


## **ЗАКЛЮЧЕНИЕ** **по результатам рассмотрения возражения заявления**

Коллегия в порядке, установленном четвертой частью 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, рассмотрела возражение, поступившее 11.04.2018, поданное компанией Премия Таллинна Кюльмхооне АС, Республика Эстония (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2016717661, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2016717661 было подано 19.05.2016 на регистрацию товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 30 класса МКТУ «мороженое».

После внесения 12.07.2017 изменений в заявленное комбинированное



обозначение, оно представляет собой этикетку , где на фоне вертикальных волнистых полос фиолетового и желтого цвета расположены

изобразительные и словесные элементы.

Изобразительный элемент, расположенный в центральной части этикетки, представляет собой реалистичное изображение вертикально расположенного вафельного рожка с шариком мороженого, частично покрытого шоколадной глазурью.

Изобразительный элемент в виде круга на фоне белой полосы, в центральной части которого размещено схематичное изображение человека с бородой, а в нижней части расположен словесный элемент «Хладокомбинат № 1», выполненный стилизованным шрифтом, расположен в верхней части этикетки. Словесный элемент «Сахарная трубочка», расположенный в центральной части этикетки на фоне вафельного рожка, выполнен стилизованным шрифтом под наклоном.

Под словесным элементом «Сахарная трубочка» расположены словесные элементы «ПЛОМБИР» и «ЧЕРНАЯ СМОРОДИНА».

Изобразительный элемент в виде пятиугольника расположен в нижней части этикетки.

Правовая охрана товарного знака испрашивается в фиолетовом, желтом, белом, красном, коричневом, светло-коричневом цветовом сочетании.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2016717661 было принято 11.12.2017 на основании заключения по результатам экспертизы, в котором указано, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании положений пункта 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку сходно до степени смешения с товарными знаками №№ 496377, 461726, 455570, 455569, 458888, 422534, 422533, 428080, 259873, зарегистрированными с более ранним приоритетом на имя ЗАО «Холод Славмо», Республика Карелия, г. Петрозаводск, в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ.

В заключении по результатам экспертизы также отмечено, что слова «НОВИНКА», «Хладокомбинат №1», «Сахарная трубочка», «пломбир», «черная смородина», а также изображение мороженого, форма упаковки в виде прямоугольника, запаянного с двух сторон, не обладают различительной способностью, характеризуют заявленные товары, указывают на видовое наименование предприятия, вид, свойства, состав товаров, их форму, внешний вид, в связи с чем являются неохранными на основании положений пункта 1 статьи 1483 Кодекса.


Кроме того, в заключении по результатам экспертизы указано, что в связи с высокой степенью сходства заявленного обозначения с противопоставленными товарными знаками, обусловленной общим зрительным впечатлением за счет использованных цветов и тонов, сходных графических элементов, их композиционного расположения в целом, регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака может быть признана способной ввести потребителя в заблуждение, что не позволяет принять во внимание согласие правообладателя противопоставленных товарных знаков на такую регистрацию и снять вышеуказанные препятствия для регистрации.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 11.04.2018 поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента.

Основные доводы возражения касаются следующего.


Заявленное обозначение представляет собой композицию с фоном, состоящим из волнистых линий фиолетового и желтого цветов, и включает в себя элементы, каждый из которого имеет значение как для поверхностного восприятия, так и для детального изучения.

Композиция, состоящая из волнистых линий желтого и синего цвета, присутствующих в качестве фона во всех противопоставленных регистрациях, принадлежащих ЗАО «Холод Славмо», зарегистрирована в качестве товарного

знака  по свидетельству №274938, исключительное право на который принадлежит заявителю.


В состав заявленного обозначения также включен графический элемент




, зарегистрированный в качестве товарного знака по свидетельству №453922, который индивидуализирует производителя продукции, и который также имеет более раннюю регистрацию товарного знака  по свидетельству №248535.

Все противопоставленные товарные знаки также содержат графические



элементы (товарный знак  по свидетельству №455570; товарный знак



 по свидетельству №259873), индивидуализирующие производителя продукции - ЗАО «Холод Славмо».

При визуальном восприятии данные элементы, выделяясь на фоне этикетки, заставляют обратить на себя внимание.

Заявитель также является правообладателем патента №52995 на промышленный образец «ЭТИКЕТКА ДЛЯ УПАКОВКИ МОРОЖЕНОГО», основные элементы которого совпадают с заявленным обозначением.

В возражении приведена информация о том, что с 1996 ООО «Хладокомбинат №1» выпускал мороженое, дизайн упаковки которого претерпел незначительные изменения, но в целом остался неизменным (наличие

изображения сахарного рожка, фон композиции, состоящий из волнистых линий синего и желтого цветов), что позволяло отличать данный продукт от мороженого других производителей.

В настоящее время исключительное право на товарные знаки и промышленные образцы, используемые для маркировки продукции, производимой ООО «Хладокомбинат №1», принадлежит заявителю.

Заявитель и ООО «Хладокомбинат №1» входят в одну группу компаний и принадлежат одному участнику.

Заявитель, ООО «Хладокомбинат №1» (фактический производитель продукции) и правообладатель противопоставленных товарных знаков ООО «Холод Славмо» в течение последних пятнадцати лет находились в процессе судебного противостояния относительно использования упаковки мороженого «Сахарная трубочка».

Данный спор, длившийся более 15 лет в рамках судебного процесса по делу №А56-42830/2015, был завершен заключением мирового соглашения, в котором стороны договорились о вариантах упаковки, которую каждая из сторон вправе вводить в гражданский оборот для реализации мороженого «Сахарная трубочка».

Согласно пункту 10 мирового соглашения ЗАО «Холод Славмо» дает свое согласие на регистрацию указанных в соглашении дизайнов упаковок в качестве товарных знаков на имя заявителя, в том числе на упаковку, заявленную на регистрацию товарного знака по заявке №2016717661.


Таким образом, предоставление письма-согласия правообладателя противопоставленных товарных знаков – ООО «Холод Славмо» на регистрацию заявленного обозначения на имя заявителя является следствием длительного сосуществования на рынке производимой ими продукции.

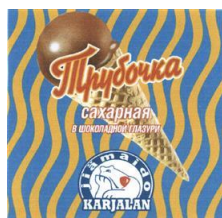
Данное согласие закрепляет фактически сложившееся на рынке сосуществование продукции, производимой двумя хозяйствующими субъектами, и устанавливает согласованный ими и утвержденный судом порядок маркировки

продукции обоими субъектами, который даст возможность потребителю отличать товар одного производителя от другого, и, таким образом, завершить противостояние конкурентов и устранить возможность смешения товаров.

В возражении также приведена информация о том, что заявитель обратился в Лабораторию социологической экспертизы Федерального социологического центра РАН для проведения социологического опроса относительно возможности



смешения упаковок продукции, маркированной обозначением  по заявке №2016717662, который по композиционному решению наиболее близок к заявленному обозначению, и противопоставленным товарным знаком



по свидетельству №461726.

На основании изложенного заявитель просит зарегистрировать товарный знак по заявке № 2016717661 в отношении всех заявленных товаров 30 класса МКТУ.

К возражению приложены следующие документы:

- первичные результаты социологического опроса, проведенного Лабораторией социологической экспертизы Федерального социологического центра РАН;

- копия распоряжения АООТ «Хладокомбинат №1» от 16.07.1996 №9 о разработке этикетки для упаковки мороженого с использованием сахарных рожков;

- копия эскиза этикетки;
- копия распоряжения АООТ «Хладокомбинат №1» № 11 от 20.08.1996 г. об утверждении макета этикетки;
- копия справки об объемах продаж;
- копия статьи из журнала «Российский Фермер»;
- копия диплома VII ярмарки «Российский Фермер» 24-30 августа 1998;
- публикации в средствах массовой информации, в которых приводятся сведения о продукции ООО «Хладокомбинат № 1», ассортимента «Сахарная трубочка»;
- анализ судебных и иных актов по спорам между ООО «Хладокомбинат №1» и ЗАО «Холод-Славмо» относительно мороженого «Сахарная трубочка»;
- копия мирового соглашения в рамках судебного процесса (дело № А56-42830/2015);
- копия письма-согласия ЗАО «Холод Славмо»;
- оригинал сопроводительного письма о направлении в материалы заявки оригинала письма-согласия;
- справка Лаборатории социологической экспертизы.

В дополнение к возражению 05.06.2018 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступила корреспонденция, содержащая копию заключения, подготовленного Лабораторией социологической экспертизы Федерального социологического центра РАН по результатам опроса, проведенного среди потребителей мороженого.

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

С учетом даты поступления (19.05.2016) заявки №2016717661 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный 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 Минэкономразвития России от 20 июля 2015 года №482, и введенные в действие 31 августа 2015 года (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, в частности, 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.

В соответствии с требованиями пункта 1.1. (2) статьи 1483 Кодекса, положения пункта 1 настоящей статьи не применяются в отношении обозначений, которые состоят только из элементов, указанных в подпунктах пункта 1 настоящей статьи и образующих комбинацию, обладающую различительной способностью.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью относятся, в частности, реалистические или схематические изображения товаров, заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров.

В соответствии с требованиями подпункта 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.



Согласно пункту 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно пункту 44 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, указанные в пунктах 42 (сходство словесных обозначений) и 43 (сходство изобразительных и объемных обозначений) Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

Согласно пункту 46 Правил регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в пункте 6 статьи 1483 Кодекса, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя.

Как указано выше, в качестве товарного знака заявлено комбинированное

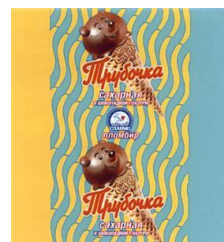


обозначение в виде этикетки , где на фоне вертикальных волнистых полос фиолетового и желтого цвета расположены изобразительные и словесные элементы.

Заявитель не возражает против исключения из правовой охраны словесных элементов «НОВИНКА», «Хладокомбинат №1», «Сахарная трубочка», «пломбир», «черная смородина» и изображения мороженого, что было указано в ответе заявителя на уведомление о результатах проверки соответствия заявленного обозначения требованиям законодательства.

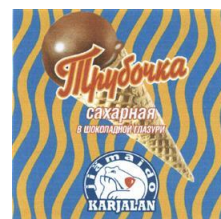
Препятствием для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака выступают следующие товарные знаки, правообладателем которых является ЗАО «Холод Славмо»:

- товарный знак по свидетельству №496377



;

- товарный знак по свидетельству №461726



;

- товарный знак по свидетельству №455570



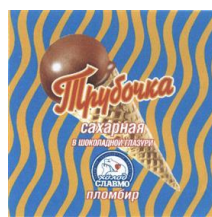
- товарный знак по свидетельству №455569



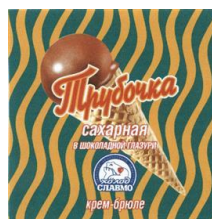
- товарный знак по свидетельству №458888



- товарный знак по свидетельству №422534



- товарный знак по свидетельству №422533



- товарный знак по свидетельству №428080



- товарный знак по свидетельству №259873



Указанные товарные знаки охраняется, в частности, в отношении товаров 30 класса МКТУ «мороженое».

Сходство заявленного обозначения с противопоставленными товарными знаками было установлено на основании сходного общего зрительного впечатления, а также идентичности товаров 30 класса МКТУ (мороженое), в отношении которых они зарегистрированы и испрашивается регистрация товарного знака по заявке №2016717661.

Вместе с тем, заявителем представлено письмо-согласие правообладателя противопоставленных товарных знаков на регистрацию товарного знака по заявке №2016717661 на имя заявителя в отношении заявленных товаров 30 класса МКТУ.

Представленное письмо-согласие предоставлено правообладателем противопоставленных товарных знаков во исполнение пункта 10 Мирового соглашения по делу №А56-42830/2015 от 23.05.2016, заключенного между ЗАО «Холод Славмо» и ООО «Хладокомбинат №1» на основании статей 139-142 АПК Российской Федерации в целях устранения спора.

Кроме того, заявителем представлено заключение, подготовленное Лабораторией социологической экспертизы Федерального социологического центра РАН по результатам опроса среди совершеннолетних жителей Российской Федерации - потребителей мороженого, проведенного с 29.03.2018 по 03.04.2018 методом интернет-опроса. При проведении исследования выборкой были охвачены 204 городских округа и муниципальных районов в 65 регионах Российской Федерации. Всего было опрошено 500 человек, отобранных на основании вопросов-фильтров.

Результаты данного опроса показывают, что подавляющее большинство респондентов (81%) полагают, что мороженое, маркированное обозначением



«Сахарная трубочка» и товарным знаком ,  
производятся разными компаниями, а 84% респондентов различают мороженое, маркированное этими обозначениями, что свидетельствует об отсутствии вероятности введения потребителей в заблуждение относительно производителя мороженого, маркированного обозначением, композиция которого близка к композиции заявленного обозначения. Указанное позволяет экстраполировать результаты данного исследования на заявленное обозначение и сделать вывод о том, что регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака не будет вводить потребителя в заблуждение.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 11.04.2018, отменить решение Роспатента от 11.12.2017 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2016717661.**