

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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 21.04.2010, поданное Закрытым акционерным обществом «ХЛАДОКОМБИНАТ №1», Санкт-Петербург (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2008719844/50, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке №2008719844/50 с приоритетом от 24.06.2008 заявлено на государственную регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 30 класса МКТУ «мороженое».

Согласно описанию, приведенному в заявке, на регистрацию заявлено комбинированное обозначение, состоящее из изображения круглой медали золотого цвета, в центре которой помещен словесный элемент «ЭТАЛОН», выполненный крупными заглавными буквами русского алфавита желтого цвета с черным контуром, а по окружности – словесные элементы «ЗНАМЕНИТОЕ ЛЕНИНГРАДСКОЕ МОРОЖЕНОЕ», выполненные заглавными буквами «выпуклым» шрифтом, и изображение точки.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 11.01.2010 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака, мотивированное несоответствием заявленного обозначения требованиям пунктов 1 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Данное решение обосновано в заключении экспертизы тем, что заявленное обозначение состоит только из неохраноспособных элементов, так как словесный элемент «ЭТАЛОН» указывает на свойства и качество товаров,

носящие хвалебный характер, а словосочетание «ЗНАМЕНИТОЕ ЛЕНИНГРАДСКОЕ МОРОЖЕНОЕ» вошло во всеобщее употребление как обозначение товара (мороженое) определенного вида.

В заключении экспертизы также указано, что заявленное обозначение сходно до степени смешения в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ с товарным знаком по свидетельству №275326, зарегистрированным на имя другого лица и имеющим более ранний приоритет.

Вывод экспертизы о сходстве знаков основан на фонетическом и семантическом критериях сходства обозначений.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 21.04.2010, в котором заявитель выражает несогласие с решением Роспатента от 11.01.2010. Доводы возражения сводятся к следующему:

- 1) слово «ЭТАЛОН» в прямом значении – «образцовая мера (или измерительный прибор), служащая для воспроизведения, хранения и передачи единиц измерения с наивысшей достижимой при данном состоянии науки и техники точностью», а в переносном значении – «мерило, образец для сравнения с чем-либо», поэтому данный словесный элемент вызывает дополнительные рассуждения, домысливания и ассоциации и сам по себе не указывает на какие-либо определенные свойства и качество товара «мороженое»;
- 2) словосочетание «ЗНАМЕНИТОЕ ЛЕНИНГРАДСКОЕ МОРОЖЕНОЕ» не является вошедшим во всеобщее употребление как обозначение товара определенного вида, так как в Палате по патентным спорам не рассматривалось подобное дело и не выносилось соответствующее решение;
- 3) заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак не являются сходными, так как они различаются фонетически (количество слов), визуально (количество слов и наличием в

составе заявленного обозначения изобразительного элемента) и семантически (в заявлении обозначении доминирует словесный элемент «ЭТАЛОН»);

4) товары 30 класса МКТУ «мороженое», в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны заявленному обозначению, и товары 30 класса МКТУ «пищевой лед», в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак, не являются однородными, так как они имеют разный состав, разное назначение и разный круг потребителей.

С учетом изложенных доводов заявителем выражена просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заяленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех товаров, приведенных в заявке.

Кроме того, на заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 22.06.2010, на основании абзаца 2 пункта 4.8 Правил ППС коллегия выявила дополнительные обстоятельства, которые не были учтены в заключении экспертизы, а именно, несоответствие входящих в состав заявленного обозначения словесных элементов «ЗНАМЕНИТОЕ ЛЕНИНГРАДСКОЕ МОРОЖЕНОЕ» требованиям подпункта 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса: словесный элемент «ЗНАМЕНИТОЕ» является указанием на свойство товаров, носящим хвалебный характер; словесный элемент «ЛЕНИНГРАДСКОЕ» может быть воспринят как указание на место нахождения изготовителя товаров – Санкт-Петербург, поскольку «Ленинград» – одно из широко известных исторических названий Санкт-Петербурга; словесный элемент «МОРОЖЕНОЕ» указывает на вид товара.

Представитель заявителя, не явившийся на указанное заседание коллегии Палаты по патентным спорам, был ознакомлен с этими дополнительными обстоятельствами (см. уведомление ФГУ ФИПС от 25.06.2010 о переносе даты заседания коллегии), и, таким образом, в соответствии с абзацами 2 и 3 пункта 4.8 Правил ППС заявителю была предоставлена возможность для

представления своих соображений. Данным правом заявитель не воспользовался, своих соображений не представил, и представитель заявителя на заседание коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшееся 05.08.2010, не явился.

Изучив материалы дела, коллегия Палаты по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (24.06.2008) 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 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 абзацем 1 и подпунктом 3 пункта 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, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

В соответствии с пунктом 2.3.2.3 Правил к обозначениям, характеризующим товары, относятся, в частности, простые наименования товаров, указания свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер) и обозначения, состоящие частично или полностью из географических названий, которые могут быть восприняты как указания на место нахождения изготовителя товара.

В соответствии с абзацем 1 и 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.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы. Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

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

Заявленное обозначение представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из изображения круга желтого цвета с окантовкой коричневого цвета. В центре данного изобразительного элемента помещен словесный элемент «ЭТАЛОН», выполненный крупным оригинальным шрифтом заглавными буквами русского алфавита желтого цвета с черным контуром, а по окружности изобразительного элемента – словесные элементы «ЗНАМЕНИТОЕ ЛЕНИНГРАДСКОЕ МОРОЖЕНОЕ», выполненные приподнятым шрифтом заглавными буквами русского алфавита желтого цвета, и изображение точки желтого цвета.

Следует отметить, что в заявлении обозначении доминирует словесный элемент «ЭТАЛОН», поскольку он акцентирует на себе внимание, занимая центральное положение и большую часть пространства, и запоминается легче, чем простые изобразительные элементы (изображения круга и точки). В свою очередь, словесные элементы «ЗНАМЕНИТОЕ ЛЕНИНГРАДСКОЕ МОРОЖЕНОЕ» занимают периферийное положение, то есть играют второстепенную роль.

Предоставление правовой охраны заявлению обозначению испрашивается в отношении товаров 30 класса МКТУ «мороженое».

Слово «ЭТАЛОН» означает «мерило, образец, то есть носитель каких-нибудь характерных черт, качеств, воплощение чего-нибудь» (см. Ожегов С.И., Толковый словарь русского языка, М: Азъ, 1993, с.947).

Что касается отмеченного заявителем иного значения данного слова («образцовая мера (или измерительный прибор), служащая для воспроизведения, хранения и передачи единиц измерения с наивысшей достижимой при данном состоянии науки и техники точностью»), то следует отметить, что при его восприятии применительно к товарам «мороженое», в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны заявлению обозначению, оно воспринимается не в значении измерительного прибора, а в значении именно образца, позитивно выделяющем указанные товары заявителя среди аналогичных товаров других производителей.

Принимая во внимание изложенное, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу о том, что доминирующий в составе заявленного обозначения словесный элемент «ЭТАЛОН» является указанием на свойства товаров, носящим хвалебный характер, то есть неохраноспособным.

Вывод экспертизы о том, что словосочетание «ЗНАМЕНИТОЕ ЛЕНИНГРАДСКОЕ МОРОЖЕНОЕ» вошло во всеобщее употребление как обозначение товара определенного вида, коллегия находит необоснованным,

поскольку не располагает документами, позволяющими прийти к такому выводу.

Вместе с тем, словесный элемент «ЗНАМЕНИТОЕ» является указанием на свойство товаров, носящим хвалебный характер, так как «знаменитый» – это «прославленный, пользующийся очень большой известностью; выдающийся, замечательный, превосходный» (см. Интернет-портал «Яндекс: Словари / Толковый словарь русского языка Ушакова»).

Словесный элемент «ЛЕНИНГРАДСКОЕ» может быть воспринят как указание на место нахождения изготовителя товаров – Санкт-Петербург, поскольку «Ленинград» – одно из широко известных исторических названий Санкт-Петербурга (см. Интернет-портал «Яндекс: Словари / Словарь современных географических названий»).

Словесный элемент «МОРОЖЕНОЕ» указывает на вид товара.

Таким образом, словесные элементы «ЗНАМЕНИТОЕ ЛЕНИНГРАДСКОЕ МОРОЖЕНОЕ» также являются неохраноспособными.

Вышеизложенное обуславливает вывод о том, что заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Что касается вывода экспертизы о том, что заявленное обозначение сходно до степени смешения в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ с товарным знаком по свидетельству №275326, зарегистрированным на имя другого лица и имеющим более ранний приоритет, то установлено следующее.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №275326 (с приоритетом от 26.12.2002) представляет собой словесное обозначение «ЛЕНИНГРАДСКОЕ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Указанный товарный знак зарегистрирован, в частности, в отношении товаров 30 класса МКТУ «лед пищевой».

Сопоставительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака показал, что они производят различное общее зрительное впечатление, обусловленное тем, что сравниваемые знаки различаются своим видом (комбинированный – словесный), в составе заявленного обозначения присутствуют иные слова и графические элементы, и цветовым исполнением.

В заявлении обозначении доминирующее положение занимает слово «ЭТАЛОН». Слово «ЛЕНИНГРАДСКОЕ» в заявлении обозначении занимает периферийное положение, и, следовательно, оно не несет в нем индивидуализирующей нагрузки. Ввиду указанного сравнению подлежат словесные обозначения «ЭТАЛОН» и «ЛЕНИНГРАДСКОЕ», которые фонетически несходны (разный состав звуков), графически несходны (разный состав букв) и семантически несходны (имеют разное смысловое значение).

Кроме того, следует отметить, что слово «ЛЕНИНГРАДСКОЕ» в составе заявленного обозначения является указанием на место производства товаров (неохраноспособный элемент), а в противопоставленном товарном знаке оно является охраняемым – играет индивидуализирующую роль.

Изложенное позволяет сделать вывод о том, что заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак не ассоциируются друг с другом в целом, и, следовательно, они не являются сходными.

Товары 30 класса МКТУ «мороженое», в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны заявленному обозначению, и товары 30 класса МКТУ «лед пищевой», в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак, обычно выпускаются одним и тем же производителем (хладокомбинатом), и, следовательно, существует принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. Указанное обуславливает вывод о том, что данные товары являются однородными.

Вместе с тем, ввиду несходства сравниваемых знаков следует признать, что противопоставленный товарный знак не является препятствием для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

Указанное обуславливает вывод об отсутствии оснований для признания заявленного обозначения несоответствующим требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Учитывая изложенное, коллегия Палаты по патентным спорам решила:

**отказать в удовлетворении возражения от 21.04.2010, изменить решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 11.01.2010, отказать в государственной регистрации товарного знака по заявке №2008719844/50 с учетом дополнительных оснований.**