

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 17.02.2012, поданное ОАО «Глазов-молоко», Россия (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2010719340/50, при этом установлено следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2010719340/50 с приоритетом от 15.06.2010 на имя заявителя было подано комбинированное обозначение. В соответствии с описанием, приведенным в заявке, комбинированное обозначение содержит словесный элемент «ШОКОЛАДНОЕ утро», выполненный оригинальным шрифтом, расположенный внутри фигурного контура.

Предоставление правовой охраны товарному знаку испрашивается в темно-коричневом, светло-коричневом, сером, белом цветовом сочетании, в отношении товаров 29, 30 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

В последствии заявитель ограничил перечень заявленных товаров, а именно регистрация товарного знака испрашивается только в отношении товаров 29 класса МКТУ «спреды».

Решением Роспатента от 23.11.2011 было отказано в государственной регистрации товарного знака по заявке №2010719340/50. 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 на основании пунктов 1, 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения:

- со словесным товарным знаком «УТРО», правовая охрана которому предоставлена на имя другого лица в отношении однородных товаров 29 класса МКТУ (свидетельство №170478, приоритет от 28.08.1996, срок действия регистрации продлен до 28.08.2016).

Кроме того, доминирующее положение занимает словесный элемент «ШОКОЛАДНОЕ», который в силу своего смыслового значения (прилагательное от слова шоколад, из шоколада, с шоколадом) указывает на свойства (состав) товаров и является неохраняемым элементом.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 17.02.2012, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента от 23.11.2011, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель исключает из первоначально заявленного перечня все товары 30 класса МКТУ и часть товаров 29 класса МКТУ и просит зарегистрировать товарный знак по заявке №2010719340/50 только в отношении товаров 29 класса МКТУ «спреды»;

- словесный элемент «ШОКОЛАДНОЕ» не занимает в обозначении доминирующее положение;

- словесный элемент «ШОКОЛАДНОЕ утро» следует рассматривать как единое неделимое словосочетание, которое в отношении уточненного перечня товаров является фантазийным и не является прямым указанием на свойство товаров;

- заявленное обозначение и противопоставленный знак не являются сходными до степени смешения, так как семантически несходны;

- кроме того, заявитель отмечает, что заявленное обозначение приобрело различительную способность в результате его интенсивного использования.

С учетом изложенного, заявитель просит отменить решение Роспатента от 23.11.2011 и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2010719340/50 в качестве товарного знака в отношении уточненного перечня товаров 29 классов МКТУ.

В подтверждение своих доводов заявителем представлены следующие материалы:

- рекламные материалы – [1];

- распечатка с сайта <http://glazov-milk.ru/> – [2];
- упаковка продукции – [3];
- сведения о продажах товаров в торговых точках за 9 месяцев 2011 года – [4].

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

С учетом даты (15.06.2010) поступления заявки №2010719340/50 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 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.

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

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 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 требованиями пункта 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и 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.

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.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) настоящего 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.

Заявленное обозначение по заявке №2010719340/50 – (1) является комбинированным, состоящим из изобразительного элемента в виде фигурной рамки, и размещенных в ней словесных элементов «ШОКОЛАДНОЕ» и «УТРО», выполненных в две строки, одно под другим. При этом слова исполнены разными шрифтами, буквами разного размера и в разном цветовом сочетании.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №170478 – (2) представляет собой словесное обозначение «УТРО», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров и услуг 16, 29, 42 классов МКТУ.

Исходя из особенностей графического исполнения словесных элементов «ШОКОЛАДНОЕ» и «УТРО» в заявленном обозначении (как было указано выше) они воспринимаются как два самостоятельных элемента. Кроме того, сочетание этих слов в силу их семантического значения не формирует новой оригинальной семантики, которая бы не совпадала со значением составляющих его слов. Таким

образом, правомерным является проведение анализа отдельно по каждому словесному элементу.

Анализ соответствия заявленного обозначения требованиям пунктов 1, 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Согласно информации, содержащейся в словарно-справочной литературе, слово «Шоколадное» - это прилагательное, соотносящееся по значению с существительным шоколад - сладкая масса, сваренная из семян какао с сахаром и пряностями (см. Большой толковый словарь на сайте <http://www.gramota.ru/slovari/>). Таким образом, в отношении уточненного перечня товаров 29 класса МКТУ, словесный элемент указывает на свойства (состав) и является неохраняемым элементом на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Сравнительный анализ сопоставляемых обозначений (1) и (2) показал, что они являются сходными до степени смешения в силу фонетического и семантического тождества их сильных словесных элементов «УТРО», несущих в обозначениях основную индивидуализирующую нагрузку.

Что касается визуально признака сходства, то следует отметить, что между заявленным обозначением и противопоставленным товарным знаком имеются отдельные визуальные различия, обусловленные наличием в заявленном обозначении изобразительного элемента в виде рамки, а также выполнением словесных элементов разными шрифтами. Вместе с тем, графические отличия носят второстепенный характер с точки зрения индивидуализирующей функции знака, ввиду чего являются несущественными.

Таким образом, сравниваемые обозначения (1) и (2) ассоциируются друг с другом в целом, т.е. являются сходными до степени смешения.

Поскольку заявителем был скорректирован перечень товаров 29 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака, с целью исключения однородных товаров, то анализ однородности рассматривается в отношении товаров «спреды».

Сопоставляемые товары 29 класса МКТУ сравниваемых обозначений (1) и (2) «спреды» и «масла и жиры пищевые» однородны, поскольку они соотносятся между

собой как вид-род, обладают общими признаками родовой группы, имеют один круг потребителя и один рынок сбыта.

Таким образом, вывод о сходстве до степени смешения заявленного обозначения и противопоставленного товарного знаков по свидетельству №170478 в отношении однородных товаров 29 класса МКТУ является обоснованным.

Относительно довода заявителя, касающегося приобретенной различительной способности заявленного обозначения следует, отметить, что он не может рассматриваться в качестве довода для преодоления приведенных в решении Роспатента от 23.11.2011 мотивов отказа по основаниям, предусмотренным пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения от 17.02.2012, оставить в силе решение Роспатента от 23.11.2011.