

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

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 02.12.2011, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Невский кондитер», Пензенская обл., пгт Мокшан (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 394197, при этом установила следующее.

Регистрация оспариваемого товарного знака по заявке № 2008734500/50 с приоритетом от 30.10.2008 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) 19.11.2009 за № 394197 на имя ОАО «Кондитерское объединение «СладКО», 620100, г. Екатеринбург, ул. Сибирский тракт, 19 (далее – правообладатель), в отношении товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Оспариваемый товарный знак является комбинированным обозначением, и представляет собой прямоугольник, на фоне которого расположены орнаменты в виде вертикально расположенных линий, выполненных из мелких кружочков. По центру обозначения вертикально расположены повторяющиеся сверху вниз словесные элементы «ДЕТЯМ», выполненные оригинальным шрифтом русского алфавита заглавными буквами, и стилизованные под детские рисунки, включающие чередующиеся стилизованные изображения солнышка с облачком, а также деревца, домика и солнышка.

В поступившем 02.12.2011 в палату по патентным спорам возражении против предоставления охраны товарному знаку свидетельству № 394197 изложено мнение о том, что регистрация данного товарного знака противоречит требованиям, установленным пунктом 1 статьи 1483 Кодекса Российской Федерации.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- предоставление правовой охраны комбинированному товарному знаку со словесным элементом «Детям» было произведено с нарушением требования пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку используемое в дательном падеже слово «Детям» указывает на назначение товара (кому? - детям), следовательно, носит явно описательный характер и является неохраноспособным;

- в комбинированном товарном знаке, регистрация которого оспаривается, словесный элемент «Детям» не обладает основной функцией товарного знака - способностью отличать товары одного производителя от однородных товаров других производителей в связи с описательным характером этого элемента;

- кроме того, на имя ОАО «Кондитерское объединение «СладКо» зарегистрирован товарный знак №246605, графически тождественный товарному знаку № 394197, отличающийся только цветовой гаммой и в данной регистрации словесный элемент «Детям» признан неохраноспособным и выведен из правовой охраны;

- во всех зарегистрированных товарных знаках со словесными элементами «Детям» и синонимичной формой «Для детей» подобные элементы во всех регистрациях признаются неохраноспособными (См. Товарные знаки по свидетельствам №№ 231336, 288793, 288879, 310140, 311669, 319813, 381942, 426104, 437945, 463579);

- использование обозначения «Детям» для маркировки однородных товаров независимыми производителями в течение длительного срока, по мнению заявителя возражения, свидетельствует об отсутствии различительной способности данного обозначения.

- лицо, подавшее возражение, начало производство конфет в оригинальной этикетке, включающей словесный элемент «Конфеты Детям» в 2003 году, задолго до подачи заявки на регистрацию оспариваемого товарного знака, имеет также сертификат соответствия, а также реализация конфет производилась во всех регионах России: в Поволжье, Северо-Западном регионе, Сибири, Москве, Курске, Пензе, Волжском административном округе, а также в Монголии, Казахстане, Азербайджане.

На основании вышеизложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 394197 недействительной в части признания словесного элемента «Детям» охраноспособным в отношении конфет и изделий кондитерских.

К возражению приложены следующие материалы:

1. Копия публикации товарного знака по свидетельству № 394197;
2. Копия публикации товарного знака по свидетельству № 264605;
3. Изображения конфет «ДЕТЯМ»;
4. Оригинал макет этикетки конфет «ДЕТЯМ»;
5. Сертификаты соответствия №№ РОСС RU.АЮ02.Н01962 от 08.08.2007;.
6. Сведения о выпуск продукции конфеты "Детям " за период 2006г. - 2011г.

Правообладатель, в установленном порядке уведомленный о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам, не представил отзыва по мотивам возражения.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, коллегия Палаты по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты (30.10.2008) приоритета товарного знака по свидетельству № 394197 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 за №4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью, в частности 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; 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 подпункту (2.3.2.3) пункта 2.3. Правил не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью, в частности, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также время, место, способ производства или сбыта.

В соответствии с пунктом 3.4 Правил ППС лицо, подавшее возражение, вправе отозвать поданное возражение на любом этапе его рассмотрения по существу на заседании коллегии Палаты по патентным спорам. В этом случае делопроизводство по возражению прекращается.

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам 30.01.2012 от лица, подавшего возражение, поступило ходатайство от 12.01.2012 об отзыве возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 394197.

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

прекратить делопроизводство по возражению от 02.12.2011 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 394197.