


ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ (далее – Кодекс), и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 за № 644/261, вступившими в силу с 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 31.07.2023 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), поданное Обществом с ограниченной ответственностью «ВОЛОГОДСКОЕ МОРОЖЕНОЕ», г. Вологда (далее – заявитель), на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2022703575, при этом установлено следующее.



Комбинированное обозначение «  » по заявке №2022703575, поданной 24.01.2022, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 30 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ).

Обозначение выполнено в белом, синем, голубом, коричневом, желтом цветовом сочетании.

Роспатентом 04.04.2023 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2022703575 в отношении всех заявленных товаров.

Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пунктов 1, 4 статьи 1483 Кодекса.

Заключение экспертизы мотивировано следующим.

В состав заявленного обозначения входят следующие элементы:

- слова «В ДВОЙНОМ ШОКОЛАДЕ», которые являются неохраняемыми элементами на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, что также подтверждается заявителем. Так, при подаче заявки в графе 526 данный элемент указан как неохраняемый;

- цифра «2» и изображение мороженого (эскимо) не обладают различительной способностью и являются неохраняемыми на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса;

- изобразительный элемент, который представляет собой изображение здания Главного Адмиралтейства, которое является памятником архитектуры, объектом всемирного наследия ЮНЕСКО и особо ценным объектом культурного наследия Российской Федерации (см. Интернет, например, <http://unesco.ru/unescorussia/sites/s540/>, <https://okn-mk.mkrf.ru/cultureObjects/viewMaps/368086>).

Таким образом, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 4 статьи 1483 Кодекса.

В Роспатент 31.07.2023 поступило возражение, доводы которого сводятся к следующему.

Включенный в состав заявленного обозначения графический элемент не только не является изображением здания Главного Адмиралтейства, расположенного в городе Санкт-Петербург, но также и его художественной переработкой.

Единственным общим признаком сравниваемых объектов является наличие шпиля, увенчивающего двоярусное здание. При этом очевидными представляются следующие существенные отличия:

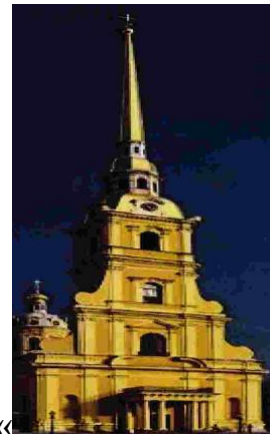
- нижний ярус здания, изображенного в заявленном обозначении, украшен колоннадой, а в изображении Главного Адмиралтейства на этом месте расположена арка и декоративные элементы по краям;

- второй ярус, в отличие от противопоставленного объекта, колонны не содержит;

- силуэт и основание шпиля отличаются от решений, примененных в изображении Главного Адмиралтейства;


- в заявленном обозначении цветовое решение фантазийного изображения здания отличается от решения, использованного при создании Главного Адмиралтейства.

Более того, существует ряд многоярусных зданий, увенчанных шпилем,



например: «» - здание Горсовета Екатеринбурга; «» -



Петропавловский Собор; «» - здание в Санкт-Петербурге, которые имеют общие признаки. Вместе с тем, каждое из этих зданий является оригинальным и не является сходным до степени смешения с другими.

Отдельно заявитель обращает внимание, что восприятие обозначений потребителями является результатом субъективной оценки, как правило, основанной на предшествующем опыте. Так, потребитель, осведомленный о существовании Главного Адмиралтейства знает, что одновременно увидеть Главного Адмиралтейства и воду невозможно. При этом в заявленном обозначении хорошо видно, что здание расположено не просто на первой линии воды, но как будто на острове, размером с его основание и скорее ассоциируется у потребителей со зданием Северного речного вокзала в Москве или Морским портом г. Сочи, как это следует из представленного опроса четырехсот потребителей данной продукции [2].

Так, согласно данным опроса [2], проведенного сотрудниками маркетинговой службы ООО «ВОЛОГОДСКОЕ МОРОЖЕНОЕ» в крупных городах: Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге на предмет определения сходства заявленного обозначения и Главного Адмиралтейства, наибольшее количество респондентов (93%) на вопрос об изображении на этикетке ответили «какое-то здание», не усмотрев никакого общего зрительного впечатления.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 04.04.2023 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2022703575 в отношении всех заявленных товаров 30 класса МКТУ.

С возражением заявителем были представлены следующие материалы:

- сведения, касающиеся делопроизводства по рассматриваемой заявке – [1];
- опрос с анкетами – [2].

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (24.01.2022) поступления заявки № 2022703575 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя вышеуказанный Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства

экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015 за № 38572, введенные в действие 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 1 (3) 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.

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

В соответствии с подпунктом 1.1 пункта 1 статьи 1483 Кодекса положения пункта 1 настоящей статьи не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Согласно пункту 34 Правил в ходе экспертизы заявленного обозначения устанавливается, не относится ли заявленное обозначение к объектам, не обладающим различительной способностью или состоящим только из элементов, указанных в пункте 1 статьи 1483 Кодекса.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в том числе:

- простые геометрические фигуры, линия, числа;
- сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, общепринятые наименования и т.д.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся также обозначения, которые на дату подачи заявки утратили такую способность в результате широкого и длительного использования разными производителями в отношении идентичных или однородных товаров, в том числе в рекламе товаров и их изготовителей в средствах массовой информации.


Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения (пункт 35 Правил).

Согласно пункту 4 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, тождественных или сходных до степени смешения с официальными наименованиями и изображениями особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации либо объектов всемирного культурного или природного наследия, а также с изображениями культурных ценностей, хранящихся в коллекциях, собраниях и фондах, если регистрация испрашивается на имя лиц, не являющихся их собственниками, без согласия собственников или лиц, уполномоченных собственниками, на регистрацию таких обозначений в качестве товарных знаков.

Согласно пункту 38 Правил устанавливается, не относится ли заявленное обозначение к тождественным или сходным до степени смешения с официальными наименованиями и изображениями особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации либо объектов всемирного культурного или природного наследия, а также с изображениями культурных ценностей, хранящихся в коллекциях, собраниях и фондах, если регистрация испрашивается на имя лиц, не являющихся их собственниками, без согласия собственников или лиц, уполномоченных собственниками, на регистрацию таких обозначений в качестве товарных знаков.

При рассмотрении вопроса о возможности государственной регистрации в качестве товарных знаков указанных в настоящем пункте обозначений проверяется наличие согласия собственников или лиц, уполномоченных собственниками на их регистрацию в качестве товарных знаков на имя заявителя.



Заявленное обозначение «  » по заявке № 2022703575 представляет собой комбинированное обозначение, выполненное в белом, синем, голубом, коричневом, желтом цветовом сочетании.

Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 30 класса МКТУ «*вещества связующие для мороженого; йогурт замороженный [мороженое]; мороженое; порошки для приготовления мороженого; сорбет [мороженое]; шоколад*».

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

Заявленное обозначение включает следующие элементы:

- цифру «2», которая представляет собой простую цифру, не имеющую характерного графического исполнения;

- словосочетание «В ДВОЙНОМ ШОКОЛАДЕ», где обозначение «в двойном» означает состоящий из двух однородных частей, предметов, а также осуществляющийся два раза или существующий в двух видах (например, двойная подкладка); слово «шоколад» – порошок из растертых семян какао, обычно с сахаром и пряностями, идущий на изготовление кондитерских изделий; кондитерское изделие (см. Словари и энциклопедии на сайте <https://academic.ru/>), которое указывает на вид, состав и свойства заявленных товаров;

- изображение кондитерского изделия в виде эскимо, которое не обладает различительной способностью, так как в настоящее время многие производители кондитерских изделий производят в виде эскимо мороженое и мини-тортики на палочке – «кейк-попс».

С учетом изложенного указанные выше элементы являются неохранными элементами на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Согласно заключению по результатам экспертизы заявленное обозначение включает изобразительный элемент, который представляет собой изображение здания Главного Адмиралтейства, которое является памятником архитектуры, объектом всемирного наследия ЮНЕСКО и особо ценным объектом культурного наследия Российской Федерации, что подтверждается сведениями Интернет-сайтов, например, <http://unesco.ru/unescorussia/sites/s540/> – (1), <https://okn-mk.mkrf.ru/cultureObjects/viewMaps/368086> (2)).

Для признания заявленного обозначения несоответствующим требованиям пункта 4 статьи 1483 Кодекса необходимо установить, не относится ли заявленное обозначение к тождественным или сходным до степени смешения с официальными наименованиями и изображениями особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации либо объектов всемирного культурного или природного наследия.

Согласно информации, расположенной на сайте (2), здание Главного Адмиралтейства построено в 1704 году и расположено в историческом центре Санкт-Петербурга.

Постановлением Правительства Российской Федерации «О перечне объектов исторического и культурного наследия федерального (общероссийского) значения, находящихся в г. Санкт-Петербурге» № 527 от 10.07.2001 Главное Адмиралтейство является объектом культурного наследия народов РФ федерального значения, Рег. №781510203720006.

Согласно сведениям сайта (1) в 1990 году исторический центр Санкт-Петербурга и связанные с ним группы памятников, включая Главное Адмиралтейство, является объектом всемирного наследия ЮНЕСКО.

С учетом изложенного Главное Адмиралтейство г. Санкт-Петербурга относится к объекту всемирного наследия ЮНЕСКО.

Главное Адмиралтейство представляет собой комплекс построек, центральной из которых является южный фасад Адмиралтейства, выходящий на Александровский сад с фонтаном.

В связи с чем довод заявителя относительно того, что одновременно увидеть Главное Адмиралтейства и воду невозможно, не может быть признан убедительным.


В центральной части южного фасада Адмиралтейства выделяется монументальная башня со шпилем, имеющая три видимых яруса.

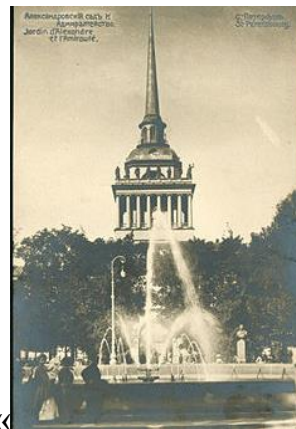
В основании первого яруса находится арка, которую с обеих сторон украшают стоящие на высоких постаментах статуи нимф, несущих глобусы.


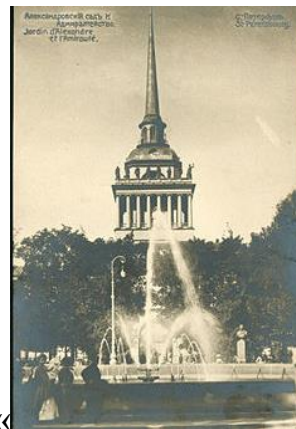
Второй ярус башни имеет колоннаду, над которой находится ряд скульптур.

Третий ярус выполнен в форме куполообразной крыши, в центре которой расположен деревянный фонарик, переходящий в тонкий золоченный шпиль.



Анализ изобразительного элемента «», входящего в состав заявленного обозначения, и изображения Главного Адмиралтейства






«» / «» показал, что заявленное обозначение представляет собой стилизованное изображение второго и третьего ярусов Главного Адмиралтейства, в изображении которых сохранены конфигурация, местоположение, габариты основных архитектурных элементов Адмиралтейства (колоннада, куполообразная крыша, деревянный фонарик, тонкий шпиль), а также сохранена симметрия композиции и выполнение крыши и шпиля желтым (золотым) цветом.

С учетом изложенного изобразительный элемент в виде изображения здания признается коллегией сходным с изображением Главного Адмиралтейства г. Санкт-Петербурга.

Что касается примеров архитектурных объектов, приведенных заявителем, а



именно: «», «», «», то коллегия отмечает, что каждое из этих объектов имеет свой архитектурный стиль и характерные черты, которые отличаются от архитектурного стиля Главного Адмиралтейства и, действительно, как отмечает заявитель, не являются сходными с заявленным обозначением.

Что касается представленных выводов опроса [2], то, по мнению коллегии, они не являются объективными и обоснованными, поскольку опрос проводился самим заявителем, а не социологическим учреждением, например, лабораторией социологической экспертизы Института социологии Федерального научно-исследовательского социологического центра Российской академии наук, при проведении социологических исследований которой используются признанные и надежные социологические методики.

Кроме того, опрос заявителя проводился среди незначительного количества респондентов (400 человек) в трех населенных пунктах. Так, в Москве и Санкт-Петербург опрошено 150 человек в каждом городе, в Екатеринбург – 100 человек.

Между тем, к данному исследованию не приложена методика проведения данного исследования, которая устанавливала бы, что данное количество респондентов является достаточным для признания полученных результатов точными и надежными.

Резюмируя вышеизложенное, заявленное обозначения в отношении всех заявленных товаров 30 класса МКТУ не соответствует требованиям пункта 4 статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 31.07.2023, оставить в силе решение Роспатента от 04.04.2023.