

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), рассмотрела возражение от 06.04.2009 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №351009, поданное ООО «Росмарка», Пензенская обл., с.Бессоновка (далее — лицо, подавшее возражение), при этом установлено следующее.

Товарный знак по свидетельству №351009 был зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 23.05.2008 по заявке №2006719060/50 с приоритетом от 11.07.2006 на имя Общества с ограниченной ответственностью «РЯЗАНСКОЕ МОРОЖЕНОЕ», г.Рязань (далее – правообладатель), в отношении товаров 30 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в свидетельстве.

Согласно материалам заявки, в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, выполненное в виде вертикально ориентированного прямоугольника темно-синего цвета, на котором в верхней части в границах овала изображена идиллическая встреча в темное время суток у подножия старого дерева двух исторических персонажей – «молодого охотника» и «молодой барышни», одетых в яркие одежды того времени, изображенных на фоне облаков широкой цветовой гаммы. Композиция ограничена изображением стилизованного объемного багета со сложным витиеватым узором, в нижней части которого расположено с наклоном и заходом на него надкусанное эскимо в шоколаде и разбросанные кусочки шоколадной плитки. Под изобразительной частью обозначения расположен словесный элемент «НОЧКА», выполненный рисованным наклонным шрифтом в выворотку с ободками темно-синего и белого цвета.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 06.04.2009 против предоставления правовой охраны вышеуказанному товарному знаку, в котором

выражено мнение о том, что регистрация №351009 произведена в нарушение требований, установленных пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- словесное обозначение «Ночка» было признано экспертизой сходным до степени смешения с зарегистрированным на имя «Бюро – дизайн «Бона Деа», г.Владикавказ, товарным знаком «Ночь» по свидетельству №221819 с приоритетом от 20.12.2000, в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ;

- лицом, подавшим возражение, была подана заявка №2005723296/50 на регистрацию товарного знака «Ночка», однако, экспертиза сочла данное обозначение сходным до степени смешения с товарным знаком «Ночь» по свидетельству №221819;

- вышеуказанная заявка подавалась на имя лица, подавшего возражение, с намерением при получении регистрации заключить лицензионный договор на его использование с ОАО «Пензахолод», г.Пенза, выпускающим мороженое с названием «Ночка» с 1998 года, отличающееся высоким качеством;

- ОАО «Пензахолод» применяет словесное обозначение «Ночка» для мороженого в составе этикетки, существенно отличающейся и не имеющей ничего общего с изобразительной частью оспариваемого товарного знака;

- в феврале 2009 года правообладатель оспариваемого товарного знака подал исковое заявление в Арбитражный суд с просьбой обязать ОАО «Пензахолод» прекратить применение словесного обозначения «Ночка».

На основании вышеизложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №351009 недействительным полностью.

Уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении правообладатель представил отзыв от 25.10.2009, существо которого сводится к следующему:

- лицо, подавшее возражение, не представило каких-либо доказательств недобросовестной конкуренции правообладателя, связанной, в частности, с приобретением исключительного права на средства индивидуализации

юридического лица, а также решение антимонопольного органа, подтверждающего факт нарушения правообладателем положений части 2 статьи 14 Закона о защите конкуренции;

- при проведении экспертизы правообладатель получил уведомление по заявке №2006719060/50, в котором было указано, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком по свидетельству №221819. Правообладателем было выражено принципиальное несогласие в ответе на уведомление, экспертиза приняла решение с учетом мнения заявителя;

- довод лица, подавшего возражение, о намерении заключить лицензионный договор с ОАО «Пензахолод» основан лишь на предположениях, недоказанных фактах и не имеет прямого отношения к исследуемому предмету;

- мороженое, маркированное оспариваемым товарным знаком со словесным элементом «Ночка», производимое правообладателем существует на рынке около 8 лет. За этот период времени не было выявлено фактов введения потребителей в заблуждение, что дает основание считать, что и в будущем потребители не будут смешивать рассматриваемый товарный знак с другими знаками;

- правообладатель является членом Союза мороженщиков России, лауреатом Всероссийской программы «100 лучших товаров России», членом Всероссийского конкурса «Детям только лучшее!», обладателем Золотого знака качества «Всероссийская марка (III тысячелетие)». Несколько лет подряд лучшие сорта мороженого, в том числе, мороженое «Ночка» становились победителями Всероссийского конкурса «100 лучших товаров России», с честью подтверждая знак качества.

В связи с изложенным правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения от 06.04.2009 и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №351009.

К отзыву были приложены следующие материалы:

- копия свидетельства на товарный знак по свидетельству №351009 (1);
- заявление на подачу заявки №2006719060/50 и уведомление о принятии её к рассмотрению (2);

- решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2006719060/50 (3);
- копия регистрации №221819 на товарный знак «НОЧЬ» (4);
- уведомление о результатах проверки соответствия заявленного обозначения по заявке №2006719060/50 требованиям законодательства (5);
- ответ правообладателя на уведомление (5) (6);
- образцы этикеток мороженого «Ночка» (7).

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

С учетом даты приоритета (11.07.2006) оспариваемой регистрации №351009 правовая база для оценки охраноспособности оспариваемого товарного знака включает в себя Закон Российской Федерации от 23.09.92 №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом №166-ФЗ от 11.12.2002, вступившими в силу с 27.12.2002 (далее — Закон) 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 требованиями пункта 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию (если заявки на них не отозваны) или 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 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются: с комбинированными обозначениями; 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, 14.4.2.3 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

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

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) - (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и 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 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.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №351009 является комбинированным, представляющим собой этикетку, выполненную в виде вертикально ориентированного прямоугольника темно-синего цвета. На фоне этикетки изображен объемный багет с витиеватыми узорами, внутри которого помещена композиция, выполненная в виде молодой пары, одетой в яркие исторические наряды, изображенной у подножия дерева. В нижней части багета помещено надкусанное мороженое «эскимо» в шоколаде с начинкой внутри, слева от него расположены надломанные кусочки шоколадкой плитки. В нижней части обозначения под изобразительными элементами размещен словесный элемент «НОЧКА», выполненный заглавными буквами русского алфавита белого цвета с обводкой темно-синего цвета. В конце слова «НОЧКА» помещено обозначение в виде ®, означающее предварительную маркировку, являющуюся

неохраноспособным элементом знака. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 30 и услуг 35 классов МКТУ.

Следует отметить, что в оспариваемом товарном знаке основным элементом, акцентирующим на себе внимание потребителя в первую очередь, является словесный элемент «НОЧКА», выполненный заглавными буквами русского алфавита. Словесный элемент в этикетке легче запоминается и несет в себе основную индивидуализирующую нагрузку.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №221819 является словесным и состоит из словесного элемента «НОЧЬ», выполненного заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом в черно-белом цветовом сочетании.

Сходство оспариваемого товарного знака и противопоставленного товарного знака по свидетельству №221819 обусловлено их семантическим сходством, заключающимся в одинаковом смысловом значении, заложенном в словах «ночка» и «ночь», поскольку слово «ночка» является уменьшительно-ласкательной формой слова «ночь» - часть суток, промежуток времени от вечера до утра.

По звуковому критерию сравниваемые обозначения также следует признать сходными за счет полного фонетического вхождения одного словесного элемента в другое.

Сравниваемые товарные знаки производят различное зрительное впечатление, обусловленное наличием запоминающегося изобразительного элемента в составе оспариваемого товарного знака, а также различиями графического исполнения шрифтовых единиц при написании словесных элементов.

Однако, в целом сравниваемые товарные знаки являются сходными за счет семантического и фонетического сходства их словесных элементов.

Сравнительный анализ однородности товаров 30 класса МКТУ оспариваемого и противопоставленного обозначения показал, что они являются неоднородными, поскольку имеют разное назначение, технологию изготовления, круг потребителей, условия реализации.

Так, приведенный в перечне оспариваемой регистрации №351009 товар 30 класса МКТУ «мороженое» представляет собой освежающий десертный пищевой продукт. Наряду с приятным вкусом обладает высокой калорийностью и хорошей усвояемостью. Большинство видов мороженого содержат необходимые для питания белки, жиры, углеводы, минеральные соли и витамины. Основное сырьё для мороженого - молочные продукты (молоко, сливки, масло и др.), сахар, плоды или ягоды в свежем и замороженном виде, варенье, шоколад, орехи, миндаль, цукаты, яйца, стабилизаторы (агар), ароматические вещества и др. Мороженое хранится в холодильных камерах или различных аппаратах с рассольным или воздушным охлаждением.

Противопоставленный товарный знак зарегистрирован в отношении таких товаров 30 класса МКТУ как «пищевой лед». Его изготавливают в виде блоков, плит, чешуек, кристаллов (снега). Пищевой лед применяется как охлаждающий наполнитель в алкогольных и безалкогольных напитках, коктейлях, соках.

Таким образом очевидно, что сравниваемые товары 30 класса МКТУ «мороженое» и «пищевой лед» различаются по составу; по виду; по способу приготовления и применения; имеют разную энергетическую ценность; условия сбыта; круг потребителей, т.е. не являются однородными. В силу изложенного товары, маркированные сравниваемыми знаками, не смешиваются в гражданском обороте.

На основании вышеизложенного у коллегии Палаты по патентным спорам отсутствуют основания для признания товарного знака по свидетельству №351009 несоответствующим требованиям пункта 1 статьи 7 Закона.

В соответствии с вышеизложенным, Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 06.04.2009 и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №351009.