

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения

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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 21.12.2015 (далее – Роспатент), поданное Обществом с ограниченной ответственностью «КОНДИТЕРСКАЯ ФАБРИКА «ВОЛШЕБНИЦА», Московская область (далее — лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №471220, при этом установила следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2011705580 с приоритетом от 01.03.2011 зарегистрирован за №471220 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 21.09.2012 в отношении товаров 30 класса МКТУ на имя Общества с ограниченной ответственностью «Кондитерское объединение Золотой Трюфель», Московская область (далее - правообладатель).

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака зарегистрировано



комбинированное обозначение «», включающее в себя словесный элемент «Золотой Трюфель», выполненный стандартным шрифтом буквами русского алфавита, и расположенный на фоне эллипса. Правовая охрана оспариваемому знаку предоставлена в отношении товаров 30 класса МКТУ.

В Роспатент 21.12.2015 поступило возражение, в котором изложено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №471220 в отношении всех товаров 30 класса МКТУ предоставлена в нарушение требований, установленных пунктами 1, 6 статьи 1483 Кодекса. Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак «Золотой трюфель» является сходным до степени смешения с товарными знаками «Золотой» по свидетельству №332598 и «Золотой трюфель» по свидетельству №374121, правообладателем которых является лицо, подавшее возражение, ранее зарегистрированными в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ;

- лицо, подавшее возражение, не давало согласия на регистрацию оспариваемого товарного знака;

- словесный элемент «трюфель» указывает на вид товаров, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый знак, в связи с чем он не может быть включен в оспариваемый товарный знак в качестве охраняемого на основании положений пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №471220 недействительным в отношении всех товаров 30 класса МКТУ.

В подтверждение своих доводов лицо, подавшее возражение, представило следующие документы:

- публикации регистрации товарного знака по свидетельству №471220 [1];
- публикации товарных знаков «Золотая коллекция» (№375913), «Золотая медаль» (№345684), «Золотой орех» (№141989, №280786), «Золотой нектар» (№404997), «Золотой» (№ 332598), «Золотой трюфель» (№ 374121) [2];
- справка специалиста от 13.08.2012 с приложениями (рецептура на конфеты и ирис от 27.02.1986г., утвержденная ГОСАГРОПРОМОМ СССР Отделом пищевой промышленности Всесоюзного научно-исследовательского института кондитерской промышленности (выдержки) [3];

- копии страниц из книг Б. Минифай «Шоколад, Конфеты, Карамель и другие кондитерские изделия»; «Технология кондитерского производства» [4];

- Технологическая инструкция по приготовлению кремовых конфетных масс утвержденная заместителем начальника Главного Управления государственных ресурсов А. П. Титовым 20 апреля 1991 г. (частично) [5];

- выдержки из журналов кондитерской отрасли, фотографии продукции разных производителей (заверенная копия) [6];

- выписка из ЕГРЮЛ ООО «КО Золотой трюфель» от 04.12.2015 [7];

- выписка из ЕГРЮЛ ООО «КОНДИТЕРСКАЯ ФАБРИКА «ВОЛШЕБНИЦА» от 26.11.2015 [8].

Правообладатель в установленном порядке был уведомлен о поступившем возражении, однако отзыва по его мотивам не представил и участия в рассмотрении возражения не принял.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты приоритета (01.03.2011) оспариваемого товарного знака по свидетельству №471220 правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя упомянутый выше 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 подпунктом 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается 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.

Положения настоящего пункта не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

В соответствии с пунктом 2.3.1 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, общепринятые наименования, представляющие собой, как правило, простые указания товаров, заявляемые для обозначения этих товаров; общепринятые сокращенные наименования организаций, предприятий, отраслей и их аббревиатуры.

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 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 положениями пункта 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями; с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого 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), смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2 Правил.

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 принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №471220 представляет собой



комбинированное обозначение «», включающее в себя словесный элемент «Золотой Трюфель», выполненный стандартным шрифтом буквами русского алфавита, и расположенный на фоне эллипса. Знак зарегистрирован в отношении товаров 30 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №374121



представляет собой комбинированное обозначение «» [9], включающее в себя словесный элемент «Золотой», выполненный оригинальным шрифтом буквами русского алфавита. Ниже расположен словесный элемент «трюфель», выполненный мелким стандартным шрифтом буквами русского алфавита. В верхней части композиции расположен словесный элемент «Астория», выполненный оригинальным шрифтом буквами русского алфавита, над которым помещено изображение герба. Снизу расположен словесный элемент «de luxe chocolate», В нижней части обозначения находится графический элемент, представляющий собой изображение конфеты, под которым расположен словесный элемент «конфеты трюфель», выполненный мелким стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Словесные элементы «конфеты», «трюфель», «de luxe chocolate» включены в противопоставленный товарный знак в качестве неохраняемых.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №332598 [10] представляет собой словесное обозначение «Золотой», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Правовая охрана товарным знакам [9, 10] предоставлена в отношении товаров 30 класса МКТУ.

Рассматриваемое возражение мотивировано несоответствием оспариваемого товарного знака требованиям, установленным пунктом 1 статьи 1483 Кодекса. Коллегия признает данный довод убедительным, в связи с тем, что слово «трюфель» является видовым наименованием товаров - конфет, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый знак. Это также подтверждается справочными материалами [3-5], представленными лицом, подавшим возражение, в которых содержится рецептура конфет, относящихся к виду «трюфель». В связи с этим, словесный элемент «трюфель», входящий в оспариваемый знак, не является охраноспособным на основании положений пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Коллегия отмечает, что в противопоставленном знаке [9] словесный элемент «Золотой» является доминирующим, так как он занимает центральное положение в композиции, выполнен крупнее по сравнению с другими элементами и отличается оригинальностью шрифта.

Ввиду неохраноспособности словесного элемента «трюфель», как было указано выше, основным элементом, индивидуализирующим товары, в оспариваемом знаке является словесный элемент «Золотой».

Согласно словарно-справочным источникам информации (см. Яндекс. Словари, www.dic.academic.ru) слово «золотой» имеет значение «из золота сделанный; золото содержащий; вызолоченный, позолоченный».

Сопоставительный анализ доминирующих и единственного словесных элементов оспариваемого товарного знака и противопоставленных товарных знаков [9-10] («Золотой») показал, что они являются фонетически и семантически тождественными.

Кроме того, сравниваемые словесные элементы характеризуются визуальным сходством, поскольку выполнены буквами одного и того же (русского) алфавита.

Изложенное выше обуславливает вывод о сходстве сравниваемых знаков в целом за счет фонетического, семантического тождества и графического сходства доминирующих словесных элементов.

Товары 30 класса МКТУ «конфеты, а именно трюфели», в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, однородны товарам 30 класса МКТУ «конфеты, шоколад», в отношении которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки [9-10], поскольку либо совпадают, либо относятся к одному роду товаров (кондитерские изделия), имеют один круг потребителей и одинаковые условия реализации.

Таким образом, оспариваемый товарный знак по свидетельству №471220 и противопоставленные товарные знаки [9-10] являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ, что позволяет сделать вывод о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 21.12.2015, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №471220 недействительным полностью.