

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 от 22.01.2015. Данное возражение подано ООО «Продукт «Чистая линия», Россия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2012743411, при этом установлено следующее.

Заявка № 2012743411 на регистрацию комбинированного обозначения со словесными элементами «МОРОЖЕНОЕ», «ПЛОМБИР», «ЧИСТАЯ ЛИНИЯ» была подана на имя заявителя 13.12.2012 в отношении товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки на государственную регистрацию заявлено комбинированное обозначение, состоящее из графических и словесных элементов. Графическая часть выполнена в виде прямоугольника голубого цвета, большая сторона которого расположена горизонтально. Около каждой из вертикальных сторон прямоугольника находятся три параллельные полосы белого цвета. На плоскости прямоугольника диагонально размещён словесный элемент «МОРОЖЕНОЕ ПЛОМБИР», причём слово «МОРОЖЕНОЕ» выполнено стандартным шрифтом синего цвета в кириллице, а слово «ПЛОМБИР» расположено строкой ниже и выполнено стандартным шрифтом красного цвета в кириллице. Под указанным словесным элементом расположен логотип фирмы-заявителя, представляющий собой словесный элемент «Чистая Линия»,

выполненный оригинальным шрифтом белого цвета с коричневой окантовкой, расположенный по диагонали в два ряда. Первые буквы обозначения являются заглавными. С правой нижней стороны обозначения расположена ветка дерева с зелеными листьями. Указанное обозначение расположено на изображении кольца красного цвета с коричневой окантовкой, на котором заглавными буквами стандартного шрифта белого цвета выполнено: сверху - «ПРОДУКТ» (в кириллице), а снизу - trade mark (в латинице), что в переводе означает - товарный знак. Комбинация словесных элементов и логотипа повторяется дважды.

Роспатентом 06.10.2014 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2012743411. 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 30 класса МКТУ в связи с его несоответствием требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса (далее – решение Роспатента).

Доводы мотивированы тем, что заявленное обозначение в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ сходно до степени смешения с ранее зарегистрированным на имя иного лица (ОАО Концерн «КАЛИНА») товарным знаком по свидетельству № 272258 (приоритет 12.05.2003, товары 30 класса МКТУ) [1]. При этом приведены подробные сведения по сравнительному анализу однородности товаров «мороженое» и «пищевой лед».

В заключении экспертизы также отмечено, что словесные элементы «МОРОЖЕНОЕ» и «ПЛОМБИР», указывающие на вид и свойства товара, а также словесные элементы «продукт», «trade mark» (с англ. товарный знак, фабричная марка), не обладающие различительной способностью, являются неохранными на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 22.01.2015 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель согласен с тем, что все словесные элементы заявленного обозначения, кроме словосочетания «ЧИСТАЯ ЛИНИЯ», являются неохраняемыми на основании положений пункта 1 статьи 1483 Кодекса;

- заявителем подано заявление в Суд по интеллектуальным правам (далее – СИП) о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству № 272258 в отношении товара 30 класса МКТУ «пищевой лед». Принимая во внимание, что ранее правовая охрана данного знака уже была досрочно прекращена в отношении товара «мороженое», представляется, что правообладатель не заинтересован в сохранении регистрации в рассматриваемой области деятельности. Также следует указать, что к моменту проведения заседания коллегии СИП уже должен принять решение по поданному заявлению.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в отношении заявленного товара 30 класса МКТУ: «мороженое».

В подтверждение изложенных доводов к возражению приложены:

- распечатка свидетельства № 272258 (1);
- копия заявления в СИП (2).

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

С учетом даты подачи (13.12.2012) заявки № 2012743411 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 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не

отозвана или не признана отозванной; 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 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно пункту 14.4.2.4 Правил установлено, что комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.


Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) и (г) пункта 14.4.2.2 Правил.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.




Заявленное обозначение «» является комбинированным и представляет собой горизонтально-ориентированную этикетку, содержащую



словесные элементы «МОРОЖЕНОЕ», «ПЛОМБИР» и композицию «», включающую словесные элементы «Чистая Линия» и «ПРОДУКТ», «trade mark» и изобразительные элементы в виде кольца и ветви. Словесные элементы выполнены заглавными и строчными буквами русского и латинского алфавитов. Словесные элементы и композиция повторяются в этикетке дважды. Правовая охрана знаку

испрашивается в цветовом сочетании: «белый, красный, синий, голубой, коричневый, зелёный» в отношении товара 30 класса МКТУ: «мороженое».



Противопоставленный товарный знак «» [1] является комбинированным и представляет собой горизонтально-ориентированный прямоугольник, содержащий словесный элемент «ЧИСТАЯ ЛИНИЯ», выполненный на двух строках и разделенный волнистой линией. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в белом и зеленом цветовом сочетании, в том числе, в отношении товара 30 класса МКТУ: «пищевой лед».

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного знака [1] показал, что они являются сходными в силу того, что содержат в своем составе тождественный, с точки зрения фонетики и семантики, словесный элемент «Чистая Линия» / «ЧИСТАЯ ЛИНИЯ».

С точки зрения графического критерия сходства имеют место некоторые отличия выполнения сравниваемых словесных элементов, однако, они, в данном случае, имеют второстепенное значение, поскольку не приводят к качественно иному восприятию данного словесного элемента.

Анализ однородности товаров, указанных в перечнях сопоставляемых обозначений, показал следующее.

Регистрация заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров «мороженое» 30 класса МКТУ. Противопоставленный товарный знак [1] содержит в своем перечне товар 30 класса МКТУ: «пищевой лед».

Сравнение упомянутых товаров показало, что они являются однородными, поскольку относятся к пищевой продукции, производимой хладокомбинатами, имеют одни и те же назначение, условия производства и сбыта, а также круг потребителей.

Следует обратить внимание, что сходство обозначений и однородность товаров заявителем не оспаривается.

Вместе с тем, коллегией было принято во внимание, что решением СИП от 11.03.2015 по делу № СИП-1037/2014 правовая охрана товарного знака по свидетельству № 272258 досрочно прекращена в отношении товара 30 класса МКТУ «пищевой лед». Следовательно, указанный товарный знак не является препятствием для регистрации заявленного обозначения.

Анализ охраноспособности заявленного обозначения, с точки зрения его соответствия требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, показал, что оно содержит неохраноспособные элементы: «ПРОДУКТ» и «trade mark», которые с точки зрения композиции занимают в обозначении периферическое положение. Также заявленное обозначение включает элементы: «МОРОЖЕНОЕ», «ПЛОМБИР». Коллегия отмечает, что данные элементы занимают существенное пространственное положение, однако данные элементы в этикетке, предназначенной для маркировки мороженого, являются слабыми элементами и не обладают различительной способностью, а основную индивидуализирующую функцию в заявленном обозначении несет элемент «Чистая Линия», который доминирует по смыслу. Кроме того, согласно доводам возражения, заявитель согласен с указанием данных элементов в качестве неохраняемых.

Резюмируя изложенное, заявленное обозначение может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении товара 30 класса МКТУ: «мороженое», с исключением из правовой охраны словесных элементов: «МОРОЖЕНОЕ», «ПЛОМБИР», «ПРОДУКТ» и «trade mark».

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

удовлетворить возражение от 22.01.2015, отменить решение Роспатента от 06.10.2014 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2012743411.