

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном Гражданским кодексом 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, рассмотрела поступившее 10.03.2017 возражение индивидуального предпринимателя Шибаланской А.А., Нижегородская область (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 593757, при этом установила следующее.

Товарный знак по свидетельству № 593757 был зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 07.11.2016 по заявке № 2015733708 с приоритетом от 19.10.2015 в отношении товара 30 класса МКТУ «мороженое» на имя Общества с ограниченной ответственностью «МАГРИБ С.А.», Москва (далее – правообладатель).

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака было

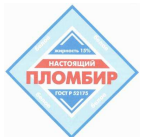


зарегистрировано комбинированное обозначение ,
состоящее из изображения ромба, внутри которого по горизонтали помещены широкие полосы и выполненные буквами русского алфавита словесные элементы «мороженое», «ванильный» и «ПЛОМБИР», а ко всем его сторонам примыкают изображения треугольников.

В поступившем 10.03.2017 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности возражении выражено мнение о том, что оспариваемая регистрация

товарного знака была произведена в нарушение требований, установленных пунктом 9 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к тому, что данный товарный знак является сходным до степени смешения с промышленным образцом Российской Федерации



№ 94056 (вариант 1) – , права на который возникли у лица, подавшего возражение, ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака и который предназначен, собственно, для размещения на упаковке идентичного товара – мороженого. Отмечено, что они производят совершенно одинаковое общее зрительное впечатление, обусловленное совпадением внешних форм у доминирующих в их составе элементов, их композиционного построения и цветовой гаммы, применяемой в сравниваемых объектах промышленной собственности.

В подтверждение данного довода лицом, подавшим возражение, был представлен, в частности, отчет маркетинговой компании по результатам исследования упаковок мороженого [1].

На основании изложенного в возражении лицо, подавшее возражение, просило признать предоставление правовой охраны оспариваемому товарному знаку недействительным полностью.

Правообладателем, уведомленным в установленном порядке о поступившем возражении, корреспонденцией, поступившей 20.04.2017, был представлен на него отзыв, доводы которого сводятся к тому, что сравниваемые объекты промышленной собственности имеют некоторые отличия друг от друга, а именно разный внешний контур у соответствующих изображений в целом (многоугольник – ромб) за счет того, что в оспариваемом товарном знаке ко всем сторонам изображенного в центре композиции ромба примыкают изображения треугольников, формируя тем самым изображение многоугольника, который отличается по своей внешней форме и смысловому значению от изображения ромба в противопоставленном промышленном образце.

При этом правообладателем были детально проанализированы и некоторые отличия в изображениях самих ромбов в сравниваемых композициях, в частности, отмечены отличия в количестве изображенных ромбов (1 или 2) и в порядке чередования цвета их обводок (белый или синий), а также отличия в ширине и порядке чередования изображенных в центре ромбов полос красного и белого цветов.

Исходя из изложенного выше, правообладатель указал в отзыве на отсутствие в изображении оспариваемого товарного знака части конкретных признаков, характеризующих противопоставленный промышленный образец согласно перечню признаков, приведенному в патенте на этот промышленный образец для варианта 1.

Относительно тождественных словесных элементов «ПЛОМБИР», выполненных в центре сравниваемых объектов промышленной собственности идентичным стандартным жирным шрифтом в красном цвете на фоне белой полосы, правообладателем было указано на неохраноспособность соответствующего элемента (наименования вида товара) в составе оспариваемого товарного знака и на примеры использования данного слова, выполненного аналогичным шрифтом в красном цвете, на упаковках мороженого разных производителей.

Кроме того, правообладатель указал в отзыве на отсутствие репрезентативности у маркетингового исследования упаковок мороженого, отчет [1] по которому был представлен лицом, подавшим возражение, а также на совершенно иной предмет этого исследования (сходство упаковок), не имеющий отношения к сопоставляемым определенным объектам промышленной собственности, конкретные изображения которых приведены в соответствующих охранных документах – в свидетельстве на товарный знак № 593757 и патенте на промышленный образец № 94056 (вариант 1).

На основании изложенного в отзыве правообладатель просил отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану оспариваемого товарного знака.

К отзыву приложены, в частности, распечатки из сети Интернет изображений упаковок мороженого различных производителей [2].

На заседании коллегии лицом, подавшим возражение, были представлены дополнительные доводы, которые по своему существу лишь повторяют и конкретизируют доводы, приведенные им ранее в возражении, а также образцы упаковок для мороженого лица, подавшего возражение, и правообладателя [3].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (19.10.2015) правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, рег. № 38572, и введенные в действие 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с абзацем 1 и подпунктом 3 пункта 9 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные, в частности, промышленному образцу, права на который возникли ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

В соответствии с абзацем 5 пункта 9 статьи 1483 Кодекса положения настоящего пункта применяются также в отношении обозначений, сходных до степени смешения с указанными в нем объектами.

В соответствии с пунктом 48 Правил на основании подпункта 3 пункта 9 статьи 1483 Кодекса устанавливается, не является ли заявленное обозначение тождественным или сходным до степени смешения с промышленным образцом, права на который возникли ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака. При проверке сходства изобразительных и объемных обозначений, а также изобразительных и объемных элементов комбинированных обозначений с

промышленным образцом используются признаки, указанные в пункте 43 настоящих Правил.

В соответствии с пунктом 43 Правил изобразительные и объемные обозначения сравниваются с изобразительными, объемными и комбинированными обозначениями, в композиции которых входят изобразительные или объемные элементы. Сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: 1) внешняя форма; 2) наличие или отсутствие симметрии; 3) смысловое значение; 4) вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и тому подобное); 5) сочетание цветов и тонов. Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку могут быть поданы заинтересованным лицом.

Оспариваемый товарный знак представляет собой комбинированное



обозначение , в котором в силу своего центрального пространственного положения визуально акцентирует на себе внимание, то есть доминирует, именно композиция, состоящая из изображения ромба голубого (одного из оттенков синего) цвета с прямыми углами, который выполнен с окантовкой белого цвета, а внутри его по центру помещены две горизонтальные полосы красного и белого цветов со словесными элементами, соответственно, «ванильный» и «ПЛОМБИР», а над ними – словесный элемент «мороженое».

Указанные слова выполнены стандартным шрифтом буквами русского алфавита, соответственно, белого, красного и белого цветов.

Внутри ромба к его верхнему углу примыкает своей вершиной с прямым углом прямоугольный треугольник голубого цвета, в который и помещен

словесный элемент «мороженое», а под белой полосой со словом «ПЛОМБИР» помещен другой прямоугольный треугольник голубого цвета, примыкающий своей вершиной с прямым углом к нижнему углу ромба.

К вышеописанной доминирующей в составе оспариваемого товарного знака определенной композиции графических элементов, составленной из геометрических фигур и шрифтовых единиц в соответствующем цветовом сочетании, примыкают с четырех сторон ромба еще и изображения четырех треугольников серого цвета.

Однако эти четыре треугольника серого цвета, очевидно, контрастируют по своему цвету с вышеуказанной доминирующей (центральной) композицией, выполненной в достаточно яркой цветовой гамме с преобладанием оттенков синего и красного цветов. Данные треугольники серого цвета занимают по отношению к этой центральной композиции второстепенное (периферийное) пространственное положение и, к тому же, очевидно, обособлены от нее за счет внешней белой окантовки ромба либо ввиду условно обозначенного белым цветом отсутствия плотного примыкания этих треугольников к ромбу.

Исходя из изложенных выше обстоятельств, довод правообладателя о том, что оспариваемый товарный знак представляет собой изображение единой геометрической фигуры – многоугольника, который за счет своего внешнего контура отличается по внешней форме и смысловому значению от изображения ромба в противопоставленном промышленном образце, коллегия считает некорректным.

Кроме того, является очевидным и то, что оспариваемый комбинированный товарный знак, правовая охрана которому была предоставлена в отношении товара 30 класса МКТУ «мороженое», предназначен для использования на упаковке мороженого, на которой его доминирующая (центральная) часть служит, собственно, для индивидуализации товара, то есть несет в знаке основную индивидуализирующую нагрузку, а занимающие периферийное пространственное положение и обособленные соответствующим цветовым сочетанием четыре треугольника серого цвета могут служить, например, лишь для условного

обозначения разворота упаковки соответствующего товара либо ее фона, на котором размещается центральная композиция, то есть играют в этом знаке исключительно второстепенную роль. Данное обстоятельство находит свое подтверждение, в частности, на фотографиях продукции правообладателя в материалах отчета по маркетинговому исследованию [1] и на образце упаковки этой продукции [3].

Отсюда, с учетом вышеизложенных обстоятельств, следует, что сравнительному анализу в составе оспариваемого товарного знака с приоритетом от 19.10.2015 подлежит именно доминирующая в нем (центральная) композиция, выполненная в соответствующей цветовой гамме и состоящая из изображения ромба с прямыми углами и помещенных в него иных изображений соответствующих геометрических фигур и шрифтовых единиц.

Противопоставленный промышленный образец Российской Федерации



№ 94056 (вариант 1) – , охраняемый на имя лица, подавшего возражение, и имеющий более ранний приоритет от 22.07.2014, предназначен для размещения на упаковке идентичного товара – мороженого.

Сравнительный анализ изображений оспариваемого товарного знака и противопоставленного промышленного образца показал, что данные изображения производят совершенно одинаковое общее зрительное впечатление в силу совпадения по своей внешней форме, симметрии, художественному характеру, смысловому значению и цветовому сочетанию зрительно доминирующих в составе этих изображений соответствующих основных элементов и их композиционного построения между собой в пространстве, которыми, собственно, и обуславливается общее зрительное впечатление от восприятия потребителями сопоставляемых объектов промышленной собственности в целом, а именно: в обоих случаях изображения ромба в весьма близких оттенках одного и того же (синего) цвета с прямыми углами и с его окантовкой белого цвета, внутри которого по центру помещены горизонтальные полосы красного и белого цветов со словесными

элементами, выполненными идентичным (стандартным) шрифтом буквами одного и того же (русского) алфавита, причем в совершенно тождественном цветовом сочетании – шрифтовые единицы белого цвета на фоне полосы красного цвета и шрифтовые единицы красного цвета на фоне полосы белого цвета, соответственно.

При этом активно участвующие в формировании общего зрительного впечатления весьма крупные по своему размеру шрифтовые единицы тождественных слов «ПЛОМБИР» в их составе исполнены в одной и той же (идентичной) графической манере и в одинаковом (красном) цвете на белом фоне и занимают абсолютно идентичное положение в сравниваемых композициях.

В этой связи следует отметить, что данный словесный элемент, как наименование вида товара, действительно, является неохраноспособным в составе оспариваемого товарного знака, ввиду чего он не подлежит сравнительному анализу по фонетическому и семантическому критериям сходства обозначений, но его шрифтовые единицы активно участвуют в формировании общего зрительного впечатления в силу своего определенного пространственного положения в композиции и исполнения в определенной графической манере с учетом цветового сочетания, а приведенные правообладателем в его отзыве примеры использования этого слова на упаковках мороженого разных производителей, согласно распечаткам сведений из сети Интернет [2], никак не повторяют соответствующего композиционного решения в целом, характерного именно для оспариваемого товарного знака и противопоставленного промышленного образца.

К тому же, внутри сравниваемых изображений ромба к его верхнему углу одинаково примыкает своей вершиной с прямым углом прямоугольный треугольник в весьма близких оттенках одного и того же (синего) цвета, а под белой полосой со словом «ПЛОМБИР» также помещен другой прямоугольный треугольник такого же цвета, примыкающий своей вершиной с прямым углом к нижнему углу ромба.

Относительно имеющихся некоторых отличий в сравниваемых доминирующих композициях (в количестве и ширине окантовок изображенных ромбов, которые в обоих случаях могут быть восприняты, например, как

изображения ромба в ромбе, в порядке чередования цвета этих окантовок – белый или синий, в ширине и порядке чередования изображенных в центре ромбов полос красного и белого цветов) необходимо отметить, что указанные элементы сами по себе не играют самостоятельной роли, поскольку не являются зрительно активными, но существуют только в совокупности со всеми другими элементами, поэтому такие отличия никак не являются существенными и не оказывают решающего влияния на формирование общего зрительного впечатления от восприятия сравниваемых обозначений в целом, в которых совпадает по своей внешней форме, симметрии, художественному характеру, смысловому значению и цветовому сочетанию наибольшая часть составляющих их элементов, причем имеющих идентичное (тождественное) пространственное расположение в составе соответствующих доминирующих композиций.

При оценке наличия сходства до степени смешения у изображений сопоставляемых объектов промышленной собственности, состоящих из соответствующих элементов, представляется необходимым учитывать фактор восприятия этих изображений потребителями как имеющих практически тождественные доминирующие (центральные) композиции за счет запоминающихся им совпадающих основных элементов в одинаковой цветовой гамме, несмотря на отдельные отличия в части других (второстепенных) элементов. Такие отличия являются всего лишь нюансными, не оставляющими в памяти потребителей самостоятельного зрительного впечатления и, следовательно, не оказывающими решающего влияния на восприятие сравниваемых обозначений в целом.

Исходя из изложенных выше обстоятельств, коллегия полагает, что доминирующая (центральная) композиция в оспариваемом товарном знаке представляет собой всего лишь имитацию противопоставленного промышленного образца, права на который возникли у лица, подавшего возражение, ранее даты приоритета этого товарного знака, то есть данная центральная композиция воспроизводит изображение противопоставленного промышленного образца в целом.

Что касается довода правообладателя об отсутствии в изображении оспариваемого товарного знака части конкретных признаков, характеризующих противопоставленный промышленный образец согласно перечню признаков, приведенному в патенте на этот промышленный образец для варианта 1, то следует отметить, что сопоставительному анализу, согласно пункту 48 Правил, подлежал вовсе не перечень конкретных признаков, приведенный в патенте на промышленный образец, а исключительно сами изображения сравниваемых объектов промышленной собственности в соответствии с критериями, установленными пунктом 43 Правил для сравнения изобразительных и объемных обозначений (элементов), на основании которых коллегия и пришла к выводу об одинаковом общем зрительном впечатлении от восприятия этих объектов в целом, то есть об их сходстве до степени смешения.

Таким образом, оспариваемый товарный знак является сходным до степени смешения с противопоставленным промышленным образцом, что обуславливает вывод о его несоответствии требованиям пункта 9 статьи 1483 Кодекса.

Относительно доводов правообладателя об отсутствии репрезентативности у маркетингового исследования упаковок мороженого, отчет [1] по которому был представлен лицом, подавшим возражение, а также об ином предмете этого исследования (сходство упаковок), необходимо отметить, что представление результатов того или иного маркетингового либо социологического исследования не является обязательным условием при проведении коллегией соответствующего сравнительного анализа оспариваемого товарного знака с противопоставленным промышленным образцом и было осуществлено по инициативе лица, подавшего возражение, для дополнительного подтверждения им своей позиции.

Так, коллегия пришла к соответствующему выводу о сходстве до степени смешения сравниваемых объектов промышленной собственности, как уже отмечалось выше, исключительно на основании критериев, предусмотренных Правилами, без учета результатов маркетингового исследования [1].

Вместе с тем, следует отметить, что результаты данного исследования не содержат в себе каких-либо сведений, которые противоречили бы выводам,

приведенным выше в данном заключении коллегии по результатам рассмотрения возражения. Согласно этому маркетинговому отчету подавляющее большинство респондентов считает соответствующие изображения упаковок продукции лица, подавшего возражение, и правообладателя, на которых возможно обнаружить оспариваемый товарный знак и противопоставленный промышленный образец, производящими на них одинаковое общее зрительное впечатление, то есть сходными до степени смешения.

Таким образом, отсутствуют какие-либо фактические обстоятельства, которыми опровергался бы вывод коллегии о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 9 статьи 1483 Кодекса.

Что касается необходимого наличия у лица, подавшего возражение, в соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса заинтересованности в оспаривании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 593757, то следует отметить, что оно, как уже отмечалось выше, является обладателем исключительных прав на противопоставленный промышленный образец, с которым оспариваемый товарный знак признан коллегией сходным до степени смешения. Указанное фактическое обстоятельство, установленное выше, обуславливает вывод о том, что лицо, подавшее возражение, несомненно, является заинтересованным лицом по соответствующему мотиву, предусмотренному пунктом 9 статьи 1483 Кодекса.

По результатам рассмотрения возражения было представлено правообладателем особое мнение, поступившее в Роспатент 10.05.2017, доводы которого повторяют доводы об отсутствии сходства до степени смешения у сопоставляемых объектов промышленной собственности, ранее представленные им и проанализированные выше в настоящем заключении по результатам рассмотрения возражения.

Кроме того, правообладателем в его особом мнении было указано на то, что решением Арбитражного суда города Москвы от 13.04.2017 по делу № А40-108284/2016 оспариваемый товарный знак и противопоставленный промышленный образец не были признаны сходными до степени смешения.

Однако следует отметить, что указанное решение было обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд (см. <http://kad.arbitr.ru> – Определение данного суда № 09АП-26610/2017-ГК от 30.05.2017 по соответствующему делу о принятии апелляционной жалобы к производству).

К тому же, относительно указанного правообладателем в особом мнении обжалованного судебного акта необходимо отметить и то, что предметом рассмотрения соответствующего иска лица, подавшего возражение, к правообладателю было на самом деле вовсе не признание оспариваемого товарного знака сходным до степени смешения с противопоставленным промышленным образцом, то есть противоречащим требованиям пункта 9 статьи 1483 Кодекса, а запрет использования этого промышленного образца в рисунках упаковки мороженого, как нарушающего исключительные права его патентообладателя – лица, подавшего возражение, и взыскание денежной компенсации.

Так, в данном судебном акте лишь констатируется сам факт государственной регистрации Роспатентом по результатам проведенной экспертизы товарного знака по свидетельству № 593757, что и послужило суду основанием для отказа в удовлетворении иска.

В частности, судом было отмечено, что согласно пункту 9 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 № 122 («Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности») при наличии двух патентов на полезную модель с одинаковыми либо эквивалентными признаками, приведенными в независимом пункте формулы, до признания в установленном порядке недействительным патента с более поздней датой приоритета действия обладателя данного патента по его использованию не могут быть расценены в качестве нарушения патента с более ранней датой приоритета, а в Постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 01.12.2009 № 8091 разъяснено, что пункт 9 указанного Информационного письма применим и к другим объектам, исключительное право на которые признается и охраняется при условии государственной регистрации.

Исходя из данных обстоятельств, суд отказал в удовлетворении иска только в силу самого факта наличия действующей государственной регистрации товарного знака по свидетельству № 593757, который и использовался правообладателем в рисунках упаковки выпускаемого им мороженого, послуживших, собственно, фактическим основанием для подачи иска лицом, подавшим возражение. При этом именно правомерность предоставления правовой охраны этому товарному знаку в соответствии с пунктом 9 статьи 1483 Кодекса в рамках соответствующего судебного дела судом никак не исследовалась.

В этой связи следует отметить, что согласно вышеупомянутому пункту 9 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 № 122 указанная выше соответствующая правоприменительная практика предписывается судам лишь до признания в установленном порядке недействительным предоставления правовой охраны соответствующему объекту промышленной собственности с более поздней датой приоритета, которым по рассматриваемому коллегией в установленном порядке возражению против предоставления правовой охраны товарному знаку и является оспариваемый товарный знак.

Таким образом, доводы правообладателя, изложенные им в особом мнении, являются некорректными.

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

удовлетворить возражение, поступившее 10.03.2017, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 593757 недействительным полностью.