

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, регистрационный № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 07.09.2009 на решение федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2008711437/50, поданное ЗАО «Ландрин», Санкт-Петербург (далее – заявитель), при этом установлено следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2008711437/50 с приоритетом от 15.04.2008 на имя заявителя было заявлено изобразительное обозначение в форме сердечка с шероховатой поверхностью, представляющее собой кондитерское изделие необычной формы. Предоставление правовой охраны обозначению испрашивается в отношении товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 24.07.2009 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для всех товаров заявленного перечня на основании пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное изобразительное обозначение сходно до степени смешения со знаком по международной регистрации №798984 с конвенциональным приоритетом от 11.09.2002 (1) и с объемным товарным знаком по свидетельству №383705 с приоритетом от 22.01.2008 (2), ранее зарегистрированными на имя иных лиц в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 07.09.2009, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением федерального органа исполнительной

власти по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака. Существо доводов возражения сводится к следующему:

- сравниваемые обозначения являются несходными, поскольку заявленное обозначение имеет ярко выраженную, запоминающуюся форму «сердечка», являющуюся оригинальной для перечисленных в заявке товаров, а противопоставленные обозначения представляют собой объекты в форме шара без характерных особенностей, т.е. обычных для кондитерских изделий 30 класса МКТУ;
- смысловое значение обозначений различно за счет того, что форма «сердечка» в заявлении ассоциируется со словом «любовь», в то время как противопоставленные изображения выполнены в виде шара, не несущего смысловой нагрузки;
- отличительная способность сравниваемых обозначений основывается на определенном сочетании цветов и/или тонов. Рассматриваемое обозначение выполнено в светлой цветовой гамме. Противопоставленные знаки имеют ярко выраженный розовый цвет. В этой связи сходство сопоставляемых обозначений отсутствует;
- сравниваемые знаки создают разное зрительное впечатление, заключающееся в том, что заявленное обозначение более теплое, праздничное ассоциируется с подарками, которые дарят в «день всех влюбленных», создает хорошее настроение, тогда как противопоставленные обозначения не имеют никаких оригинальных особенностей и конкретных ассоциаций не вызывают;
- необходимо отметить, что противопоставленный знак по международной регистрации №798984 не обладает различительной способностью, т.к. представляет собой реалистическое изображение товара, а именно конфеты шарообразной формы, которая является характерной для кондитерских изделий и мороженого. Данное мнение подтверждается решением Арбитражного суда г.Москвы;
- таким образом, на момент вынесения решения об отказе в государственной регистрации знака по заявке №2008711437/50 правовая охрана международной регистрации №798984 была прекращена, в этой связи противопоставление неправомерно;

- у противопоставленного товарного знака по свидетельству №383705 также отсутствует различительная способность.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности от 24.07.2009 и зарегистрировать заявленное изобразительное обозначение в качестве товарного знака по заявке №2008711437/50 в отношении всех заявленных товаров 30 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (15.04.2008) поступления заявки №2008711437/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя вышеуказанный Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (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:

1) товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию (статья 1492) в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана или не признана отозванной;

2) 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 14.4.2.3 Правил изобразительные и объемные обозначения сравниваются: с изобразительными обозначениями, с объемными обозначениями, с

комбинированными обозначениями, в композиции которых входят изобразительные или объемные элементы.

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 различных сочетаниях (пункт 14.4.2.3 Правил).

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представление 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 на регистрацию в качестве товарного знака обозначение по заявке №2008711437/50 является изобразительным и включает в свой состав изображение в форме «сердечка» с шероховатой поверхностью. Обозначение выполнено в белом, сером и бежевом цветовом сочетании. Правовая охрана обозначению испрашивается в отношении товаров 30 класса МКТУ.

Противопоставленные экспертизой знаки (1, 2) представляют собой изобразительное (1) и объемное (2) обозначения, выполненные в виде шарообразной формы с шероховатой поверхностью. Знаки выполнены в белом, кремовом, розовом, бежевом цветовом сочетании. Правовая охрана знакам предоставлена в отношении товаров 30 класса МКТУ.

Довод заявителя о том, что правовая охрана противопоставленной международной регистрации №798984 прекращена, является неубедительным, поскольку по сведениям базы данных ВОИС ([www.wipo.int](http://www.wipo.int)) данная регистрация действует на территории Российской Федерации.

Анализ заявленного изобразительного обозначения и противопоставленных знаков (1, 2) показал, что они являются сходными на основании следующего. Заявленное обозначение представляет собой объемное изображение в форме «сердечка» в обсыпке. При этом само изображение «сердечка» по форме приближено к изображению товара окружной формы (шара). Противопоставленные экспертизой знаки выполнены в виде изделий шарообразной формы в обсыпке. В этой связи видно, что сходство сравниваемых обозначений определяется по их внешнему виду и характеру изображений. Следует иметь в виду, что использование розового и бежевого оттенков, как в заявлении обозначении, так и в противопоставленных знаках обусловлено необходимостью графической передачи объемности обозначений. Вместе с тем, одинаковое оформление обозначений в виде шероховатой поверхности изделий, представляющих собой обсыпку кокосовой стружкой светлого цвета позволяет коллегии Палаты по патентным спорам прийти к выводу о сходстве обозначений по общему зрительному впечатлению. Необходимо также учесть, что изображения сравниваемых обозначений предназначены для маркировки идентичных товаров, представляющих собой кондитерские изделия, мороженое, т.е. товаров широкого потребления. В этой связи коллегией Палаты по патентным спорам при проведении анализа сравниваемых обозначений на тождество и сходство применялся более строгий подход, поскольку при восприятии данных обозначений велика вероятность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

Учитывая вышеизложенное, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу о том, что заявленное изобразительное обозначение по заявке №2008711437/50 является сходным до степени смешения с противопоставленными знаками (1, 2) в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ.

Таким образом, вывод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, является правомерным.

Вместе с тем, коллегией Палаты по патентным спорам на заседании, состоявшемся 23.12.2009, были выдвинуты дополнительные основания, которые не

были учтены в решении Роспатента. Так, заявленное обозначение по заявке №2008711437/50 не соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, т.к. не обладает различительной способностью, представляя собой реалистическое изображение товаров.

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

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

Положения вышеуказанного пункта не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Согласно пункту 2.3 (2.3.1) Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, могут относиться, в частности, реалистические изображения товаров, заявляемые на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров.

В связи с тем, что на заседании коллегии Палаты по патентным спорам 23.12.2009 заявитель отсутствовал, коллегия, руководствуясь пунктом 4.8 Правил, сочла необходимым перенести заседание на более поздний срок для ознакомления заявителя с выдвинутыми дополнительными основаниями. В адрес заявителя было направлено письмо (ф.001 от 26.01.2010) для представления заявителем своих соображений, относительно выдвинутых коллегией Палаты по патентным спорам дополнительных оснований.

Присутствовавший на заседании коллегии 19.02.2010 заявитель, представил дополнения к возражению, доводы которого сводятся к следующему:

- заявленное обозначение является оригинальным, обладает различительной способностью и воспринимается как товарный знак;
- рассматриваемое обозначение имеет ярко выраженную, запоминающуюся форму «сердечка», являющуюся оригинальной для заявленных товаров. Данная

форма не обусловлена только функциональным назначением товара, она является результатом творческих усилий заявителя;

- в качестве альтернативных форм выполнения обозначений, идентичных заявленному товарному знаку в отношении однородных товаров, заявитель приводит знаки по международным регистрациям №673892, 684321, 987293, 940986 на 5 л.

Изучив представленные заявителем дополнительные доводы, коллегия Палаты по патентным спорам признала их неубедительными на основании следующего.

Анализ заявленного изобразительного обозначения по заявке №2008711437/50 показал, что оно представляет собой реалистическое изображение заявляемых товаров (кондитерские изделия, мороженое), выполненных в форме «сердечка» в обсыпке, для обозначения этих товаров.

Вместе с тем, указанная правовая норма допускает регистрацию обозначения в качестве товарного знака в случае приобретения им различительной способности в результате его использования. Следует также учесть, что заявителем не представлено материалов, свидетельствующих о приобретении у заявленного обозначения различительной способности.

Учитывая вышеизложенное, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу о том, что заявленное обозначение по заявке №2008711437/50 в отношении заявленных товаров 30 класса МКТУ не соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В соответствии с вышеизложенным, Палата по патентным спорам решила:  
**отказать в удовлетворении возражения от 07.09.2009, оставить в силе решение Роспатента от 24.07.2009.**