

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, 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, рассмотрела возражение от 19.04.2010, поданное ЗАО «ХОЛОД СЛАВМО», г. Петрозаводск (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №285684, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2004723181/50 с приоритетом от 11.10.2004 зарегистрирован 31.03.2005 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №285684 на имя ЗАО «Хладокомбинат №1», Санкт-Петербург, в отношении товаров 30 класса МКТУ «мороженое».

В результате регистрации 29.07.2009 в Роспатенте договора №РД0053219 об отчуждении исключительного права на товарный знак в отношении всех товаров, правообладателем знака стала компания Премия Таллинна Кюльмхооне АС, Республика Эстония (далее – правообладатель).

Оспариваемый товарный знак представляет собой этикетку с изображением широкой горизонтальной полосы, которую сверху окаймляет полоска золотисто—желтого цвета, а снизу - полоска бирюзового цвета. Между этими полосками расположены волнистые горизонтальные линии золотисто-желтого и бирюзового цветов, на фоне которых выполнен горизонтальный ряд мороженого, изображенного в виде конуса бежевого цвета с коричневым шариком: вафельный рожок, облитый шоколадной глазурью.

Товарный знак охраняется в бирюзовом, коричневом, светло-коричневом, бежевом, золотисто-желтом цветовом сочетании.

В возражении от 19.04.2010, поступившем в Палату по патентным спорам, выражено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству № 285684 предоставлена в нарушение требований пунктов 1, 3 статьи 6 и пунктов 1, 3 статьи 7 Закона Российской Федерации от 23.09.92 №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», с изменениями и дополнениями от 11.12.2002 (далее — Закон).

Доводы возражения сводятся к тому к следующему.

1. Изобразительный товарный знак по свидетельству №285684 включает в себя изобразительный элемент – «рожок с глазурью», т.е. изображает товар 30 класса МКТУ – мороженое, являющееся формой товара для которого он зарегистрирован, причем только для мороженого в форме рожка, а для иного вида мороженого данный элемент будет являться ложным.
2. Изобразительные элементы, составляющие оспариваемый товарный знак, не образуют композицию, обладающую различительной способностью, вследствие чего отсутствует возможность отличать товары правообладателя оспариваемого товарного знака от товаров других правообладателей.
3. Оспариваемый товарный знак по свидетельству № 285684 сходен до степени смешения с комбинированным товарным знаком по свидетельству №259873, ранее зарегистрированным на имя лица, подавшего возражение, в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ. По мнению лица, подавшего возражение, сходство знаков обусловлено их визуальным сходством, которое определяется на основании одинакового общего зрительного впечатления от сравниваемых знаков, вследствие доминирования в них общего фона – чередующихся волнообразных полос переменной ширины, поскольку присутствие в противопоставленном комбинированном товарном знаке по свидетельству №259873 многокомпозиционной эмблемы не оказывает влияния на восприятие обозначения в целом.

4. Оспариваемый товарный знак по свидетельству №285684 содержит тождественные элементы с промышленными образцами (патенты №№58063, 57004), ранее зарегистрированными на имя лица, подавшего возражение, в отношении однородных товаров.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, выразило просьбу признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №285684 недействительным полностью.

К возражению приложены распечатки регистраций товарных знаков по свидетельствам №№285684, 259873 и промышленных образцов (патенты №№58063, 57004).

Правообладатель, в установленном порядке ознакомленный с возражением, представил отзыв по мотивам возражения, в котором выразил несогласие с доводами возражения.

В отношении вышеприведенных доводов возражения в отзыве отмечено следующее.

1. Оспариваемый товарный знак представляет собой обозначение, композиционный состав и колористическое решение которого очевидно не относится к признакам отсутствия различительной способности, приведенным в пункте 2.3.1. Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных Приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 №4322 (далее – Правила). Кроме того, правообладателем представлены материалы, свидетельствующие, что оспариваемый товарный знак приобрел дополнительную различительную способность в результате его длительного использования.

2. Поскольку перечень товаров оспариваемого товарного знака содержит только одну позицию – мороженое, а мороженое в форме рожка является одним из видов мороженого, оспариваемый изобразительный товарный знак, включающий изображения мороженого в форме рожка, не может породить в сознании потребителя ложные представления об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения.

3. Правообладатель не согласен с выводом лица, подавшего возражение, о сходстве до степени смешения оспариваемого изобразительного товарного знака по свидетельству №285684 с комбинированным товарным знаком по свидетельству №259873, обусловленного их графическим сходством, формирующим одинаковое общее зрительное впечатление, поскольку в противопоставленном товарном знаке доминирующее положение занимает композиция, состоящая из изображения медведя и словесных элементов «Закрытое акционерное общество «ХОЛОД СЛАВМО», благодаря которым и осуществляется индивидуализация товара, т.е. анализ признаков, на основании которых устанавливается сходство обозначений, не подтверждает вывод лица, подавшего возражение, о сходстве знаков до степени смешения.

4. В возражении неправомерно приведены ссылки на патенты № 58063 и №57004 на промышленные образцы, регистрация которых была произведена позднее даты приоритета оспариваемого товарного знака, поскольку право на них возникло у лица, подавшего возражение, в момент регистрации, т.е. позднее этой даты. Кроме того, правообладатель отмечает отсутствие тождества упомянутых промышленных образцов с оспариваемым товарным знаком.

На основании изложенного правообладатель просит оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №285684.

К отзыву приложены следующие материалы:

- распоряжения АООТ «Хладокомбинат №1» от 16.07.1996 №9 о разработке этикетки для упаковки мороженого с использованием сахарных рожков [1];

- распоряжение АООТ «Хладокомбинат №1» от 20.08.1996 №11 об утверждении оригинал-макетов этикеток для упаковки мороженого [2];

- контракт №2291925/7-03 от 27.01.1997 с ЗАО «Агролито Центрас; международная транспортная накладная (CMR) и грузовая таможенная декларация (ГТД) за 1997г. [3];

- контракт №99980-1 от 14.04.2000 с компанией Danice Services (Дания), грузовая таможенная декларация (ГТД) Дания, 2001 г.[4];

- договор №Г-2-7/03 от 25.12.2002<sup>6</sup> и переписка с ООО «Полиграфоформление-ФЛЕКСО»[5];
- договор №Г-2-135/02 от 11.03.2002 и переписка с ОАО «Полиграфоформление» [6];
- копия патента на промышленный образец №52995[7];
- сертификат соответствия №РОССРУ.ПР66.В21551 с приложениями [8];
- сведения об объемах производства ЗАО «Хладокомбинат №1» за 1999-2003годы [9];
- копия публикаций в газете «Петербургское качество» №6 (44) за июнь 2002 г.; №13 (63) за июль 2003г.;№15 (65) за август 2003г.[10];
- копия диплома VII Всемирной ярмарки «Российский фермер». Общественный знак качества «Зеленая звезда» [11];
- копия решения ППС от 18.02.2006 [12];
- документы по объему реализации товара – мороженое сахарные трубочки в шоколадной глазури за 1999 – 2003 годы [13].

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам сочла изложенные в нем доводы неубедительными.

С учетом даты 11.10.2004 поступления заявки №2004723181/50 на регистрацию товарного знака, правовая база для оценки его охраноспособности включает упомянутые выше Закон и Правила.

В соответствии с пунктом 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью.

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

В соответствии с пунктом 3 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой

или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

Согласно пункту (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 пунктом 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения, в частности, 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.

Согласно пункту (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 обозначения сравниваются с изобразительными обозначениями; с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят изобразительные элементы. Сходство изобразительных обозначений определяется на основании следующих признаков:

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

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

Согласно пункту (14.4.2.4) Правил при определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пункте (14.4.2.3) Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

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.

В соответствии с пунктом 3 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные промышленному образцу, права на которые в Российской Федерации возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

Как указано выше, оспариваемый товарный знак представляет собой этикетку, выполненную в виде широкой горизонтальной полосы, которую сверху окаймляет полоска золотисто—желтого цвета, а снизу - полоска бирюзового цвета. Между этими полосками расположены волнистые горизонтальные линии золотисто-желтого и бирюзового цветов, на фоне которых выполнена декоративная полоса в виде горизонтального ряда мороженого в форме вафельных рожков, облитых шоколадной глазурью.

Несмотря на то, что каждое отдельное изображение мороженого в форме вафельного рожка, присутствующее в оспариваемом товарном знаке, близко к реалистическому, в целом горизонтальный ряд таких изображений визуально воспринимается как орнамент, декоративный элемент, образующий, наряду с волнистыми линиями, характерную композицию, дающую качественно иной уровень восприятия, отличный от восприятия отдельного изображения мороженого.

Кроме того, правообладателем представлены материалы [1] – [6], [9] – [11], [13], согласно которым само по себе изображение мороженого в форме

вафельного рожка приобрело в результате его длительного использования различительную способность, и воспринимается потребителем как обозначение мороженого определенного изготовителя, а именно: первоначального владельца оспариваемого товарного знака – ЗАО «Хладокомбинат №1».

В силу изложенного нет оснований для вывода о том, что оспариваемый товарный знак не обладает различительной способностью.

Поскольку оспариваемый товарный знак зарегистрирован в отношении товара 30 класса МКТУ «мороженого», то включение в товарный знак по свидетельству №285684 декоративной полосы в виде горизонтального ряда мороженого в форме вафельных рожков не несет в себе информации, которая была бы воспринята потребителем как не соответствующая действительности.

Таким образом, утверждение лица, подавшего возражение, что оспариваемый товарный знак содержит элементы, являющиеся ложными, не имеет оснований.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №259873 представляет собой комбинированное обозначение, включающее композицию в виде стилизованного изображения белого медведя, голова которого опирается на лапу, другая лапа опирается на словесные элементы «ХОЛОД СЛАВМО». Вокруг указанных элементов расположена по дуге синяя лента, на которой буквами белого цвета выполнена надпись «ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО». Вся композиция выполнена на фоне вертикальных волнистых полос. Знак охраняется в оранжево-золотистом, синем, голубом, белом, красном цветовом сочетании.

Доминирующим элементом в композиции противопоставленного товарного знака является словесный элемент «СЛАВМО», расположенный в центральной части и выделенный крупным шрифтом. В целом, основную индивидуализирующую нагрузку выполняют словесные элементы, совпадающие с фирменным наименованием владельца товарного знака, и запоминающееся



изображение белого медведя, а вертикальные волнистые линии играют в данной композиции второстепенную роль.

Сравнительный анализ оспариваемого и противопоставленного товарных знаков по признакам визуального сходства показал, что они вызывают различное общее зрительное впечатление, которое дополнительно усиливается различным сочетанием цветов и тонов, в которых знаки охраняются, а также расположением волнистых полос, играющих роль фона: горизонтальным в оспариваемом знаке и вертикальным – в противопоставленном знаке.

Резюмируя изложенное, можно сделать вывод, что наличие сходного фона в виде волнистых полос не приводит к возможности ассоциации оспариваемого и противопоставленного товарных знаков друг с другом, несмотря на совпадение товаров 30 класса МКТУ (мороженое), в отношении которых зарегистрированы сравниваемые знаки.

Таким образом, доводы лица, подавшего возражение, о том, что правовая охрана оспариваемому товарному знаку предоставлена с нарушением требований пункта 1 статьи 7 Закона, не имеют оснований.

Что касается соответствия оспариваемого товарного знака требованиям пункта 3 статьи 7 Закона, то ссылка лица, подавшего возражение, на наличие промышленных образцов, включающих основополагающий элемент, тождественный с одним из элементов оспариваемого товарного знака, право на которые возникли у лица, подавшего возражение, ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака, так же безосновательна, поскольку пункт 3 статьи 7 Закона относится только к товарным знакам, которые тождественны в целом с противопоставленным промышленным образцом.

В данном случае оспариваемый товарный знак и противопоставленные промышленные образцы (патенты №№58063, 57004) не являются тождественными, поскольку не совпадают во всех элементах.

Кроме того, правообладатель обладает правами на промышленный образец (патент №52995) [7], которые возникли 30.04.2002, т.е. ранее даты приоритета противопоставленного товарного знака по свидетельству №259873 (05.08.2003) и

патентов на промышленные образцы №58063 (07.07.2004) и №57004 (04.02.2004). Этот промышленный образец также включает в качестве фона волнообразные полосы, присутствующие в этом же качестве в противопоставленном товарном знаке и промышленных образцах.

Учитывая изложенное, коллегия Палаты по патентным спорам не находит оснований для вывода о том, что правовая охрана оспариваемому товарному знаку предоставлена в нарушение требований пунктов 1, 3 статьи 6 и пунктов 1, 3 статьи 7 Закона.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

**отказать в удовлетворении возражения от 19.04.2010 и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №285684.**