

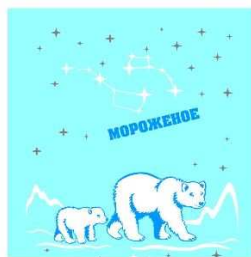
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

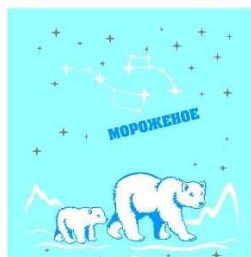
по результатам рассмотрения возражения заявления

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, поступившее 14.09.2015 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее - Роспатент), на решение Роспатента от 13.05.2015 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2013729000, поданное Тарасовой Гульнаррой Наримовной, г. Омск (далее - заявитель), при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2013729000 подано на регистрацию в качестве товарного знака 23.08.2013 в отношении товаров 30 класса МКТУ «мороженое».

Согласно описанию, приведенному в заявке, в качестве товарного знака



заявлено комбинированное обозначение , которое включает изображение белой медведицы с медвежонком, идущих по снежным торосам, размещенное на фоне прямоугольника бирюзового цвета. Над изображением медведицы с медвежонком размещено под углом вверх наименование продукта «мороженое». Над словесным элементом выполнены рисунки белого цвета, имитирующие созвездия Большой и Малой медведицы, а остальной фон прорисован хаотично расположенными темными крестиками, имитирующими звезды. При исполнении обозначения использованы бирюзовый, синий, белый, темно-серый цвета.

Роспатентом 13.05.2015 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2013729000. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому товарный знак не соответствует требованиям пунктов 1 (3) и 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до



степени смешения с товарными знаками по свидетельству №489223



с приоритетом от 06.04.2012 и по свидетельству №521679 с приоритетом от 18.06.2013, зарегистрированными на имя ООО «Фабрика мороженого «Славица», г. Красноярск, в отношении товаров 30 класса МКТУ, признанных однородными товарам 30 класса МКТУ, указанным в перечне заявки №2013729000.

Заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки признаны сходными в связи со сходством их изобразительных элементов в виде стилизованного изображения медведя.

Также в заключении по результатам экспертизы отмечено, что словесный элемент «мороженое» представляет собой наименование вида товара, в связи с чем является не охраняемым на основании пункта 1 (3) статьи 1483 Кодекса.

В возражении, поступившем 14.09.2015, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявленное обозначение было признано сходным с товарными знаками по свидетельствам №489223, №521679 только по изображению медведя, а не на основе общего впечатления от сравниваемых обозначений;

- вместе с тем, сравниваемые знаки имеют различное смысловое содержание и различную графическую проработку;

- в заявленном обозначении изображены медведица с медвежонком, при этом композиция дополнена изображением созвездий Большой и Малой медведицы, а в противопоставленных товарных знаках изображен один медведь;

- заявленное обозначение отличается наличием фоновой прорисовки, символизирующей снежные торосы и звездное небо, а в противопоставленных товарных знаках фон выполнен в виде равномерно залитого цветом поля;

- тема «белый медведь» распространена в товарных знаках, зарегистрированных на имя различных правообладателей для мороженого (№№:153112, 214833, 234887, 481962, 480730 и др.);

- таким образом, заявленное обозначение не является сходным до степени смешения с противопоставленными товарными знаками, так как формирует иное общее впечатление и иные ассоциации.

На заседании коллегии, состоявшемся 07.12.2015, были выявлены дополнительные обстоятельства, препятствующие государственной регистрации товарного знака по заявке №2013729000 в рамках требований пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, которые не были учтены в решении Роспатента от 13.05.2015.

А именно, заявленное обозначение также сходно до степени смешения с



товарным знаком по свидетельству №207975 с приоритетом от 17.06.1998, ранее зарегистрированным на имя ООО «Теклон», Москва, в том числе, в отношении товаров 30 класса МКТУ, признанных однородными товарам 30 класса МКТУ, указанным в перечне заявки №2013729000.

В связи с указанным доводом коллегии заявитель в корреспонденции, поступившей 16.03.2016, представил следующие аргументы в защиту регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака:

- сравниваемые обозначения различны по колористическому решению, композиционному построению и графической проработке изображений медведицы с медвежонком;

- в противопоставленном товарном знаке фон с насыщенной темной верхней зоной и светлой нижней зоной ассоциируется с полярной ночью, тогда как в заявленном обозначении светло-голубой фон имитирует полярный день;

- в противопоставленном товарном знаке изображение медведей выполнено близким к фотографическому, животные нарисованы в натуралистическом стиле;

- в заявленном обозначении рисунок медведицы с медвежонком размещен в нижней части знака, выполнен линиями, штрихами и пятнами одного цвета, то есть является графическим рисунком, существенно отличающимся от фотографического изображения;

- несмотря на то, что сравниваемые знаки содержат изображения одних и тех же животных, смысловые значения этих знаков различны;

- в заявленном обозначении изображение медведицы и медвежонка является вспомогательным для раскрытия темы - созвездие Большой и Малой медведицы, изображение которых занимает существенную часть обозначения, и на этих элементах в значительной степени фиксируется внимание потребителей.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента и вынести решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2013729000 в отношении заявленных товаров 30 класса МКТУ с включением словесного элемента «мороженое» в состав товарного знака в качестве неохраняемого элемента.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия находит доводы заявителя убедительными.

С учетом даты подачи (23.08.2013) заявки №2013729000 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает

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 пунктом 1 (3) 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.

Подпунктом 2.3.2.3 пункта 2.3 Правил установлено, что к обозначениям, характеризующим товары, относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указание свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер); указания материала или состава сырья; указания веса, объема, цены товаров; даты производства товаров; данные по истории создания производства; видовые наименования предприятий; адреса изготовителей товаров и посреднических фирм; обозначения, состоящие частично или полностью из географических названий, которые могут быть восприняты как указания на место нахождения изготовителя товара.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующее положение.

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 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.

Комбинированные обозначения в соответствии с пунктом 14.4.2.4 Правил 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 и 14.4.2.3 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

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).

В соответствии с положениями пункта 14.4.2.3 Правил сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков:

- внешняя форма;
- наличие или отсутствие симметрии;
- смысловое значение;
- вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т. д.);
- сочетание цветов и тонов.

Перечисленные признаки могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

Для установления однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено комбинированное



обозначение , включающее прямоугольник бирюзового цвета, в нижней части которого размещены стилизованные изображения белой

медведицы, медвежонка и сугробов. Изобразительные элементы, размещенные в верхней части прямоугольника, ассоциируются со звездным небом, на фоне которого видны созвездия Большой и Малой медведицы. Под изображением созвездий размещен словесный элемент «МОРОЖЕНОЕ», выполненный стандартным шрифтом буквами русского алфавита синего цвета.

Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в бирюзовом, синем, белом, темно-сером цветовом сочетании в отношении товаров 30 класса МКТУ «мороженое».

В рамках требований пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса заявленному обозначению были противопоставлены товарные знаки по свидетельствам №№489223, 521679, 207975.



Товарные знаки (свидетельства №489223 и №521679) представляют собой комбинированные обозначения, в которых на фоне прямоугольников голубого и светло-бежевого цветов выполнено стилизованное изображение белого медведя. Под изображением медведя размещены словесные элементы «ПЛОМБИР» и «на СЛИВКАХ», выполненные оригинальным шрифтом буквами русского алфавита красным и синим цветом, соответственно. В товарном знаке по свидетельству №521679 над изображением медведя размещено словосочетание «с шоколадной крошкой», выполненное буквами русского алфавита коричневого цвета оригинальным шрифтом, ассоциирующимся с рукописным.

Правовая охрана указанным товарным знакам предоставлена в отношении товаров 30 класса МКТУ «мороженое, а именно пломбир».



Товарный знак по свидетельству №207975 представляет собой комбинированное обозначение, включающее прямоугольник, цвет которого варьируется от голубого – в нижней части, до синего – в верхней части. В центральной части прямоугольника размещены стилизованные изображения белой медведицы и медвежонка. На синем фоне прямоугольника изображены крупные точки белого цвета, ассоциирующиеся с хлопьями снега. Под изображением медведей размещено словосочетание «СЕВЕРНЫЙ МИШКА», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита синего цвета.

Правовая охрана указанному товарному знаку предоставлена, в том числе, в отношении товаров 30 класса МКТУ «мороженое; пищевой лед».

Товары 30 класса МКТУ, указанные в перечне заявленного и противопоставленных товарных знаков, являются однородными, поскольку относятся к одному роду (мороженое), имеют одинаковое назначение, круг потребителей, условия реализации. Довод об однородности товаров заявителем не оспаривается.

Анализ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков на тождество и сходство комбинированных обозначений показал следующее.

Сравниваемые товарные знаки включают стилизованное изображение белого медведя. Вместе с тем, коллегия отмечает, что изображение этого животного часто используется различными изготовителями для маркировки мороженого. Так, например, помимо противопоставленных заявленному обозначению товарных знаков, выявлены следующие зарегистрированные на имя различных лиц в отношении товаров 30 класса МКТУ «мороженое» товарные

знаки со стилизованным изображением белого медведя:



по

свидетельству №481963,



по свидетельству №530336,



по

свидетельству №234887,



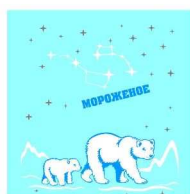
по свидетельству №522061,



по свидетельству №236674.

Таким образом, в связи со сниженной индивидуализирующей способностью образа белого медведя в отношении товаров 30 класса МКТУ «мороженое», коллегией оценивалось общее зрительное впечатление, получаемое при сравнении заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков.

Обозначения



в целом

воспринимаются, как единые яркие и отличные друг от друга композиции. Отличия достигаются за счет различного композиционного и цветового решения знаков, различной графической проработки изображений медведей. Также на формирование различного зрительного и смыслового образа оказывает влияние наличие иных отличающихся изобразительных и словесных элементов.

Так, в заявленном обозначении на звездном небе выделены созвездия Большой и Малой медведиц, которые согласуются с изображениями медведицы и медвежонка в смысловом отношении. В товарном знаке по свидетельству №207975 темное небо запорошено хлопьями снега, а на формирование

смысловых ассоциаций существенное влияние оказывает словосочетание «СЕВЕРНЫЙ МИШКА». В товарных знаках по свидетельствам №489223, 521679 выполнено изображение одного медведя, которое не вызывает смысловых ассоциаций, подобных заявленному обозначению. При этом слова «ПЛОМБИР на СЛИВКАХ» являются существенной частью композиции, поскольку занимают значительную площадь противопоставленных товарных знаков, выполнены яркими цветами в оригинальной графической манере.

В результате коллегия пришла к выводу о том, что заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки не будут смешиваться в гражданском обороте в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ.

Что касается словесного элемента «мороженое», который в соответствии с пунктом 1 (3) статьи 1483 Кодекса указывает на вид товара, то заявитель не оспаривает включение этого элемента в состав товарного знака в качестве неохраняемого элемента.

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

удовлетворить возражение, поступившее 14.09.2015, отменить решение Роспатента от 13.05.2015 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2013729000.