

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения

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, поступившее в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 22.03.2016 (далее – Роспатент), поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Белпродукт», Республика Беларусь (далее – заявитель) на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2014712691, при этом установила следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2014712691 с приоритетом от 17.04.2014 на имя заявителя подано комбинированное обозначение



«Mega Line Chips», в состав которого входят словесные элементы «Mega Line Chips», «чипсы картофельные со вкусом сметаны и лука», «potato chips with taste of sour cream and onion». Предоставление правовой охраны товарному знаку испрашивается в красном, белом, оранжевом, черном, желтом, зеленом и сером цветовом сочетании в отношении товаров 29, 30 классов МКТУ.

Роспатентом 18.12.2015 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для всех товаров 29, 30 классов МКТУ, указанных в перечне заявки, на основании пункта 1, 3, 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что все входящие в состав заявленного обозначения словесные элементы, за исключением словесного элемента «Mega Line» не обладают различительной способностью, так как указывают на вид и свойства товаров 29 класса МКТУ, в связи с чем они являются неохранными элементами на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Также в заключении указано, все входящие в состав заявленного обозначения словесные элементы, за исключением словесного элемента «Mega Line» в отношении всех товаров 30 класса МКТУ способны ввести потребителя в заблуждение относительно вида и свойств товара.

Кроме того, в заключении указано, что заявленное обозначение сходно до степени смешения со словесным товарным знаком «Mega Chips» (свидетельство №447689 с приоритетом от 29.10.2010), зарегистрированным ранее на имя Бруксбернетт Инвестментс Лтд, Софиас Тсируу 9, Тоулла Корт 3, 2 эт., Флэт/Офис 22, 3021, Лимассол, Кипр (СҮ), в отношении товаров 29 класса МКТУ, признанных однородными заявленным товарам 29, 30 классов МКТУ.

В поступившем 22.03.2016 возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента. Доводы возражения сводятся к тому, что в результате регистрации договора об отчуждении исключительного права на товарный знак по свидетельству №447689 правообладателем товарного знака является заявитель. Вывод экспертизы о том, что входящие в состав заявленного обозначения словесные элементы, за исключением словесного элемента «Mega Line», не соответствуют требованиям пунктов 1, 3 статьи 1483 Кодекса, заявителем в возражении не оспаривается.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 18.12.2015 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2014712691 в отношении всех товаров.

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты (17.04.2014) поступления заявки №2014712691 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя 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 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Согласно пункту 2.3.2.3 Правил к обозначениям, характеризующим товары, в том числе указывающим на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также время, место, способ производства или сбыта относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указание свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер), указания материала или состава сырья; указания веса, объема, цены товаров.

Согласно пункта 14.4.1 Правил при определении, занимает ли неохраняемое обозначение в товарном знаке доминирующее положение, принимается во внимание его смысловое и/или пространственное значение.

Если такое обозначение занимает доминирующее положение, то делается вывод о невозможности регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

В соответствии с абзацем 1 и подпунктом 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.

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 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями; с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого 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.

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 представляет собой комбинированное обозначение



«» в виде лицевой части прямоугольной упаковки для чипсов. В правой части обозначения размещены друг под другом словесные элементы «Mega Line Chips», выполненные оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. В центральной части обозначения расположены словесные элементы «Чипсы картофельные со вкусом сметаны и лука», выполненные стандартным шрифтом буквами русского алфавита, под которыми находятся словесные элементы «potato chips with taste of sour cream and onion», выполненные стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. В левой части обозначения изображена емкость со сметаной в окружении перьев зеленого лука и свежей зелени. На фоне зеленого лука в рамке в виде зеленого листа размещен словесный элемент «Белпродукт», выполненный оригинальным шрифтом буква русского алфавита. Предоставление правовой охраны товарному знаку испрашивается в красном, белом, оранжевом, черном, желтом, зеленом и сером цветовом сочетании в отношении товаров 29, 30 классов МКТУ.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пунктов 1, 3 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Согласно словарно-справочным источникам информации (www.dic.academic.ru) «Chips» - в переводе с английского на русский язык имеет значение «чипсы». Слово «чипсы» означает «картофель, зажаренный в масле в виде хрустящих ломтиков». Словесные элементы «potato chips with taste of sour cream and onion» в переводе с английского языка означают «картофельные чипсы со вкусом сметаны и лука».

Таким образом, в силу своего семантического значения словесные элементы «Chips, чипсы картофельные со вкусом сметаны и лука, potato chips with taste of sour cream and onion» характеризует товары 29 класса МКТУ (полуфабрикаты (пелетты) для приготовления картофельных чипсов; хлопья картофельные; чипсы, в том числе чипсы картофельные, картофельные низкокалорийные, овощные с наполнителями), поскольку указывают на их вид и свойства.

В связи с изложенным, они могут быть указаны в качестве неохраняемых элементов на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса. Данный вывод, изложенный в заключении по результатам экспертизы, являющемся неотъемлемой частью решения Роспатента от 18.12.2015, заявителем не оспаривается.

Поскольку правовая охрана заявленному обозначению испрашивается в отношении товаров 29 класса МКТУ «чипсы фруктовые», товаров 30 класса МКТУ - «зерновые продукты, а именно чипсы из зерновых продуктов; кушанья мучные; крекеры; хлопья [продукты зерновые]», не являющихся товарами, изготовленными из картофеля, заявленное обозначение способно, как справедливо указано в заключении по результатам экспертизы, вести потребителя в заблуждение относительно заявленных товаров.

Таким образом, заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

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

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №447689 [1]

Mega Chips

представляет собой словесное обозначение « », выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Знак зарегистрирован в отношении товаров 29 класса МКТУ.

Коллегия отмечает, что доминирующим элементом в заявленном являются словесные элементы «Mega Line Chips», так как они в силу своего пространственного расположения преобладают в знаке и по сравнению с изобразительными элементами легче запоминаются, на них акцентируется внимание потребителя при восприятии знака, и именно они позволяют индивидуализировать товары конкретного лица.

Сходство заявленного обозначения с противопоставленным знаком обусловлено фонетическим, семантическим тождеством и графическим сходством входящего в их состав словесного элемента «Mega», а однородность товаров 29

класса МКТУ - их принадлежностью к одной родовой группе товаров (чипсы), одинаковыми условиями реализации и одинаковым кругом потребителей.

Таким образом, приведенный в решение Роспатента от 18.12.2015 вывод о том, что заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак по свидетельству №447689 являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров, является обоснованным и заявителем не оспаривается.

Вместе с тем при анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы и являются основанием для удовлетворения возражения.

Согласно сведениям Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации, правообладателем противопоставленного товарного знака по свидетельству №447689 в результате регистрации договора об отчуждении исключительного права, зарегистрированного Роспатентом за №РД0190167 22.01.2016 в отношении всех товаров, является Общество с ограниченной ответственностью "Белпродукт".

В этой связи можно сделать вывод о том, что правообладателем противопоставленного товарного знака по свидетельству №447689 и заявителем по рассматриваемой заявке является одно и то же лицо.

Таким образом, у коллегии не имеется никаких оснований для признания заявленного обозначения не соответствующим требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 22.03.2016, отменить решение Роспатента от 18.12.2015 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2014712691.