

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

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 18.03.2015. Данное возражение подано ООО «Мороженое будущего», Россия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2012732652, при этом установлено следующее.

Заявка № 2012732652 на регистрацию комбинированного обозначения «» была подана на имя заявителя 19.09.2012 в отношении товаров и услуг 16, 29, 30, 32, 35 и 43 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки на государственную регистрацию заявлено обозначение, представляющее собой изобретенное не имеющее определенного смыслового значения словосочетание «Мороженое Будущего», выполненное стилизованным шрифтом синего, черного, светло-синего и белого цветов, начальные буквы слов заглавные, остальные - строчные. Словосочетание заключено в двойную прямоугольную рамку голубого цвета. Общий фон товарного знака белый.

Роспатентом 11.06.2014 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2012732652. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров и услуг 16, 29, 30, 32, 35 и 43 классов МКТУ

в связи с его несоответствием требованиям абзаца 1 пункта 1 и подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса (далее – решение Роспатента).

Доводы мотивированы тем, что заявленное обозначение включает в свой состав словесный элемент «Мороженое», представляющий собой определенный вид товара (замороженная сладкая масса из молочных продуктов с различными добавками), в связи с чем для всех товаров и услуг, не являющихся или не связанных с товаром «мороженое», регистрация заявленного обозначения на имя заявителя способна ввести потребителя в заблуждение относительно вида товара и предоставляемых услуг (пункт 3 статьи 1483 Кодекса).

В заключении экспертизы также отмечено, что словесный элемент «Мороженое Будущего» в целом не обладает различительной способностью, так как используется многими производителями для обозначения свойства производимых товаров (пункт 1 статьи 1483 Кодекса). В обоснование данного довода экспертизой приведены две Интернет-ссылки, на которых содержится информация о мороженом будущего (одна из ссылок касается мороженого Dippin Dots).

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 18.03.2015 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к тому, что заявитель согласен ограничить перечень товаров и услуг следующим образом:

29 класс МКТУ - молочные продукты; напитки молочные с преобладанием молока; молочные напитки; коктейли молочные;

30 класс МКТУ – мороженое;

32 класс МКТУ – напитки на основе молочной сыворотки;

35 класс МКТУ – реклама мороженого; услуги по розничной, оптовой продаже мороженого, услуги магазинов по оптовой и розничной продаже мороженого, услуги по развозной продаже мороженого; услуги розничной продажи мороженого с использованием телемагазинов или Интернет-сайтов;

43 класс МКТУ – услуги по обеспечению мороженым; услуги по предоставлению мороженого, молочных напитков; предоставление продуктов питания в молочных барах и кафе-мороженое.

В возражении также отмечено, что слово «Будущего» обладает различительной способностью само по себе, является сильным элементом в данном словосочетании и несет на себе основную индивидуализирующую нагрузку.

Также указано, что заявителем были проанализированы все сайты и какая-либо информация о производстве мороженого или использовании заявленного обозначения иным лицом не обнаружена.

В подтверждение изложенных доводов к возражению приложены распечатки из сети Интернет [1].

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в отношении вышеуказанного скорректированного перечня товаров и услуг.

Кроме того, 28.07.2015 от заявителя поступили документы [2], касающиеся реализации мороженого «Dippin Dots».

На заседании коллегии, состоявшемся 21.10.2015, заявителю было указано, что коллегией были выявлены дополнительные основания, препятствующие регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, которые не были учтены при принятии решения Роспатента. К указанным обстоятельствам относится довод о том, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака, поскольку способно вводить потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров, что не соответствует требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса (см. п. 4 Протокола заседания коллегии от 21.10.2015). Коллегией было отмечено, что в сети Интернет широко представлена информация о

том, что производителем продукции (, ,), позиционируемой на рынке как мороженое будущего, выступает американская компания «Dippin' Dots L.L.C.».

Заявителю была предоставлена возможность подготовки своих соображений относительно указанных выше дополнительных обстоятельств. Заявителем

представлено письмо-согласие [3] от компании «Dippin' Dots L.L.C.» на регистрацию и использование заявленного обозначения в отношении скорректированного перечня товаров и услуг 30, 35 и 43 классов МКТУ. В дальнейшем, данный перечень был уточнен заявителем следующим образом:

30 класс МКТУ – мороженое;

35 класс МКТУ – реклама мороженого; услуги по розничной, оптовой продаже мороженого, услуги магазинов по оптовой и розничной продаже мороженого, услуги по развозной продаже мороженого; услуги розничной продажи мороженого с использованием телемагазинов или Интернет-сайтов;

43 класс МКТУ – услуги по обеспечению мороженым; услуги по предоставлению мороженого, молочных напитков; предоставление продуктов питания в молочных барах и кафе-мороженое.

Кроме того, на заседании коллегии, состоявшемся 16.12.2015, заявителем приобщены дополнительные материалы [4] с пояснениями, суть которых сводится к тому, что заявитель являлся эксклюзивным дистрибутором американской компании, которая не собирается выходить на российский рынок самостоятельно, и все сведения о рецептуре переданы ООО «Мороженое будущего». В настоящее время заключено лицензионное соглашение о технологиях, согласно которому российской компании предоставляется рецептура мороженого для его производства на территории Российской Федерации. К материалам дела приобщено лицензионное соглашение [5].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллеги считает доводы, представленные в возражении, убедительными.

С учетом даты подачи (19.09.2012) заявки № 2012732652 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 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью.

Согласно подпункту 2.3.1 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, могут относиться, в частности:

- обозначения, представляющие собой отдельные буквы, цифры, не имеющие характерного графического исполнения, сочетания букв, не имеющие словесного характера; линии, простые геометрические фигуры, а также их сочетания, не образующие композиций, дающих качественно иной уровень восприятия, отличный от восприятия отдельных входящих в них элементов;

- реалистические или схематические изображения товаров, заявляемые на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров;

- трехмерные объекты, форма которых обусловлена исключительно функциональным назначением;

- общепринятые наименования, представляющие собой, как правило, простые указания товаров, заявляемые для обозначения этих товаров: общепринятые сокращенные наименования организаций, предприятий, отраслей и их аббревиатуры.

В соответствии с требованиями пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или 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.

Заявленное обозначение «» является комбинированным и представляет собой надпись, содержащую словесные элементы «Мороженое Будущего», выполненную оригинальным шрифтом заглавными и строчными буквами русского алфавита, а также изобразительный элемент в виде прямоугольной рамки со скругленными углами. Правовая охрана знака испрашивается в цветовом сочетании: «белый, черный, синий, светло-синий, голубой» в отношении товаров 30 класса МКТУ: «мороженое»; услуг 35 класса МКТУ: «реклама мороженого; услуги по розничной, оптовой продаже мороженого, услуги магазинов по оптовой и розничной продаже мороженого, услуги по развозной продаже мороженого; услуги розничной продажи мороженого с использованием телемагазинов или Интернет-сайтов»; и услуг 43 класса МКТУ: «услуги по обеспечению мороженым; услуги по предоставлению мороженого, молочных напитков; предоставление продуктов питания в молочных барах и кафе-мороженое».

Анализ заявленного обозначения показал, что оно включает в свой состав два словесных элемента «Мороженое» и «Будущего».

Действительно, слово «мороженое» представляет собой наименование конкретного вида товара (мороженое - ср. замороженное сладкое кушанье из сливок, сока ягод и т.п. с сахаром, Толковый словарь Д.Н. Ушакова).

Вместе с тем, необходимо обратить внимание, что заявителем были удалены из перечня все товары и услуги, не относящиеся к мороженому. В этой связи коллегия полагает, что основания для применения норм пункта 3 статьи 1483 Кодекса (в части введения в заблуждение потребителя относительно вида и свойств товаров и услуг) отсутствуют.

Коллегия отмечает, что словесные элементы заявленного обозначения «Мороженое» и «Будущего», несмотря на размещение в две строки, с точки зрения русского языка образуют словосочетание, построенное на основе подчинительной связи.

Согласно словарным источникам слово «будущее» является лексической единицей русского языка и означает «сущ., с., употр. очень часто морфология: (нет) чего? б́удущего, чему? б́удущему, (вижу) что? б́удущее, чем? б́удущим, о ч́ём? о б́удущем 1. Будущим является период времени, который наступит после настоящего».

Учитывая приведенные семантические значения слова «Будущего» и их фантазийность в отношении испрашиваемых товаров и услуг, коллегия полагает, что, два словесных элемента заявленного обозначения образуют словосочетание, имеющее качественно иной уровень восприятия, отличный от восприятия отдельного слова «Мороженое». Целесообразно также отметить, что данное словосочетание не указывает на вид и свойства товаров и услуг, поскольку отсутствует явное понимание того, какими свойствами будет обладать мороженое в будущем.

Таким образом, несмотря на то, что слово «Мороженое» является указанием на вид товаров 30 класса МКТУ, заявленное обозначение в целом () обладает достаточной различительной способностью для индивидуализации деятельности по производству и реализации мороженого, в связи с чем его следует признать соответствующим требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Что касается основания для отказа в государственной регистрации товарного знака по пункту 3 статьи 1483 Кодекса в части способности заявленного обозначения вводить потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров, коллегия отмечает следующее.

Согласно сведениям, имеющимся в материалах дела, производителем продукции (, ) , позиционируемой на рынке как мороженое будущего, выступает компания «Dippin' Dots L.L.C.», США. Указанное заявителем не оспаривалось.

Вместе с тем, коллегия отмечает, что сама американская компания не использует обозначение «Мороженое Будущего», данное словосочетание

применяется на территории Российской Федерации только компанией, которой согласно материалам [2] было предоставлено право законно осуществлять поставку и реализацию мороженого «Dippin' Dots», а также предоставлена рецептура, образцы и вся документация для регистрации и сертификации данной продукции.

Кроме того, от компании «Dippin' Dots L.L.C.», США представлено письмо [3], согласно которому данная компания, законно осуществляющая коммерческую деятельность, включая производство и продажу мороженого, кондитерских изделий и глубокомороженных продуктов, являясь владельцем рецептуры продукции под наименованием «Dippin' Dots», предоставила свое согласие на регистрацию и использование в качестве товарного знака обозначений: «» (заявка

№ 2012732652), «» (заявка № 2012732654) и «» (заявка № 2012732653) на имя ООО «Мороженое будущего». В письме указано, что согласие является бессрчным и безотзывным и носит обязательную силу для правопреемников компании «Dippin' Dots L.L.C.».

Также, коллегией принято во внимание, что между американской и российской компаниями в настоящий момент заключено лицензионное соглашение (от 15.12.2015), согласно которому лицензиар («Dippin' Dots L.L.C.») передает лицензиату (заявитель) лицензированные технологии. Под лицензированными технологиями понимаются (пункт 1.04 соглашения) все коммерческие тайны и секреты производства в аспектах производства, обработки, контроля качества, хранения и отгрузки утвержденной продукции на территории (пункт 1.08 – территория Российской Федерации).

Таким образом, коллегия полагает, что основания по пункту 3 статьи 1483 Кодекса (в части введения в заблуждение потребителя относительно изготовителя товаров/лица, оказывающего услуги) могут быть сняты.

Резюмируя изложенное, заявленное обозначение может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении товара 30 класса МКТУ: «мороженое»; услуг 35 класса МКТУ: «реклама мороженого; услуги по розничной, оптовой

продаже мороженого, услуги магазинов по оптовой и розничной продаже мороженого, услуги по развозной продаже мороженого; услуги розничной продажи мороженого с использованием телемагазинов или Интернет-сайтов»; и услуг 43 класса МКТУ: «услуги по обеспечению мороженым; услуги по предоставлению мороженого, молочных напитков; предоставление продуктов питания в молочных барах и кафе-мороженое».

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

удовлетворить возражение, поступившее 18.03.2015, отменить решение Роспатента от 11.06.2014 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2012732652.