

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения возражения

Коллегия палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 31.01.2014, поданное ЗАО «КДВ Павловский Посад», г. Павловский Посад (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2011714222, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке № 2011714222 с приоритетом от 10.05.2011 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

В качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «CHOCOLATE VULCANO», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Роспатентом принято решение от 27.08.2013 об отказе в государственной регистрации товарного знака, основанное на заключении по результатам экспертизы, которое мотивировано несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы заявленного обозначения указано, что оно сходно до степени смешения с товарным знаком «ВУЛКАН» по свидетельству № 216258, правовая охрана которому предоставлена на имя другого лица в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ.

В возражении от 31.01.2014 заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента от 27.08.2013, основанное на том, что им предприняты действия по устранению основания для отказа в регистрации заявленного обозначения, в частности, на основании зарегистрированного за № РД0137158 от 04.12.2013 договора об отчуждении исключительного права на противопоставленный товарный знак «ВУЛКАН» в отношении части товаров 30 класса МКТУ (кондитерские изделия, мороженое; шоколад; пищевой лед) заявителю выдано свидетельство № 501326 (приоритет от 31.10.2000), при этом из перечня первоначальной регистрации № 216258 исключены товары «печенье миндальное; пироги», в связи с чем правовая охрана противопоставленного товарного знака действует в отношении товаров, не являющихся однородными заявленными.

На основании изложенного, заявитель просит отменить решение Роспатента от 27.08.2013 и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке № 2011714222 в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров 30 класса МКТУ.

К возражению приложены копии следующих материалов:

- договор об отчуждении исключительного права на товарный знак по свидетельству № 216258 в отношении части товаров 30 класса МКТУ [1];
- свидетельство № 501326 на товарный знак «ВУЛКАН» [2];
- сведения о товарных знаках по свидетельствам №№ 501326 и 216258 [3].

На заседании коллегии палаты по патентным спорам, состоявшемся 21.08.2014, в соответствии с пунктом 4.8 Правил ППС заявителю было указано на дополнительные обстоятельства, которые могут быть учтены при принятии решения. К таким обстоятельствам коллегия палаты по патентным спорам отнесла следующие: словесный элемент «CHOCOLATE» является описательным в соответствии с пунктом 1 (3) статьи 1483 Кодекса, заявленное обозначение для части товаров 30 класса МКТУ не соответствует требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

В ответ на указанные обстоятельства заявителем представлено ходатайство от 21.08.2014, в соответствии с которым регистрация заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров «конфеты шоколадные; шоколад» 30 класса

МКТУ с указанием словесного элемента «CHOCOLATE» в качестве неохраняемого элемента.

Изучив материалы дела и заслушав участвующих в рассмотрении возражения, коллегия палаты по патентным спорам считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (10.05.2011) поступления заявки № 2011714222 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 № 32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 № 4322 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 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.

Согласно пункту 2.3.1 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, могут относиться, в частности, общепринятые наименования, представляющие собой, как правило, простые указания товаров, заявляемые для обозначения этих товаров.

Согласно подпункту 2.3.2.3 Правил к обозначениям, состоящим только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также время, место, способ производства или сбыт, относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указание свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер); указания материала или состава сырья; указания веса, объема, цены товаров; даты производства товаров; данные по истории создания производства; видовые наименования предприятий; адреса изготовителей товаров и посреднических фирм; обозначения, состоящие частично или полностью

из географических названий, которые могут быть восприняты как указания на место нахождения изготовителя товара.

В соответствии с требованиями пункта 3 (1) 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.

Согласно подпункту 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 ложными или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

В соответствии с требованиями пункта 6 (2) 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 сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основе совпадения признаков, изложенных в пункте 14.4.2.2 (подпункты (а) – (в)) Правил.

Звуковое (фонетическое) сходство определяется на основании следующих признаков, в частности: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих

звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных, согласных; ударение (см. подпункт (а) пункта 14.4.2.2 Правил).

Графическое (визуальное) сходство определяется на основании следующих признаков, в частности: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание (см. подпункт (б) пункта 14.4.2.2 Правил).

Смысловое (семантическое) сходство определяется на основании следующих признаков, в частности, подобие заложенных в обозначениях понятий, идей, в частности, совпадение значений обозначений в разных языках (см. подпункт (в) пункта 14.4.2.2 Правил).

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

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке № 2011714222 заявлено словесное обозначение «CHOCOLATE VULCANO», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита в одну строку.

Анализ охраноспособности заявленного обозначения с точки зрения его соответствия требованиям пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Заявленное обозначение состоит из двух словесных элементов «CHOCOLATE» и «VULCANO».

Слово «CHOCOLATE» в переводе с английского языка означает «шоколад», «шоколадные конфеты» или «шоколадный» (<http://slovari.yandex.ru/CHOCOLATE>).

Слово «VULCANO» является лексической единицей итальянского языка и означает «вулкан» или «фейерверк (идей)» (Большой итальяно-русский словарь, размещенный на сайте <http://dic.academic.ru>).

Изложенное свидетельствует о том, что заявленное обозначение состоит из слов, относящихся к разным языковым группам, не образующих грамматически связанную конструкцию – словосочетание. При этом в силу своего лексического значения часть «CHOCOLATE» указывает на состав и свойства части заявленных товаров, являющихся шоколадной продукцией или имеющих шоколадный вкус, следовательно, является неохранным элементом на основании пункта 1 (3) статьи 1483 Кодекса. При этом указание «CHOCOLATE» является ложным в отношении товаров, не обладающих такими свойствами (например, «сахар», «кушанья мучные» и пр.) на основании пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

Вместе с тем, заявителем был ограничен заявленный перечень товарами «конфеты шоколадные; шоколад» 30 класса МКТУ, в отношении которых словесный элемент «CHOCOLATE» представляет собой описательную характеристику, то есть является неохранным.

С учетом сказанного, в заявленном обозначении доминирующим является словесный элемент «VULCANO», поскольку именно он способствует выполнению обозначением индивидуализирующей функции.

В связи с этим противопоставление заявленному обозначению товарного знака «ВУЛКАН» по свидетельству № 216258, зарегистрированного в том числе в отношении товаров 30 класса МКТУ, следует признать обоснованным.

Противопоставленный в оспариваемом решении Роспатента от 27.08.2013 товарный знак по свидетельству № 216258 представляет собой словесное обозначение «ВУЛКАН», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Сходство заявленного и противопоставленного обозначений обусловлено вхождением в них словесных элементов «VULCANO» / «ВУЛКАН», которые являются фонетически и семантически сходными (Вулкан – гора конической формы с кратером на вершине, через который из недр земли происходит извержение огня,

расплавленной лавы, раскаленного пепла и камней одновременно с землетрясением; огнедышащая гора – см. Толковый словарь Ушакова. Д.Н. Ушаков. 1935-1940; VULCANO – вулкан, фейерверк (идей) – см. Большой итальяно-русский словарь – <http://dic.academic.ru>).

Некоторые графические отличия сравниваемых обозначений имеют второстепенное значение ввиду превалирования семантического и фонетического критериев сходства словесных обозначений.

Таким образом, заявленное обозначение сходно с противопоставленным товарным знаком. Однако, вывод о сходстве обозначений не является достаточным для признания их сходными до степени смешения.

В данном случае, необходимо учитывать следующие обстоятельства:

- на основании заявления правообладателя из перечня товаров 30 класса МКТУ противопоставленной регистрации исключены следующие товары: «печенье миндальное»; «пироги»;

- на основании договора об отчуждении исключительных прав на товарный знак по свидетельству № 216258 в отношении части товаров, зарегистрированного 04.12.2013 за № РД0137158, на имя заявителя выдано свидетельство на товарный знак «ВУЛКАН» в отношении товаров «кондитерские изделия, мороженое; шоколад; пищевой лед» 30 класса МКТУ.

Таким образом, регистрация противопоставленного товарного знака по свидетельству № 216258 действует в отношении товаров 03, 12, 30, 33 и 34 классов МКТУ.

Причем имеющиеся в перечне свидетельства товары «кофе, чай, какао, сахар, рис, тапиока [маниока], саго, заменители кофе; мука и зерновые продукты, хлебобулочные изделия, мед, сироп из патоки; дрожжи, пекарные порошки; соль, горчица; уксус, соусы [приправы]; пряности; лапша; пшеничная мука; сахар; рис; перец; специи; уксус; ячневая крупа» 30 класса МКТУ не являются однородными товарам «конфеты шоколадные; шоколад» 30 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация заявленного обозначения, поскольку относятся к разным родовым группам и имеют разный круг потребителей.

Следовательно, индивидуализация сравниваемыми обозначениями неоднородных товаров не приведет к их смешению на рынке, в связи с чем заявленное обозначение соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Резюмируя изложенное, заявленное обозначение может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении товаров «конфеты шоколадные; шоколад» 30 класса МКТУ с указанием словесного элемента «CHOCOLATE» в качестве неохраняемого на основании пункта 1 (3) статьи 1483 Кодекса.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к следующему выводу:

удовлетворить возражение от 31.01.2014, отменить решение Роспатента от 27.08.2013 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2011714222.