

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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, рассмотрела возражение, поступившее 17.01.2019, поданное ООО «Байрам» (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2016715233, при этом установила следующее.

Регистрация обозначения в качестве товарного знака по заявке №2016715233 с датой поступления в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности от 29.04.2016 испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно описанию, приведенному в заявке, заявленное комбинированное



обозначение состоит из квадрата, на фоне которого размещен круг, в центре которого выполнено стилизованное изображение снежинки. Вокруг снежинки размещены словесные элементы «ЗАМОРОЖЕННЫЕ ПРОДУКТЫ», под ней – словесный элемент «БайРАМ», выполненный оригинальным шрифтом буквами русского алфавита. Охрана испрашивается в белом, синем, голубом, темно-голубом, темно-розовом цветовом сочетании

Роспатентом 25.09.2018 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех товаров 30 класса МКТУ на основании его несоответствия требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное обосновывается в заключении по результатам экспертизы тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с изобразительным товарным



знаком по свидетельству №604737 [1] с более ранним приоритетом, зарегистрированным на имя иного лица в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ.

В заключении также указано, что изобразительный элемент в виде звездочки и словесный элемент «ЗАМОРОЖЕННЫЕ ПРОДУКТЫ» не обладают различительной способностью, т.к. используются различными производителями и, следовательно, являются неохраняемыми на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса

Заявитель выразил свое несогласие с данным решением в поступившем 17.01.2019 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) возражении, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель согласен с неохраноспособностью словесного элемента «ЗАМОРОЖЕННЫЕ ПРОДУКТЫ», однако данный элемент следует квалифицировать как характеризующий товары заявителя, а не как не обладающий различительной способностью;

- в заключении не представлено доказательств тому, что комбинация из стилизованного изображения снежинки и словесного элемента «ЗАМОРОЖЕННЫЕ ПРОДУКТЫ» не обладает различительной способностью, т.к. используется различными производителями;

- ссылка на сайт магазина наклеек, приведенная экспертизой, неубедительна, т.к. не известно для чего подобные наклейки используются их покупателями, насколько долго и интенсивно использовались они в гражданском обороте;

- противопоставленный экспертизой знак и заявленное обозначение не являются сходными до степени смешения;

- явные различия наблюдаются в изображении центральных элементов – снежинок;

- в заявленном обозначении, в отличие от противопоставленного товарного знака, присутствует словесный элемент «БАЙРАМ», на котором, в первую очередь, акцентируется внимание потребителей;

- заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак имеют различные внешние контуры;

- центральные композиции заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака различаются своей композицией.

На основании изложенного заявителем выражена просьба об отмене решения Роспатента от 25.09.2018 и регистрации товарного знака по заявке №2016715233.

Изучив материалы дела и выслушав участвующих в рассмотрении возражения, коллегия сочла изложенные в нем доводы неубедительными.

С учетом даты (29.04.2016) поступления заявки 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 документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 №482, зарегистрированным в Минюсте РФ 18.08.2015, регистрационный № 38572, с датой начала действия 31 августа 2015 (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:

1) вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида;

2) являющихся общепринятыми символами и терминами;

3) 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;

4) представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.

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

Согласно положениям пункта 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

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.

В соответствии с подпунктом 2 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 положениями пункта 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах 42, 43 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), смысловым (семантическим) признакам, изложенным в подпунктах (1), (2), (3) пункта 42 Правил.

Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 43 Правил сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: 1) внешняя форма; 2) наличие или отсутствие симметрии; 3) смысловое значение; 4) вид и характер изображений; 5) сочетание цветов и тонов.

В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю. При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации, круг потребителей и другие признаки.



Заявленное обозначение выполнено в форме квадрата голубого цвета, на фоне которого размещен круг белого цвета, в центре которого расположено стилизованное изображение снежинки синего цвета. Вокруг снежинки размещен словесный элемент «ЗАМОРОЖЕННЫЕ ПРОДУКТЫ», под ней – словесный элемент «БайРАМ», выполненный оригинальным шрифтом буквами русского алфавита красного цвета.

Словесные элементы заявленного обозначения «ЗАМОРОЖЕННЫЕ ПРОДУКТЫ» характеризуют товары, приведенные в перечне, указывая на их свойства, и, следовательно, являются неохраняемыми на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Что касается стилизованного изображения снежинки, то у коллегии отсутствуют основания для признания указанного элемента неохраноспособным. Коллегия не располагает сведениями о том, что данное изображение используется разными производителями. Разнообразные изображения снежинок присутствуют в ряде товарных знаков разных правообладателей, в том числе в противопоставленном товарном знаке, а также в международных регистрациях, которым предоставлена охрана на территории Российской Федерации. Рубрика «снег, хлопья снега снежинки, кристаллики снега» присутствует в Международной классификации изобразительных элементов товарных знаков (Венская классификация).

В заключении по результатам экспертизы указано на несоответствие заявленного обозначения требованиям, изложенным в пункте 6 статьи 1483 Кодекса, ввиду сходства до степени смешения заявленного обозначения со знаком



[1], ранее зарегистрированным на имя ООО «Учалинские пельмени» в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак [1] является изобразительным и выполнен в форме квадрата голубого цвета со скошенными углами, на фоне которого расположен круг белого цвета, на котором выполнено стилизованное изображение снежинки.

Товары 30 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается государственная регистрация товарного знака (вареники [шарики из теста фаршированные]; манты; пельмени [шарики из теста фаршированные мясом]; цзяоцзы [пельмени китайские]; чебуреки), однородны товарам 30 класса МКТУ, для которых зарегистрирован знак [1] (равиоли, в том числе: вареники [шарики из теста фаршированные]; пельмени [шарики из теста фаршированные мясом]), поскольку они либо совпадают по виду, либо относятся к одной родовой группе товаров (тесто и изделия из него, кушанья на основе муки), имеют одинаковое назначение, один

круг потребителей и одинаковые условия реализации, что в возражении не оспаривается.

Сравнительный анализ на тождество и сходство заявленного обозначения и противопоставленного знака [1] показал следующее.

Заявленное обозначение является комбинированным.

Его изобразительный элемент играет существенную роль, благодаря своему визуальному доминированию и влиянию на общее зрительное впечатление при восприятии обозначения в целом.

Безусловно, словесный элемент «БАЙРАМ» также играет важную роль в индивидуализации товаров заявителя. Вместе с тем, отсутствие словесного элемента в противопоставленном товарном знаке при высокой степени сходства изобразительных элементов способствует восприятию заявленного обозначения как варианта противопоставленного знака.

Присутствующие в составе заявленного обозначения словесные элементы «ЗАМОРОЖЕННЫЕ ПРОДУКТЫ» в силу отсутствия оригинальности и своего положения в композиции не оказывают существенного влияния на восприятие обозначения потребителем.

Сравнительный анализ доминирующего изобразительного элемента заявленного обозначения и противопоставленного изобразительного товарного знака [1] показал, что они являются сходными.

Так, обозначения имеют сходную внешнюю форму (квадрат), похожее композиционное решение, обусловленное сходным расположением элементов в композиции (круг, вписанный в квадрат, на котором помещено стилизованное изображение снежинки), для них характерно наличие симметрии, в сравниваемые обозначения заложены близкие смысловые значения (изображение снежинки, вызывающее ассоциации с морозом), обозначения выполнены в сходном сочетании цветов (бело-голубое). Незначительные расхождения отдельных элементов не

оказывает существенное значение на общее зрительное впечатление при восприятии сравниваемых обозначений.

Сходство изобразительного элемента заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака является достаточным для вывода о сходстве сопоставляемых обозначений в целом

Установленное сходство заявленного комбинированного обозначения и противопоставленного товарного знака [1] и однородность товаров 30 класса МКТУ порождает вероятность смешения данных обозначений, следовательно, они признаются сходными до степени смешения.

Таким образом, коллегия пришла к выводу о сходстве сравниваемых обозначений до степени смешения, так как они ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на некоторые отличия.

С учетом установленного сходства обозначений существует принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о происхождении сравниваемых товаров из одного источника и, как следствие, о смешении их в гражданском обороте при маркировке сопоставляемыми обозначениями, следовательно, вывод экспертизы о том, что заявленное обозначение противоречит требованиям, изложенным в подпункте 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, является правомерным.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 17.01.2019, оставить в силе решение Роспатента от 25.09.2018.