

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, рассмотрела возражение от 09.11.2009 на решение федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2008707046/50, поданное ОАО «Курский хладокомбинат», г.Курск (далее – заявитель), при этом установлено следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2008707046/50 с приоритетом от 11.03.2008 на имя заявителя было заявлено комбинированное обозначение, состоящее из изобразительного и словесного элементов. Изобразительный элемент представляет собой сложную композицию, включающую «мультяшное» изображение головы девочки в наушниках и с «хвостиком», натуралистическое изображение части плитки шоколада и разного размера и цвета «горошинок». Словесный элемент расположен в центре обозначения и состоит из словосочетания «Все в шоколаде», выполненного по окружности буквами русского алфавита оригинальным шрифтом (все буквы разного цвета). В левом верхнем углу обозначения расположено словосочетание «Мороженое шоколадное», выполненное в две строки буквами русского алфавита стандартным шрифтом. Словесный элемент «Мороженое шоколадное» расположен не на горизонтальных линиях, а на линиях, устремляющих вверх. Обозначение «Все в шоколаде» является фантазийным, в нем имеется намек на свойство товара.

Предоставление правовой охраны товарному знаку испрашивается в отношении товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

По результатам экспертизы заявленного обозначения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 08.09.2009 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 статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком «МАРС-ВСЁ БУДЕТ В ШОКОЛАДЕ» по свидетельству №325124 с приоритетом от 01.12.2005, ранее зарегистрированным на имя другого лица в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ.

Словесный элемент «Мороженое шоколадное» является неохраемым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 09.11.2009, 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:

- в заявленном обозначении изобразительный и словесный элементы являются равнозначными и должны рассматриваться композиционно, т.е. неразрывно друг от друга;

- фонетически в сравниваемых обозначениях совпадают три слова «ВСЕ», «В», «ШОКОЛАДЕ», однако в остальном они не являются фонетически сходными;

- действительно словосочетание «Все в шоколаде» входит в предложение «МАРС – всё будет в шоколаде», однако слова, совпадающие по звучанию, расположены не подряд, а разделены словом «будет» и дополнены словом «МАРС», в связи с чем фонетически обозначения различаются;

- визуальное восприятие сравниваемых обозначений совершенно различно, поскольку они различаются по цвету, длине и пространственному расположению словесных элементов. Изобразительный элемент в заявленном обозначении имеет важное значение, в силу чего сравниваемые знаки производят различное общее зрительное впечатление и не ассоциируются друг с другом в целом;

- словесный элемент «ВСЕ В ШОКОЛАДЕ» заявленного обозначения воспринимается как констатация факта, что все вокруг в шоколаде, а

противопоставленный слоган несет в себе уверение потребителя в том, что при наличии у него продукта под названием «МАРС» у него все будет хорошо, появится иное качество жизни;

- рассматриваемое обозначение предназначено для маркировки товара «мороженое», который не является однородным товару «шоколадное изделие», а потому вероятность смешения двух обозначений низка;

- заявленное комбинированное обозначение выполняет основную функцию товарного знака – индивидуализирует заявителя и его товары, и не является сходным с товарным знаком «МАРС-ВСЁ БУДЕТ В ШОКОЛАДЕ» ни фонетически, ни графически, ни семантически.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности от 08.09.2009 и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2008707046/50 в качестве товарного знака в отношении товаров 30 класса МКТУ «мороженое».

К возражению приложены сведения из сети Интернет о товарных знаках компании Марс, Инкорпорейтед, корпорация штата Делавер.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, Палата по патентным спорам считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (11.03.2008) поступления заявки №2008707046/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя 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 14.4.2.4 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.

Согласно пункту 1 (3) статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, состоящих только из

элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойства, 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 пунктом 2.3 (2.3.2.3) Правил к вышеуказанным обозначениям 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.

Заявленное на регистрацию в качестве товарного знака обозначение по заявке №2008707046/50 является комбинированным, содержащим в центральной части обозначения стилизованное изображение радостного девичьего лица в наушниках, вокруг которого выполнено словосочетание «ВСЕ В ШОКОЛАДЕ» с использованием букв различных цветов и разноцветных горошинок вокруг него. В правой части обозначения расположено натуралистическое изображение плитки шоколада, а в левой верхней части обозначения находятся словесные элементы «мороженое шоколадное». Обозначение выполнено в светло-зеленом, зеленом, синем, красном, желтом, светло-коричневом, коричневом, темно-коричневом, голубом, белом, черном, малиновом, бежевом, сером цветовом сочетании. Предоставление правовой охраны товарному знаку испрашивается в отношении товаров 30 класса МКТУ «мороженое, мороженое фруктовое».

Противопоставленный экспертизой товарный знак по свидетельству №325124 является словесным и состоит из словосочетания «МАРС-ВСЁ БУДЕТ В ШОКОЛАДЕ», выполненного заглавными буквами русского алфавита стандартным

шрифтом. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 30 класса МКТУ.

Следует указать, что в рассматриваемом комбинированном обозначении основным элементом является словосочетание «ВСЕ В ШОКОЛАДЕ», которое в силу своего словесного характера и удобного пространственного центрального положения в знаке легче запоминается, и именно на нем акцентируется внимание потребителей при восприятии обозначения в целом. Словесный элемент «мороженое шоколадное» является неохраноспособным элементом обозначения, т.к. характеризует товар, указывая на его вид и свойство.

В этой связи правомерен сравнительный анализ словесного элемента «ВСЕ В ШОКОЛАДЕ» заявленного комбинированного обозначения и словосочетания «МАРС-ВСЁ БУДЕТ В ШОКОЛАДЕ». Проведенный анализ показал следующее.

Сравниваемые обозначения являются фонетически сходными за счет фонетического вхождения заявленного словосочетания в противопоставленное обозначение.

Вышеприведенные сопоставляемые словосочетания по семантическому фактору сходства являются сходными за счет подобия, заложенных в обозначениях понятий, идей. Так, семантика словосочетаний, несмотря на включение в противопоставленное обозначение слова «МАРС», воспринимается в одном и том же значении, заключающемся, в том, что все хорошо или все будет хорошо.

Сравниваемые словесные элементы выполнены буквами одного алфавита, в силу чего визуально сопоставляемые обозначения производят сходное зрительное впечатление. Различие обозначений, обусловленное включением в заявленное обозначение изобразительных элементов, играет второстепенную роль в индивидуализации товара.

В соответствии с изложенным коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу, что, несмотря на отдельные отличия, сопоставляемые обозначения ассоциируются друг с другом, что позволяет сделать вывод об их сходстве.

Анализ перечней товаров 30 класса МКТУ сопоставляемых обозначений показал, что они являются однородными, поскольку содержат в себе один и тот же товар «мороженое».

Резюмируя изложенное, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к заключению, что вывод экспертизы о сходстве заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака по свидетельству №325124 до степени смешения в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ является правомерным. Следовательно, заявленное обозначение по заявке №2008707046/50 не соответствует требованиям пункта 1 статьи 7 Закона.

В соответствии с вышеизложенным, Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 09.11.2009 и оставить в силе решение Роспатента от 08.09.2009.