


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, рассмотрела возражение, поступившее в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 17.02.2017, поданное Открытым акционерным обществом «Новосибирский хладокомбинат», г. Новосибирск (далее - заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2014738319, при этом установила следующее.

Регистрация обозначения в качестве товарного знака по заявке №2014738319 с приоритетом от 14.11.2014 испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Заявленное обозначение представляет собой комбинированное обозначение



«», включающее в свой состав словесный элемент «ГОСТ» красного цвета, выполненный оригинальным шрифтом буквами русского алфавита со стилизацией буквы «О» в виде графического элемента, представляющего собой стилизованный государственный знак качества СССР с расположенным внутри него элементом «15%». Композиция представляет собой пятиугольник белого цвета, расположенный на красном фоне, повторяющий очертания вышеуказанного графического элемента.

Роспатентом 18.10.2016 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех товаров 30 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Заключение по результатам экспертизы мотивировано несоответствием заявленного обозначения требованиям пунктов 1, 3, 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное обосновывается следующим.

Включенный в состав заявленного обозначения элемент «15%» не обладает различительной способностью, в силу чего является неохраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Аббревиатура «ГОСТ» является обозначением межгосударственного стандарта в СНГ, в связи с чем его присутствие в заявленном обозначении может вводить потребителя в заблуждение относительно свойства и качества заявленных товаров, что не соответствует положениям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Заявленное обозначение является сходным до степени смешения с

изобразительным товарным знаком по свидетельству №413655



, зарегистрированным ранее на имя другого лица в отношении однородных товаров, в связи с чем не может быть зарегистрировано на основании положений пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В поступившем 17.02.2017 возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- заявленное обозначение состоит из неохраноспособных элементов, создающих оригинальную графическую композицию за счет оригинального взаимного расположения неохраняемых элементов, сочетания цветов;

- заявитель не согласен с мнением экспертизы относительно того, что словесный элемент "ГОСТ" заявленного обозначения может быть включен в состав заявленного обозначения в качестве неохраняемого только с согласия

соответствующего компетентного органа, а также относительно того, что представленный документ (Декларация о соответствии Таможенного союза. Регистрационный номер ТС № RU D-RU. ЛЯ79.В.02183) не подтверждает правомерность включения словесного элемента «ГОСТ» в качестве неохраняемого;

- заявленное обозначение не способно ввести потребителя в заблуждение относительно свойства и качества заявленных товаров, поскольку товары, для которых предназначено данное обозначение, соответствуют требованиям статьи 10 Закона РФ О защите прав потребителей от 07.02.1992 N 2300-1 (ред. от 03.07.2016);

- заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак различны по содержанию: композиционное построение, состав композиционных элементов и их графическая проработка в заявленном обозначении выбраны, чтобы в художественной форме подчеркнуть соответствие продукции высокому государственному стандарту; в противопоставленном обозначении, в связи с названием предприятия - ООО «Питание на вокзалах», и наличием изображения поезда, следует сделать вывод о том, что подчеркивается связь обозначения с железной дорогой;

- обозначения различны по внешней форме (лаконичная квадратная в заявленном обозначении и сложное сочетание прямоугольника с квадратом в противопоставленном);

- имеющие одинаковую форму пятиугольные элементы, включенные в сравниваемые обозначения, имеют существенные отличия; в заявленном обозначении пятиугольный элемент повторяется два раза.

- в письме от ООО «Новосибирский ЦСМ» (Новосибирский центр сертификации и мониторинга качества продукции») изложено мнение о том, что аббревиатура «ГОСТ», не может являться объектом авторского права, а также поясняется, что продукция ООО «Новосибхолод» отвечает требованиям одного из межгосударственным стандартов.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента по заявке №2014738319 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении ограниченного перечня

товаров 30 класса МКТУ, а именно – «вещества связующие для мороженого; йогурт замороженный [мороженое]; мороженое; порошки для приготовления мороженого; сорбет [мороженое]» с указанием всех цифровых и словесных элементов в качестве неохраняемых.

В подтверждение своих доводов заявителем были представлены следующие материалы:

- письмо от заявителя в адрес ООО «Новосибирский ЦСМ» (Новосибирский центр сертификации и мониторинга качества продукции») с просьбой о разъяснении необходимости представления согласия компетентного органа в случае размещения на этикетках продукции аббревиатуры «ГОСТ» [1];

- письмо от ООО «Новосибирский ЦСМ» [2];

- копии Декларации о соответствии Таможенного союза [3];

- рецептура продукции [4];

- макеты упаковок продукции [5].

Изучив материалы дела, коллегия сочла доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (14.11.2014) поступления заявки №2014738319 на государственную регистрацию товарного знака 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, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

Согласно положениям пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью.

В соответствии с положениями пункта 2.3.1. Правил к таким обозначениям, относятся, в частности, обозначения, представляющие собой отдельные буквы, цифры, не имеющие характерного графического исполнения, сочетания букв, не

имеющие словесного характера; линии, простые геометрические фигуры, а также их сочетания, не образующие композиций, дающих качественно иной уровень восприятия, отличный от восприятия отдельных входящих в них элементов.

Согласно пункту 1.1 статьи 1483 Кодекса положения пункта 1 настоящей статьи не применяются в отношении обозначений, которые состоят только из элементов, указанных в подпунктах 1 - 4 пункта 1 настоящей статьи и образующих комбинацию, обладающую различительной способностью.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

В соответствии с пунктом 2.5.1 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности. Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

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 отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с положениями пункта 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями; с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах 14.4.2.2., 14.4.2.3 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

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

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 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.

Заявленное обозначение представляет собой комбинированное обозначение



«ГОСТ», включающее в свой состав словесный элемент «ГОСТ» красного цвета, выполненный стандартным шрифтом буквами русского алфавита со стилизацией буквы «О» в виде графического элемента, представляющего собой стилизованный государственный знак качества СССР с расположенным внутри него элементом «15%». В центре композиции расположен пятиугольник белого цвета на красном фоне, повторяющий очертания вышеуказанного графического элемента.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Согласно определению «ГОСТ» - государственный стандарт, одна из основных категорий стандартов, установленных государственной системой стандартизации Российской Федерации (до 1993 г. – СССР) (см. Большая энциклопедия, М., «ТЕРРА», 2006, т. 13., с. 221).

Указанное позволяет коллегии прийти к выводу о том, что словесный элемент «ГОСТ», включенный состав заявленного обозначения, не обладает различительной способностью, поскольку является общепринятым сокращением в области

стандартизации, применяется в отношении всех товаров и должен быть свободен для использования всеми участниками гражданского оборота.

В подтверждение данного довода коллегия обращает внимание на ряд товарных знаков, зарегистрированных ранее в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ и включающих в свой состав элемент «ГОСТ» в качестве неохраняемого элемента.

К таким товарным знакам относятся, в частности:



(№491512)



(№497933)



(№525439)



(№539112)

(№570819) и другие.

Включенный в состав заявленного обозначения элемент «15%» представляет собой простое сочетание цифр и символа «%», не образующих композицию, дающую качественно иной уровень восприятия, отличный от восприятия отдельных входящих в нее элементов.

Таким образом, данный элемент не обладает различительной способностью, что заявителем не оспаривается.

Вместе с тем, заявителем не было доказано, что вышеуказанные неохраноспособные элементы образуют комбинацию, обладающую различительной способностью, что обуславливает невозможность применения коллегией положений пункта 1.1 статьи 1483 Кодекса.

Касательно довода, изложенного в заключении по результатам экспертизы заявленного обозначения, о том, что включенный в данное обозначение элемент «ГОСТ» способен вводить потребителя в заблуждение относительно свойства и качества заявленных товаров, коллегия сообщает следующее.

На территории России федеральный орган исполнительной власти в сфере стандартизации вводит в действие межгосударственные стандарты - ГОСТы, которым присваиваются специальные номера.

В этой связи следует заключить, что элемент «ГОСТ», включенный в заявленное обозначение, ввиду отсутствия специального номера, не указывает на конкретный межгосударственный стандарт, в связи с чем данный элемент не может являться прямым указанием на качественные характеристики товара.

Таким образом, основания для признания заявленного обозначения способным вводить потребителя в заблуждение, отсутствуют.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №413655



представляет собой комбинированное обозначение , включающее в свой состав графический элемент, представляющий собой стилизованный государственный знак качества СССР фиолетового цвета, находящийся в центре композиции, и совокупность геометрических фигур.

Анализ сопоставляемых обозначений по графическому критерию сходства показал, что они содержат графические элементы в виде знаков качества СССР, имеющие незначительные отличия в своей графической проработке.

При этом данные сходные элементы занимают в сопоставляемых обозначениях доминирующее положение.

Так, стилизованный знак качества СССР, включенный в противопоставленный знак, расположен в центре композиции, пространственно доминирует, воспринимается однозначно, и, благодаря этим особенностям, фиксирует на себе внимание потребителя.

Стилизованный знак качества СССР, включенный в заявленное обозначение, находится в центре словесного элемента, выполнен крупнее, чем буквы данного элемента, в связи с чем внимание потребителя будет акцентироваться на данном элементе.

Присутствие в обоих обозначениях вышеописанных запоминающихся графических элементов, выполняющих основную индивидуализирующую функцию, и имеющих высокую степень сходства, обуславливает сходство сопоставляемых обозначений в целом.

Кроме того, присутствующий в заявленном обозначении пятиугольник повторяет очертания графического элемента в виде стилизованного знака качества СССР, включенного в противопоставленный знак, что усиливает визуальное сходство данных обозначений.

Анализ сопоставляемых обозначений по семантическому критерию сходства показал следующее.

Стилизованный знак качества СССР, включенный в противопоставленный знак, является единственным элементом в композиции, вызывающим определенные, устойчивые ассоциации, поскольку другие элементы данного знака не являются узнаваемыми символами и представляют собой сочетание плохо запоминающихся разнородных геометрических фигур.

Словесный элемент «ГОСТ», включенный в заявленное обозначение, не обладает индивидуализирующей функцией, что усиливает смысловое значение графического элемента данного обозначения - стилизованного знака качества СССР

Таким образом, необходимо заключить, что в сопоставляемых обозначениях заложены общие понятия, идеи, в силу чего указанные обозначения могут вызывать

сходные ассоциации, связанные с качеством продукции, производимой во времена СССР.

Указанное обуславливает вывод коллегии о сходстве сопоставляемых обозначений по семантическому критерию сходства.

Довод заявителя относительно того, что противопоставленный знак воспринимается потребителем как связанный с железной дорогой, ввиду наличия в нем изображения поезда, не может быть признан убедительным, поскольку такое восприятие геометрических элементов противопоставленного знака носит субъективный характер.

Товары 30 класса МКТУ «вещества связующие для мороженого; йогурт замороженный [мороженое]; мороженое; порошки для приготовления мороженого; сорбет [мороженое]», в отношении которых испрашивается регистрация заявленного обозначения, однородны товарам 30 класса МКТУ (мороженное), в отношении которых зарегистрирован противопоставленный знак, поскольку либо относятся к одному виду – «мороженое», либо используются для приготовления последнего, имеют один круг потребителей и условия реализации.

Резюмируя проведенный анализ, необходимо заключить, что заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ, что противоречит требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 17.02.2017, оставить в силе решение Роспатента от 18.10.2016.