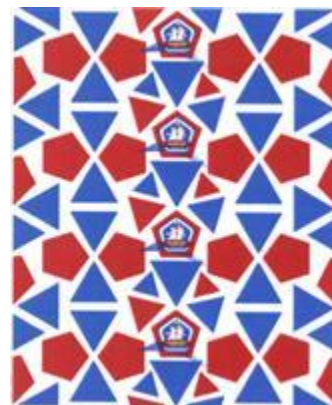
На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать правовую охрану товарного знака по свидетельству № 560403 недействительной в отношении всех товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении, представил отзыв по мотивам возражения, доводы которого сводятся к следующему:

- проведенный правообладателем сопоставительный анализ товарных знаков



по свидетельству № 560403 и



по

свидетельству № 451013 приводит к выводу об отсутствии их сходства до степени смешения;

- товарный знак по свидетельству № 451013 представляет собой сочетание правильных пятиугольников и треугольников, а товарный знак по свидетельству № 560403 представляет собой сочетание в виде сетки из одинаковых ромбов, очерченных белым широким контуром, перетекающих один в другой в виде графического орнамента, внутри ромбов симметрично выполнены по два треугольника одного цвета, разделенные между собой полоской другого цвета с острыми углами, а на полосках выполнены надписи «мороженое»;

- в сравниваемых товарных знаках присутствуют различные словесные элементы: «МОРОЖЕНОЕ ДЕЛО в СЛИВКАХ», выполненные оригинальным разноцветным шрифтом с наклоном в три строки, и «РосФрост Торговая Марка»;

- графические составляющие знаков в виде лужицы молока и двух снеговиков, набор используемых для составления фона этикеток геометрических фигур также различны;

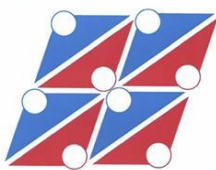
- цветовое решение знаков отличается;

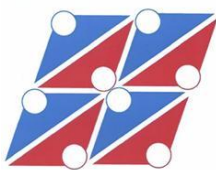
- сравниваемые товарные знаки существенно различаются по всем признакам, предусмотренным соответствующим законодательством, а также с точки зрения общего впечатления, в связи с чем они не могут быть признаны сходными до степени смешения;

- в результате государственной экспертизы оспариваемого товарного знака по свидетельству № 560403 были выявлены и противопоставлены следующие товарные знаки:



- товарный знак «», свидетельство № 257491, приоритет от 01.04.2003, товары 29 класса МКТУ [1];



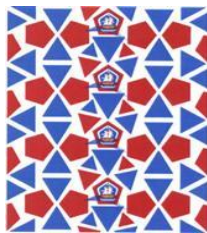
- товарный знак «», свидетельство № 438920, приоритет от 19.02.2010, товары 29, 30 классов МКТУ [2];

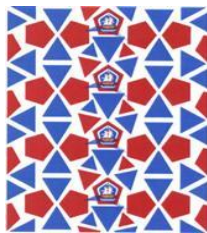


- товарный знак «», свидетельство № 437092, приоритет от 09.03.2010, товары 30 класса МКТУ [3];



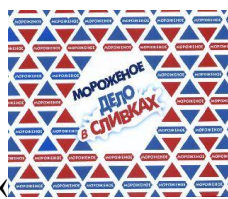
- товарный знак «», свидетельство № 1040641, дата регистрации 30.04.2010, товары 30 класса МКТУ [4];

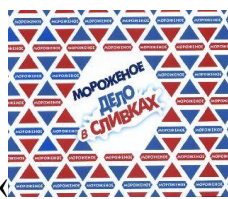


- товарный знак «», свидетельство № 451013, приоритет от 31.01.2011, товары 30 класса МКТУ [5];



- товарный знак «», свидетельство № 458113, приоритет 30.04.2010, товары 30 класса МКТУ [6];



- товарный знак «», свидетельство № 560403, приоритет от 30.12.2013, товары 30 класса МКТУ [7];

- в приведенной выше цепочке товарный знак лица, подавшего возражение, располагается на 5 позиции. Факт этой регистрации свидетельствует о том, что знаку не был противопоставлен ни один из более ранних товарных знаков с [1-4];

- отсюда следует, что государственной экспертизой обозначения, имеющие сходный графико-колористический орнамент, неоднократно были признаны несходными до степени смешения, что исключает «случайную субъективность» таких решений и косвенно подтверждает отсутствие сходства до смешения всех указанных выше обозначений;

- правообладатель оспариваемого товарного знака по свидетельству № 560403 получил письмо-согласие от правообладателя товарного знака [4], включающего наиболее сходный графический орнамент;

- все противопоставленные товарные знаки сосуществуют независимо друг от друга длительное время, что подтверждает позицию оспариваемого товарного знака об отсутствии между ними сходства до степени смешения;

- касаясь решения судов отмечается, что они не могут быть приняты во внимание в качестве доказательства сходства до степени смешения сравниваемых товарных знаков, так как в судебном процессе имели место другие обстоятельства и другие предметы исследования.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (30.12.2013) приоритета товарного знака по свидетельству № 560403 правовая база для оценки его охраноспособности 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, № 4322 (далее – Правила).

Согласно пункту 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, предусмотренным, в частности, подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1512 настоящего Кодекса, могут быть поданы заинтересованным лицом.

В соответствии с подпунктом 2 пункта 2 статьи 1512 Кодекса предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью или частично в течение пяти лет со дня публикации сведений о государственной регистрации товарного знака в официальном бюллетене (статья 1506), если правовая охрана была ему предоставлена с нарушением требований пунктов 6, 7 и 10 статьи 1483 настоящего Кодекса.

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 2.5.2 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, слова и изображения непристойного содержания, призывы антигуманного характера, оскорбляющие человеческое достоинство, религиозные чувства, слова, написание которых нарушает правила орфографии русского языка, и т.п.

Согласно подпункту 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.

Комбинированные обозначения в соответствии с пунктом 14.4.2.4 Правил 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 и 14.4.2.3 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2(а) Правил, а именно: 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; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений, вхождение одного обозначения в другое; ударение.

Графическое сходство словесных обозначений в соответствии с пунктом 14.4.2.2(б) Правил определяют по общему зрительному впечатлению, виду шрифта, графическому написанию с учетом характера букв, расположению букв по отношению друг к другу, алфавиту и цветовой гамме.

Смысловое сходство определяют на основании признаков, перечисленных в пунктах 14.4.2.2 (в) Правил:

- подобие заложенных в обозначениях понятий, идей; в частности, совпадение значения обозначений в разных языках;
- совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение;
- противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

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 положениями пункта 14.4.2.3 Правил сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков:

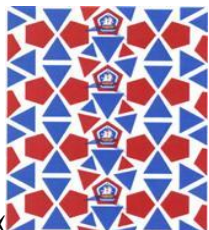
- внешняя форма;
- наличие или отсутствие симметрии;
- смысловое значение;
- вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т. д.);
- сочетание цветов и тонов.

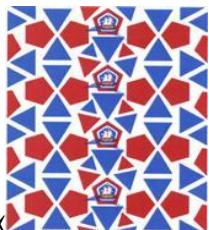
Перечисленные признаки могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

Для установления однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Ввиду наличия у ООО «Реал-Фрост» исключительного права на товарный



знак «» по свидетельству № 451013, правовая охрана которому предоставлена в отношении товаров 29, 30 классов МКТУ, оно признано заинтересованным в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 560403.

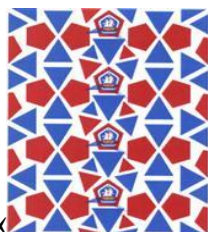
Относительно мотивов оспаривания товарного знака по свидетельству № 560403 по основаниям, предусмотренным пунктом 6 статьи 1483 Кодекса, коллегией установлено следующее.

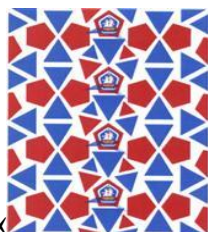
Оспариваемый товарный знак по свидетельству № 560403 с приоритетом от 30.12.2013 представляет собой комбинированное обозначение



, в виде этикетки прямоугольной формы, в центральной части которой на фоне вытянутого по вертикали ромба белого цвета на трех строках друг под другом размещены словесные элементы «МОРОЖЕНОЕ», «ДЕЛО», «В СЛИВКАХ», выполненные темно синим, голубым и красным цветом, соответственно. Словесные элементы «ДЕЛО В СЛИВКАХ» наложены на изобразительный элемент в виде пятна растекшейся жидкости белого цвета с голубым контуром. Все перечисленные элементы выполнены на фоне повторяющихся, равномерно распределенных по площади этикетки треугольников и размещенных между ними полос со словесным элементом «мороженое», выполненным стандартным шрифтом буквами русского алфавита белого цвета.

Полосы со словесным элементом «мороженое» размещены в этикетке по горизонтали. Треугольники примыкают к полосам таким образом, что в целом образуют ромб. Треугольники и полосы выполнены красным и синим цветами. При этом чередование цветовой гаммы происходит таким образом, что треугольники по вертикали и прямые линии по горизонтали образуют чередующиеся ряды красного и синего цвета. Правовая охрана предоставлена в белом, красном, синем, темно-синем, голубом, светло-голубом цветовом сочетании в отношении товаров 30 класса МКТУ «вещества связующие для мороженого [пищевой лед]; йогурт замороженный [мороженое]; мороженое, в том числе пломбир; порошки для мороженого; сорбет [мороженое]» с включением словесного элемента «мороженое», как неохраняемого элемента товарного знака.



Товарный знак «» по свидетельству № 451013 представляет собой комбинированное обозначение. В центральной части этикетки по вертикали четырежды изображена эмблема в виде пятиугольников, включающая изображение двух снеговиков и словесные элементы «РосФрост Торговая марка» (эмблема самостоятельно зарегистрирована в качестве товарного знака по свидетельству



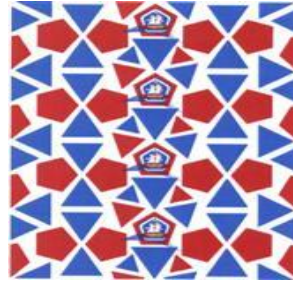
№ 406483 ).

Фон образуют геометрические фигуры в виде правильных пятиугольников, между которыми помещены треугольники большого и маленького размера.

Правовая охрана предоставлена в белом, черном, синем, красном, желтом, оранжевом, розовом, светло-лиловом цветовом сочетании в отношении товаров 29, 30 классов МКТУ (в частности, мороженое) с включением словесных элементов «торговая марка», как неохраняемых элементов товарного знака.



В ходе сравнительного анализа товарного знака «



свидетельству №560403 и товарного знака «

№ 451013 на предмет их сходства коллегия установила следующее.

Включенные в состав сопоставляемых товарных знаков словесные элементы «МОРОЖЕНОЕ ДЕЛО В СЛИВКАХ» и «РосФрост Торговая марка» имеют принципиальные отличия с точки зрения произношения, что исключает сходство по фонетическому признаку.

Семантическая составляющая данных элементов различна за счет того, что в каждое из словосочетаний заложена своя идея. Так, в оспариваемом знаке оригинальным образом характеризуется сам продукт – мороженое, в противопоставленном – торговая марка.

По мнению лица, подавшего возражение, сходство знаков достигается за счет использования идентичного колористического решения (бело-красно-синяя гамма) и сходного фонового рисунка в виде набора геометрических фигур.

В этой связи коллегией принята во внимание имеющаяся в материалах дела информация об истории использования в оформлении молочной продукции указанного орнамента с 60-х годов прошлого века:



В советскую эпоху молочная продукция производилась различными производителями на протяжении длительного периода времени, в силу чего индивидуализирующая способность исследуемой графики существенно снижена. Информация о таком использовании широко представлена в сети Интернет (см., например, <http://20th.su/2009/07/09/molochnye-produkty-nashego-detstva/>, <http://pressa.tv/interesnoe/34423-moloko-i-molochnye-produkty-v-sssr-23-foto.html>).

Наличие большого количества регистраций товарных знаков, имеющих более ранний приоритет по отношению к противопоставленному товарному знаку, эксплуатирующих образ советских молочных продуктов в постсоветское время, позволяет усмотреть, что и на момент регистрации оспариваемого товарного знака указанное выше графико-колористическое решение оформления молочной продукции обладает сниженной способностью с точки зрения индивидуализации товаров конкретного производителя. Фоновый рисунок в данном случае выступает в качестве элемента, способного породить ностальгические чувства о прошлом без привязки к конкретному производителю.

Таким образом, в рассматриваемых знаках используются варианты давно и широко известной темы бело-сине-красного ромбического орнамента для упаковок молочной продукции.

В соответствии с пунктом 6.3 Методических рекомендаций по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство, утвержденных приказом Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 31.12.2009 №197, «При оценке сходства комбинированных обозначений определяется сходство как всего обозначения в целом, так и его составляющих элементов с учетом значимости положения, занимаемого тождественным или сходным элементом».

В этой связи коллегия полагает, что включенные знаки в качестве фоновой основы этикеток геометрических фигур сходного цвета не достаточно для вывода об ассоциировании обозначений в целом. При этом, существенным является то обстоятельство, что набор геометрических фигур, используемых для составления фона, различен: треугольники, образующие ромбы, и треугольники различной величины в хаотичном сочетании с правильными пятиугольниками. В целом

формируется принципиально иной характер восприятия фона: строгий – в оспариваемом знаке, и хаотичный – в противопоставленном.

Принимая во внимание изложенное, коллегия усматривает основания для вывода о несхождении исследуемых обозначений в целом.

Идентичность товаров, для которых охраняются знаки, сторонами не оспаривается.

Таким образом, исследуемые знаки отличаются по всем трем критериям сходства, определяемых Правилами, что обуславливает вывод о несхождении обозначений до степени их смешения.

Довод о несоответствии товарного знака № 2013745833 пункту 6 статьи 1483 Кодекса следует признать недоказанным.

Ссылки лица, подавшего возражение, на судебные решения, не могут быть признаны убедительными, поскольку в ходе судебных заседаний вопрос о правомерности предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №560403 не исследовался. Поскольку предметом разбирательства выступали иные правоотношения (нарушение исключительных прав), Роспатент не являлся стороной спора и в отношении него никаких предписаний судом не выносилось, представленные судебные акты не имеют преюдициального значения для настоящего административного спора.

В этой связи довод о противоречии оспариваемого обозначения требованиям подпункта 2 пункта 3 статьи 1483 Кодекса является неубедительным.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 26.01.2016, и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 560403.**