

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ (далее - Кодекс), и в соответствии с 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 возражение от 16.03.2010, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Вологодское Мороженое», г. Вологда (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2008703241/50 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Предоставление правовой охраны заявленному обозначению «ЁЛОЧКА» в качестве товарного знака с приоритетом от 07.02.2008 по заявке № 2008703241/50 испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне.

Согласно материалам заявки на регистрацию в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «ЁЛОЧКА», выполненное стандартным шрифтом буквами в кириллице.

По результатам экспертизы заявленного обозначения Роспатентом 16.12.2009 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех товаров 30 класса МКТУ ввиду несоответствия заявленного обозначения требованиям пунктов 1, 6 статьи 1483 Кодекса.

Данное заключение обосновано следующими доводами:

- заявленное обозначение для товара «мороженое» не обладает различительной способностью ввиду его использования различными производителями однородной продукции – мороженого-эскимо в форме «ёлочки» (сайты сети Интернет: <http://corp.iceberry.ru>; <http://morozko.mxc.ru>);

- заявленное обозначение в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ сходно до степени смешения с товарным знаком «ЁЛОЧНАЯ», зарегистрированным на имя ЗАО «Кондитер-Курск», г. Курск по свидетельству № 189326 с приоритетом от 22.11.1999;

- сходство заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака по свидетельству № 189326 определяется фонетическим и семантическим сходством словесных элементов.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 16.03.2010, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 16.12.2009. Доводы возражения сводятся к следующему:

1) сайт сети Интернет: <http://corp.iceberry.ru> используется для продвижения продукции группы компаний Айсберри, в состав которой входит организация заявителя;

2) заявитель начал производство мороженого «ЁЛОЧКА» в 2009 году;

3) с 1996 года мороженое «ЁЛОЧКА» производилось компанией «Волшебный фонарь», которую приобрела группа компаний Айсберри;

4) на сайте <http://morozko.ru> информация о производстве какого-либо мороженого вообще отсутствует;

5) адрес <http://morozko.mxs.ru> отсутствует как таковой в сети Интернет;

6) факт наличия двух производителей продукции под одним и тем же наименованием не позволяет сделать вывод об отсутствии у обозначения «ЁЛОЧКА» различительной способности;

7) правовая охрана товарного знака по свидетельству № 189326 в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ прекращена досрочно в связи с неиспользованием.

На основании изложенного в возражении содержится просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров 30 класса МКТУ.

В подтверждение своих доводов заявителем представлена информация с сайтов сети Интернет <http://corp.iceberry.ru>, <http://morozko.ru>, <http://morozko.mxc.ru>, <http://catalog.flexcom.ru> (на 5 л.), сведения о заявителе из Единого государственного реестра юридических лиц (на 7 л.), а также ходатайство об ограничении первоначально испрашиваемого объема притязаний. В связи с этим, регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака испрашивается для следующих товаров 30 класса МКТУ: «мороженое, мороженое фруктовое, порошки для мороженого, пищевой лед, лед натуральный или искусственный, йогурт замороженный, вещества связующие для пищевого льда».

В подтверждение приобретения заявленным обозначением различительной способности заявителем представлены справки о производстве и реализации мороженого «ЁЛЮЧКА» за 2009 и 2010 года (на 3 л.).

Изучив материалы дела, заслушав присутствующих участников рассмотрения возражения от 16.03.2010, Палата по патентным спорам считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты подачи заявки (07.02.2008) правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя вышеупомянутый Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 № 32, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, рег. № 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, представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.

Положения настоящего пункта не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Согласно подпункту (2.3.1) пункта 2.3. Правил не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью. Примеры обозначений, не обладающих различительной способностью, приведены в пункте 2.3.1 Правил. Вместе с тем данный перечень не является исчерпывающим.

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 требованиями пункта 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 пунктом 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основе совпадения признаков, изложенных в пункте 14.4.2.2 (подпункты (а) – (в) Правил).

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) - (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (см. пункт 14.4.2.2 подпункт (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. При установлении однородности товаров

определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

Обозначение по заявке № 2008703241/50 представляет собой слово «ЁЛОЧКА», выполненное заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом. Регистрация словесного обозначения в качестве товарного знака испрашивается в отношении скорректированного перечня товаров 30 класса МКТУ, а именно: «мороженое, мороженое фруктовое, порошки для мороженого, пищевой лед, лед натуральный или искусственный, йогурт замороженный, вещества связующие для пищевого льда».

Относительно довода, указанного в заключении по результатам экспертизы, о том, что заявленное обозначение не обладает различительной способностью в связи с использованием его различными производителями, коллегия Палаты по патентным спорам сообщает следующее. Согласно статье «Рынок мороженого в 1997-2000 годах» из журнала «МиЗП» № 1/2001 (см. сайты сети Интернет: holod-delo.ru/art1_ic_1_2001.htm; holod.299.ru/punok2.html) слово «ЁЛОЧКА» описывает форму мороженого – эскимо, выполненного в виде елки. При этом речь в статье идет о производстве данного вида мороженого несколькими хладокомбинатами. Согласно сайтам сети Интернет www.astartatula.ru; <http://morozko.mxs.ru> эскимо «ЁЛОЧКА» выпускалось предприятием «Сервис Холод», ООО «Морозко».

Довод заявителя об отсутствии сайта <http://morozko.mxs.ru> в сети Интернет признан коллегией Палаты по патентным спорам неубедительным. Следует отметить, что на момент принятия решения Роспатента данные о выпуске мороженого в форме елочки ООО «Морозко» были размещены на указанном сайте, и потребитель был проинформирован о конкретном товаре.

Таким образом, исходя из указанных данных, можно сделать вывод о том, что заявленное обозначение до даты подачи заявки ассоциировалось у потребителя с формой мороженого, и тем самым являлось простой характеристикой товаров, не обладая необходимыми и достаточными

свойствами для запоминания его в качестве средства индивидуализации продукции (мороженое, лед пищевой) конкретного лица.

Представленные заявителем документы не содержат достаточных данных для вывода о том, что заявленное обозначение приобрело различительную способность до даты приоритета заявленного обозначения. Указанные справочные материалы содержат поздние по сравнению с приоритетом данные за 2009, 2010 года о выпуске и реализации одноименного мороженого, что исключает их учет в рамках рассматриваемого дела. Следовательно, заявленное обозначение «ЁЛОЧКА», представляя собой указание на форму товара (мороженое), не способно индивидуализировать товары конкретного производителя.

Таким образом, довод, изложенный в заключении по результатам экспертизы о том, что заявленное обозначение не обладает различительной способностью и подпадает под требования пункта 1 статьи 1483 Кодекса, является правомерным.

Противопоставленный товарный знак «Елочная» по свидетельству № 189326 с приоритетом от 22.11.1999 является словесным, выполнен буквами русского алфавита, стандартным шрифтом, при этом первая буква выполнена заглавной, остальные исполнены строчными. Правовая охрана данному товарному знаку предоставлена, в том числе в отношении товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне.

Сравнительный анализ по фонетическому фактору сходства словесных обозначений заявленного обозначения «ЁЛОЧКА» и противопоставленного знака «Елочная» по свидетельству № 189326 показал близость произношения за счет совпадения начальной части «ЁЛОЧ-», с которой начинается звуковое восприятие. Разница в конечных слогах («-КА» и «-НАЯ») сравниваемых обозначений не приводит к отсутствию звукового сходства в силу тождества большинства букв (4), которые занимают первоначальную позицию. Изложенное свидетельствует о сходстве сравниваемых словесных обозначений по фонетическому фактору сходства.

Заявленное обозначение «ЁЛОЧКА» и противопоставленный знак «Елочная» по свидетельству № 189326 близки по графическому фактору сходства словесных обозначений в силу общего зрительного впечатления, обусловленного использованием при их написании букв одинакового алфавита (русский), стандартного шрифта, а также отсутствия каких-либо изобразительных составляющих.

Сравнительный анализ по семантическому фактору сходства словесных обозначений заявленного обозначения «ЁЛОЧКА» и противопоставленного знака «Елочная» по свидетельству № 189326 показал, что они несут одинаковую смысловую нагрузку: «ЁЛОЧКА» - ёлка – то же, что ель - вечнозеленое хвойное дерево; «Елочная» - прилагательное от «ёлка» (см. Ожегов С.И. и Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка: 72500 слов и 7500 фразеологических выражений. – М.: АЗЪ, 1993, стр. 190). Изложенное свидетельствует о сходстве по семантическому фактору сравниваемых словесных обозначений.

Проведенный анализ позволяет сделать вывод о сходстве в целом заявленного обозначения «ЁЛОЧКА» и противопоставленного товарного знака «Елочная» по свидетельству № 189326 по фонетическому, семантическому и графическому факторам сходства словесных обозначений. Следовательно, заявленное обозначение «ЁЛОЧКА» и противопоставленный товарный знак «Елочная» по свидетельству № 189326 ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Правовая охрана противопоставленного товарного знака «Елочная» по свидетельству № 189326 прекращена в связи с его неиспользованием на основании решения Роспатента от 26.02.2010 в отношении товаров 30 класса МКТУ «мороженое; лед пищевой». Товары 30 класса МКТУ скорректированного перечня заявленного обозначения «ЁЛОЧКА» и остальные товары 30 класса МКТУ противопоставленного товарного знака «Елочная» по свидетельству № 189326 относятся к разным родовым понятиям («мороженое; пищевой лед» и «зерновые продукты, кондитерские и хлебобулочные изделия,

кофе, чай, сахар»), имеют разный круг потребителей, а также условия сбыта (секции прилавков, на которых товары предлагаются к продаже), что не позволяет признать их однородными.

В силу отсутствия однородности сравниваемых товаров 30 класса МКТУ заявленного обозначения «ЁЛОЧКА» и противопоставленного товарного знака «Елочная» по свидетельству № 189326 у коллегии Палаты по патентным спорам отсутствуют основания для вывода о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В связи с тем, что несоответствие заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса не устранено, учитывая вышеизложенное, коллегия Палаты по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 16.03.2010, оставить в силе решение Роспатента от 16.12.2009.