

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 03.12.2013, поданное Dotchirne pidpriemstvo "Konditerska korporatzia "Roshen", Kyiv (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 05.09.2013 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1109385, при этом установлено следующее.

Предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации №1109385 комбинированного знака со словесным элементом «Эклер», произведенной Международным бюро ВОИС 23.12.2011, испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 30 класса МКТУ.

Знак по международной регистрации №1109385 представляет собой комбинированное обозначение представляющее собой этикетку со словесными элементами «ROSHEN CANDY», «ЕКЛЕР ЭКЛЕР ECLAIR», выполненные оригинальным шрифтом буквами латинского, русского алфавитов соответственно.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 05.09.2013 об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне, основанное на заключении по результатам экспертизы, которое мотивировано несоответствием обозначения требованиям пункта 1, пункта 3 и пункта 6 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Несоответствие заявленного обозначения требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса обосновывается тем, что в заявленное обозначение входят словесные

элементы «ЕКЛІЕР ЭКЛІЕР ECLAIR», которые являются указанием на определенный вид товара, и, следовательно, будет ложным указанием на вид для всех заявленных товаров 30 класса МКТУ.

Входящий в состав заявленного комбинированного обозначения словесный элемент «CANDY» является неохраняемым элементом обозначения на основании пункта 1 статьи 1483 ГК РФ, поскольку указывает на вид товара.

Кроме того, заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя другого лица товарными знаками:

- с комбинированным товарным знаком со словесными элементами «ROSHEN CANDY» по свидетельству №285144, с приоритетом от 30.03.2004 в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ [1];

- с товарным знаком «Рошен» по свидетельству №275319, с приоритетом от 23.07.2002 в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ [2],

- с товарным знаком «ROSHEN» по свидетельству №274202, с приоритетом от 23.07.2002 в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ [3], в связи с чем, не соответствует пункту 6 статьи 1483 Кодекса.

В поступившем в палату по патентным спорам возражении от 08.02.2012 заявитель выразил свое несогласие с решением экспертизы об отказе предоставлении правовой охраны знаку на территории Российской Федерации, доводы которого сводятся к следующему:

- в противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №№285144, 273319, 274202 внесены изменения, а именно в юридический адрес, который изменен на Doichime pidpriemstvo "Konditerska korporatzia "Rosnen", Elektrykiv vul., 26/9 Kyiv 04176 UA (Дочернее предприятие «Кондитерская корпорация «Рошен», 04176, Украина, г. Киев, ул. Электриков, 26/9), вследствие чего, указанные товарные знаки и знак по международной регистрации принадлежат одному и тому же юридическому лицу;

- заявитель согласен исключить из самостоятельной правовой охраны словесный элемент «CANDY»;

- слово «Eclair», входящее в заявленный знак является французским и имеет несколько значений, а именно: «пирожное», «в широком смысле может означать всё с начинкой (например, ириска с начинкой);

- кондитерская корпорация «Рошен» - один из крупнейших украинских производителей кондитерских изделий, известных во всем мире, разработала серию конфет под брендом «Эклер», а именно: «карамели и ириски с начинкой», которые по своей форме должны напоминать французский десерт. Поскольку «ириски» являются одной из разновидностей карамели, заявитель просит ограничить перечень заявленных товаров 30 класса МКТУ, следующим образом: «конфеты, а именно карамели с начинкой».

К возражению заявитель приложил следующие документы:

1. копия свидетельств №285144, №275319, №274202
2. информация из сети Интернет.
3. справка о продукте мягкая карамель «Эклер».
4. технические условия на продукцию «карамель с шоколадной начинкой».
5. копии регистраций №130667, №130668 на территории Украины.

На основании изложенного заявителем выражена просьба о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1109385 в отношении товаров 30 класса МКТУ «конфеты, а именно карамели с начинкой».

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих на заседании коллегии, палата по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты (23.12.2011) приоритета международной регистрации №1109385 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 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 и свойство.

В соответствии с пунктом 2.3.2.3 Правил к обозначениям характеризующим товары, в частности относятся товары, указывающие на их вид и свойство.

В соответствии с пунктом 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 2.3.2.1 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.

В соответствии с пунктом 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 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения 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), (14.4.2.3) Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы (пункт 14.4.2.2 Правил).

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым, графическим и смысловым и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) – (в) указанного пункта.

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).

Согласно пункту 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя

представления о принадлежности этих товаров одному производителю, если они обозначены тождественными или сходными товарными знаками. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

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

Знак по международной регистрации №1109385 представляет собой комбинированное обозначение представляющее собой этикетку со словесными элементами «ROSHEN CANDY», «ЕКЛЕР ЭКЛЕР ÉCLAIR», выполненные оригинальным шрифтом буквами латинского, русского алфавитов соответственно.

Анализ словарей основных языков показал, что данные словесные элементы «ЕКЛЕР ЭКЛЕР ÉCLAIR» представляют собой слово «ЭКЛЕР», выполненное на разных языках, а именно на украинском, русском и французском и обозначает (от французского *éclair* — молния; блеск, то есть намек на блестящую поверхность пирожных, покрытых глазурью) — распространенный вид пирожного из заварного теста, продолговатой закрытой формы, наполненного кремом (сладким или иногда солоноватым) и покрытого глазурью (шоколадной) (см. Большую энциклопедию, Москва «ТЕРРА» 2006, том 60, стр. 124). Создание эклера приписывается французскому кулинару Мари-Антуану Карému. Получил распространение в XIX веке. Одним из первых упоминаний в англоязычной литературе является рецепт в книге «Boston Cooking School Cook Book» 1884 года, см. Интернет словари, Яндекс.

Таким образом, словесные элементы «ЕКЛЕР ЭКЛЕР ÉCLAIR» знака по международной регистрации №1109385 являются характеристикой товара, указывая на его вид, а именно, пирожного, и, следовательно, в отношении товаров 30 класса МКТУ «конфеты, карамель» являются ложными или способными ввести потребителя в заблуждение относительно товара.

Довод заявителя о том, что словесный элемент «ЭКЛЕР» имеет несколько значений, а именно может восприниматься потребителем как «все с начинкой: toffee éclair, к примеру, ириска с начинкой», аргументирован только ссылкой на

«Мультитран». Учитывая характер данного источника информации, коллегия не находит оснований для признания соответственного довода убедительным.

Что касается фактической деятельности заявителя, коллегия палаты по патентным спорам отмечает следующее.

Представленные заявителем документы не подтверждают, что знак по международной регистрации №1109385 широко использовался на территории Российской Федерации, в результате чего стал восприниматься как средство индивидуализации товаров заявителя. Указанный вывод обосновывается тем, что заявителем не представлены необходимые сведения об объемах производства и продаж товаров, маркированных заявленным обозначением; территории реализации товаров; длительности и регулярности использования; объеме затрат на рекламу; а также сведения об информированности потребителя о товарах заявителя, маркированных знаком «ЕКЛЕР ЭКЛЕР ÉCLAIR».

Относительно несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, коллегия палаты по патентным спорам отмечает, следующее.

Словесный элемент «CANDY» (в переводе с английского языка означает леденец, конфета), входящий в состав анализируемого обозначения, является неохраняемым, поскольку указывает на вид товара, что заявителем не оспаривается.

Что касается несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, коллегия палаты по патентным спорам отмечает, следующее.

Решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1109385 основано, также, на наличии ранее зарегистрированных на имя иного лица товарных знаков [1-3] в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ.

Противопоставленный знак [1] представляет собой комбинированное обозначение в виде эмблемы, содержащей словесные элементы «ROSHEN CANDY», выполненные оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 30 класса МКТУ.

Противопоставленный знак [2] представляет собой словесное обозначение «Рошен», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 30 класса МКТУ.

Противопоставленный знак [3] представляет собой словесное обозначение «ROSHEN», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 30 класса МКТУ.

При проведении сопоставительного анализа коллегией палаты по патентным спорам было установлено, что в состав заявленного обозначения включены противопоставленные товарные знаки [1-3].

Данный вывод заявителем не оспаривался.

Вместе с тем, заявителем были внесены изменения в Государственный реестр товарных знаков, касающиеся изменения юридического адреса правообладателя противопоставленных товарных знаков [1-3].

В результате внесенных изменений, заявителем по международной регистрации №1109385 и правообладателем противопоставленных товарных знаков [1-3] является одно и то же юридическое лицо.

Таким образом, у палаты по патентным спорам отсутствуют основания для отказа в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1109385 в отношении товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне заявки, по основанию, предусмотренному пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

Резюмируя изложенное выше, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу о невозможности предоставления правовой охраны знаку по международной регистрации №1109385 по основаниям, предусмотренным пунктами 1 и 3 статьи 1483 Кодекса.

В соответствии с вышеизложенным палата по патентным спорам пришла к выводу:

отказать в удовлетворении возражения от 03.12.2013, оставить в силе решение Роспатента от 05.09.2013.

