

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 ППС), рассмотрела возражение от 25.12.2009, поданное Обществом с ограниченной ответственностью "Вологодское Мороженое", Россия (далее - заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2008705435/50, при этом установлено следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2008705435/50 с приоритетом от 27.02.2008 на имя заявителя было заявлено словесное обозначение «ВОЛШЕБНЫЙ ФОНАРЬ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Предоставление правовой охраны товарному знаку испрашивается в отношении товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Решением Роспатента от 12.10.2009 было отказано в государственной регистрации товарного знака по заявке №2008705435/50. 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 комбинированными товарными знаками, включающими словесный элемент «ВОЛШЕБНЫЙ ФОНАРЬ», ранее зарегистрированными на имя другого лица, в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ -

2

свидетельство №213795, приоритет от 05.07.2000 – (1) и свидетельство №211548, приоритет от 10.04.2000 – (2).

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 25.12.2009, доводы которого сводятся к следующему:

- правовая охрана противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №213795 и №211548 в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ досрочно прекращена на основании решений Палаты по патентным спорам.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 12.10.2009 и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2008705435/50 в качестве товарного знака в отношении всех товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Изучив материалы дела и заслушав участников в рассмотрении возражения, Палата по патентным спорам считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (27.02.2008) поступления заявки №2008708435/50 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 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.

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) пункта 14.4.2.2 Правил.

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2 (а) Правил, а именно: наличие близких и совпадающих звуков, 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, близость состава согласных, характер совпадающих частей обозначений, вхождение одного обозначения в другое, ударение.

Графическое сходство словесных обозначений в соответствии с пунктом 14.4.2.2 (б) Правил определяют по общему зрительному впечатлению, виду шрифта, графическому написанию с учетом характера букв, расположению букв по отношению друг к другу, алфавиту и цветовой гамме.

Смысловое сходство определяют на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2 (в) Правил: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей; в частности, совпадение значения обозначений в разных языках; совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

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

Анализ соответствия заявленного обозначения требованиям пункта 6 (1) статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Заявленное обозначение по заявке №2008705435/50 представляет собой словесное обозначение «ВОЛШЕБНЫЙ ФОНАРЬ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана обозначению испрашивается в отношении товаров 30 класса МКТУ (мороженое, пищевой лед).

Противопоставленный товарный знак (1) представляет собой комбинированное обозначение, выполненное в виде художественной рамки, в центре которой расположен словесный элемент «ВОЛШЕБНЫЙ ФОНАРЬ» выполненный в оригинальной графической манере в две строки. Справа от него расположен изобразительный элемент, выполненный в виде стилизованного фонаря. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 29, 30, 32 и услуг 35, 42 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак (2) представляет собой комбинированное обозначение, выполненное в виде этикетки, включающее оригинальный словесный элемент «ВОЛШЕБНЫЙ ФОНАРЬ», выполненный в две строки по окружности. Изобразительная часть товарного знака включает изображение в виде двух мороженых на палочке, расположенное в центре. По краям сверху и снизу изображены стилизованные животные. Неохраняемыми элементами товарного знака являются все слова, кроме "Волшебный фонарь", буквы, цифры, штрих- код, знак соответствия сертификации Госстандарта РФ. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в белом, черном, желтом, сиреневом, малиновом, коричнево-красном, коричневом, светло-коричневом, темно-коричневом, зеленом, светло-зеленом, синем, розовом цветовом сочетании и в отношении товаров 30 класса МКТУ.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных знаков (1,2) показал, что сравниваемые обозначения сходны на основании фонетического и семантического тождества входящих в них словесных элементов «ВОЛШЕБНЫЙ ФОНАРЬ». Заявителем в возражении сходство сравниваемых обозначений не оспаривается.

Сравнение перечней товаров с целью определения их однородности показало, что сопоставляемые товары 30 класса МКТУ, указанные в перечне заявки №2008705435/50 и противопоставленных знаков (1, 2) однородны, в виду их полного совпадения, они имеют одно назначение, один круг потребителей, один рынок сбыта. Заявителем в возражении однородность товаров не оспаривается.

Таким образом, оспариваемое решение Роспатента следует признать правомерным, а вывод о сходстве до степени смешения заявленного обозначения и противопоставленных знаков (1, 2) в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ обоснованным.

Вместе с тем, коллегией установлено, что на дату 25.01.2010 принятия возражения к рассмотрению правовая охрана противопоставленного товарного знака (1) была прекращена полностью, а правовая охрана противопоставленного товарного знака (2) была прекращена в отношении части товаров 30 класса МКТУ, а именно «мороженое, пищевой лед» на основании решений Палаты по патентным спорам от 04.12.2009

Данное обстоятельство устраняет препятствия для регистрации товарного знака по заявке №2008705435/50 для заявленных товаров 30 класса МКТУ «мороженое, лед пищевой».

Таким образом, заявленное обозначение по заявке №2007710498/50 соответствует требованиям пункта 6 (1) статьи 1483 Кодекса, в связи с чем нет оснований для отказа в предоставлении ему правовой охраны.

С учетом вышеизложенного, Палата по патентным спорам решила:

**удовлетворить возражение от 25.12.2009, отменить решение Роспатента от 12.10.2009 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2008705435/50 в отношении следующих товаров:**

В бюллетень "Товарные знаки, знаки обслуживания и наименования мест происхождения товаров"

(511)

30 - мороженое, лед пищевой.

Приложение: сведения об уплате пошлины за регистрацию товарного знака на 1л. в 1 экз.