

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 16.04.2012 на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 28.12.2011 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2010725627/50, поданное Эльдархановой Ириной Борисовной, Москва (далее — заявитель), при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2010725627/50 с приоритетом от 09.08.2010 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 29, 30 и услуг 43 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

В качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение в виде этикетки, которая представляет собой вертикально ориентированный прямоугольник белого цвета, в центральной части которого расположена широкая полоса красного цвета, содержащая надпись «ПОЛЕЗНО!!! ВКУСНО!!!! БЕЗ САХАРА!», выполненную в три строки заглавными буквами русского алфавита белого цвета. Под полосой, в нижней части прямоугольника, с правой стороны расположено изображение ягод клюквы с веточкой с зелеными листьями и двух кусочков шоколада. Также, под красной полосой, с левой стороны расположен словесный элемент «Клюква», выполненный буквами русского алфавита стандартным шрифтом коричневого цвета. Под словом «Клюква» размещена информация о товаре, выполненная мелким шрифтом буквами русского алфавита зеленого цвета. Над полосой снизу вверх расположены: словесный элемент «шоколад 77%», выполненный стандартным шрифтом буквами русского алфавита в коричневом цвете, словесный элемент «ИММУНИТЕТ», выполненный стандартным шрифтом буквами русского алфавита в зеленом цвете, изобразительный элемент в виде белого круга, обрамленного зеленым контуром, переходящим справа в горизонтальный элемент прямоугольной формы зеленого цвета с закругленными углами и словесными элементами «ЛАКОМСТВА ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ», выполненными

стандартным шрифтом буквами русского алфавита белого цвета. Во внутренней области круга изображены стилизованный крест зеленого цвета и частично наложенный на него стилизованный лист зеленого цвета.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 28.12.2011 об отказе в государственной регистрации товарного знака (далее – решение Роспатента), основанное на заключении по результатам экспертизы, которое мотивировано несоответствием заявленного обозначения требованиям пунктов 1 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Несоответствие заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса обосновывается тем, что заявленное обозначение в целом не обладает различительной способностью, так как доминирующее положение в нем занимают неохраноспособные элементы (все слова, изображение клюквы и шоколада; цифры и знаки, не имеющие характерного графического изображения), указывающие на вид, свойства и состав сырья товаров.

Несоответствие заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса обосновывается тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированным на имя других лиц товарными знаками:

- «СЛАДОСТИ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ» по свидетельству № 441849 с приоритетом от 12.11.2009 в отношении однородных товаров 29, 30 классов МКТУ [1];
- «ЖИВЫЕ КОНФЕТЫ» по заявке №2009728442/50 с приоритетом от 12.11.2009 в отношении однородных товаров 29, 30 классов МКТУ [2];
- «ЖИВЫЕ ЛАКОМСТВА» по заявке №2010717454/50 с приоритетом от 28.05.2010 в отношении однородных товаров 29, 30 классов МКТУ [3];
- «КЛЮКВА» по свидетельству №402019 с приоритетом от 17.08.2009 в отношении однородных услуг 43 класса МКТУ [4];
- «КЛЮКВА» по свидетельству №159875 с приоритетом от 28.08.1996 в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ [5].

В поступившем 16.04.2012 в палату по патентным спорам возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель принял во внимание доводы экспертизы и отказался от притязаний в отношении услуг 43 класса, товаров 29 класса и части товаров 30 класса, в связи с чем, просит рассмотреть возможность регистрации заявленного обозначения для товаров 30 класса МКТУ – шоколад;

- отказавшись от части первоначально заявленного перечня, заявитель полагает, что заявленное обозначение не способно вводить потребителей в заблуждение;

- заявка № 2009728442 на словесное обозначение «ЖИВЫЕ КОНФЕТЫ» признана отозванной 13 января 2012г.;

- в отношении противопоставленных товарных знаков «СЛАДОСТИ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ» по свидетельству № 441849 и «ЖИВЫЕ ЛАКОМСТВА» по свидетельству № 455664 (заявка № 2010717454) с правообладателями достигнута договоренность об отчуждении исключительного права в полном объеме в отношении всех товаров, услуг на имя ИП Эльдархановой Ирины Борисовны - заявителя по рассматриваемой заявке;

- в связи с отказом заявителя от притязаний в отношении услуг 43 класса МКТУ товарный знак «КЛЮКВА» по свидетельству № 402019 не может служить препятствием в решении вопроса об охраноспособности заявленного обозначения;

- заявленное обозначение представляет собой этикетку, в виде вертикально ориентированного прямоугольника, содержащего словесные элементы и изображения клюквы и долек шоколада, в котором слово «клюква» не занимает доминирующего положения, носит информационный характер о том, что данный шоколад содержит именно клюкву, а не что-то иное, следовательно, нельзя однозначно говорить о том, что заявленное обозначение является сходным до степени смешения с противопоставленным товарным знаком «КЛЮКВА» по свидетельству №159875 и, кроме того, в перечне товаров указанного противопоставленного товарного знака отсутствует позиция «шоколад», в отношении которой испрашивается регистрация заявленного обозначения;

- заявленное обозначение приобрело различительную способность за счет интенсивности и географии использования. Так, шоколад, маркированный данным обозначением, реализуется через дистрибьюторские (СтройДорс, Агент-Продукт, Катрен), аптечные (Ригла, 36,6, Доктор Столетов, Старый лекарь) и торговые сети (Ашан, 7 континент, Гиперглобус, Спар, Алые паруса, Утконос и др.) во всех Федеральных округах РФ.

На основании изложенного заявитель, выразил просьбу об отмене решения Роспатента от 28.12.2011 и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров 30 класса МКТУ «шоколад».

К возражению были приложены следующие документы:

1. Копия Решения об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2009728442;

2. Копия заявления о регистрации договора об отчуждении исключительного права на товарный знак «СЛАДОСТИ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ» по свидетельству № 441849;

3. Копия заявления о регистрации договора об отчуждении исключительного права на товарный знак «ЖИВЫЕ ЛАКОМСТВА» по свидетельству № 455664 (заявка № 2010717454);

4. Диаграмма Доли продаж по федеральным округам;

5. Клиентская база по Федеральным округам РФ;

6. Таблица ключевых клиентов.

7. Копия договора ИП Эльдархановой с ООО «Конфаэль коллекция» с приложениями (акты, счет-фактуры, накладные, приходной ордер).

8. Справка об объемах производства.

9. Справка о затратах на рекламу продукции.

10. Маркетинговый план март 2009-май 2009.

11. Рекламная информация.

12. Договор поставки №8 за 21.09.2009.

13. Выписка из ЕГРЮЛ.

14. Договоры поставки товара №07/ЛДЗ/2010 от 29.01.2010.

На заседании коллегии палаты по патентным спорам заявитель представил ходатайство о регистрации заявленного обозначения с исключением из самостоятельной правовой охраны всех словесных, цифровых элементов и изображения клюквы и шоколада, кроме словесных элементов «ЛАКОМСТВА ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ».

Изучив материалы дела, палата по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты (09.08.2010) 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 заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные Приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 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 или состоящих только из элементов характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид и свойство.

В соответствии с пунктом 2.3.2.3 Правил к обозначениям характеризующим товары, в частности относятся товары, указывающие на их вид и свойство.

В соответствии с пунктом 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана или не признана отозванной.

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 пунктом 14.4.2.2 Правил, словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) и (г) 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 в сравниваемых обозначениях; 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 пунктах 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 принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение в виде этикетки, которая представляет собой вертикально ориентированный прямоугольник белого цвета, в центральной части которого расположена широкая полоса красного цвета, содержащая надпись «ПОЛЕЗНО!!! ВКУСНО!!!! БЕЗ САХАРА!», выполненную в три строки заглавными буквами русского алфавита белого цвета. Под полосой, в нижней части прямоугольника, с правой стороны расположено изображение ягод клюквы с веточкой с зелеными листьями и двух кусочков шоколада. Также, под красной полосой, с левой стороны расположен словесный элемент «Клюква», выполненный буквами русского алфавита стандартным шрифтом коричневого цвета. Под словом «Клюква» размещена информация о товаре, выполненная мелким шрифтом буквами русского алфавита зеленого цвета. Над полосой с низу в верх расположены: словесный элемент «шоколад 77%», выполненный стандартным шрифтом буквами русского алфавита в коричневом цвете, словесный элемент «ИММУНИТЕТ», выполненный стандартным шрифтом буквами русского алфавита в зеленом цвете, изобразительный элемент в виде белого круга, обрамленного зеленым контуром, переходящим справа в горизонтальный элемент прямоугольной формы зеленого цвета с закругленными углами и словесными элементами «ЛАКОМСТВА ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ», выполненными стандартным шрифтом буквами русского алфавита белого цвета. Во внутренней области круга изображены стилизованный крест зеленого цвета и частично наложенный на него стилизованный лист зеленого цвета. Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров 30 класса МКТУ «шоколад».

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака основано на том, что заявленное обозначение не обладает различительной способностью, так как доминирующее положение в нем занимают неохраноспособные элементы (все слова, изображение клюквы и шоколада; цифры и знаки, не имеющие характерного графического изображения), указывающие на вид, свойства и состав сырья товаров и кроме того, решение об отказе в регистрации заявленного обозначения, основанное также на сходстве до степени смешения с ранее заявленными и зарегистрированными товарными знаками [1- 5] в отношении товаров 29, 30 и услуг 43

классов МКТУ, однородных товарам 29, 30 и услугам 43 классов МКТУ заявленного обозначения, на имя иных лиц.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Заявленное обозначение представляет собой этикетку в целом имеющую оригинальное исполнение, обусловленное ярким колористическим решением: сочетанием зеленого и красного в виде основных цветов, оригинальным расположением словесных и изобразительных элементов.

Следует отметить, что заявленное обозначение служит для маркировки шоколада, изготовленного по особой технологии и рецептуре на основе горького шоколада с добавлением натуральных растительных ингредиентов, в частности сухой клюквы.

Согласно Межгосударственному стандарту «Упаковка. Термины и определения» (ГОСТ 17527-2003), введенном в действие в качестве национального стандарта РФ с 1 января 2005 г. этикетка - это средство информации об упакованной продукции и её изготовителе, располагаемое на самой продукции, на листе-вкладыше или на ярлыке, прикрепляемое или прилагаемое к упаковочной единице.

Этикетка служит источником информации о товаре и должна содержать, в зависимости от установленных требований к маркировке товара, в первую очередь описательные элементы: указание вида товара, его характеристики, наименование изготовителя и его местонахождение и т.д.

Исходя из изложенного, этикетка является в первую очередь, средством информации о товаре и располагающиеся на ней «описательные» элементы имеют важное смысловое значение.

Таким образом, поскольку, заявленная этикетка содержит наименование товара, для которого она предназначена, и заявленный перечень содержит только данный товар, то коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу о том, что заявленное обозначение на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса может быть зарегистрировано в качестве товарного знака с исключением из самостоятельной правовой охраны всех словесных элементов, цифровых элементов и изображения клюквы и шоколада, кроме словесных элементов «ЛАКОМСТВА ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ».

Кроме того, коллегией палаты по патентным спорам принято во внимание, что заявитель уже ведет хозяйственную деятельность по введению в гражданский оборот продукции, маркированной заявленным обозначением посредством реализации данной продукции через дистрибьюторские (СтройДорс, Агент-Продукт, Катрен), аптечные (Ригла, 36,6, Доктор Столетов, Старый лекарь) и торговые сети (Ашан, 7 континент,

Гиперглобус, Спар, Алые паруса, Утконос и др.), что подтверждено представленными документами (договорами поставки, товарными накладными, счет-фактурами, накладными, справками об объемах производства).

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу о том, что заявленное обозначение обладает различительной способностью для заявленных товаров 30 класса МКТУ «шоколад», и следовательно, оно способно выполнять функцию индивидуализации.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Противопоставленный товарный знак [1] представляет собой словесное обозначение «СЛАДОСТИ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 29, 30 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак [2] представляет собой словесное обозначение «ЖИВЫЕ КОНФЕТЫ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана знака испрашивается в отношении товаров 29, 30 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак [3] представляет собой словесное обозначение «ЖИВЫЕ ЛАКОМСТВА», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана знака предоставлена в отношении товаров 05, 29, 30 и услуг 43 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак [4] представляет собой словесное обозначение «КЛЮКВА», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 16, 21 и услуг 35, 39, 43 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак [5] представляет собой словесное обозначение «КЛЮКВА», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 30 класса МКТУ.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [1] показал следующее.

В состав заявленного обозначения входят словесные элементы «ЛАКОМСТВА ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ», которые являются семантически сходными с противопоставленным товарным знаком «СЛАДОСТИ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ».

Вместе с тем, заявителем были представлены документы, из которых следует, что согласно договору об отчуждении исключительного права от 17.10.2012, зарегистрированного в Роспатенте за №РД0111227, правообладателем противопоставленного знака [1] является заявитель по заявке №2010725627, следовательно, противопоставленный товарный знак [1] не является препятствием для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [2] показал следующее.

В составе заявленного обозначения отсутствуют сходные или тождественные словесные элементы с противопоставленным товарным знаком «ЖИВЫЕ КОЕФЕТЫ».

Кроме того, заявка №2009728442 признана отозванной 13.01.2012.

Таким образом, экспертиза неправомерно противопоставила указанный товарный знак, вследствие чего противопоставленный товарный знак [2] не может служить препятствием для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [3] показал следующее.

В состав заявленного обозначения входят словесные элементы «ЛАКОМСТВА ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ», которые являются семантически и фонетически сходными с противопоставленным товарным знаком «ЖИВЫЕ ЛАКОМСТВА», поскольку оба обозначения содержат семантически и фонетически тождественный словесный элемент «ЛАКОМСТВА».

Вместе с тем, заявителем также были представлены документы, из которых следует, что согласно договору об отчуждении исключительного права от 17.10.2012, зарегистрированного в Роспатенте за №РД0111229, правообладателем противопоставленного знака [3] является заявитель по заявке №2010725627, следовательно, противопоставленный товарный знак [3] не является препятствием для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [4, 5] показал следующее.

В состав заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков входит семантически и фонетически тождественный словесный элемент «КЛЮКВА».

Однако, в заявленном обозначении указанный словесный элемент не занимает доминирующего положения, а является информативным и неохраноспособным, тогда как в противопоставленных товарных знаках [4, 5] индивидуализация осуществляется за счет словесного элемента «КЛЮКВА», поскольку они полностью состоят из него.

Таким образом, сопоставляемые обозначения не ассоциируются друг с другом в целом, не будут смешиваться в гражданском обороте.

Кроме того, заявитель отказался от притязаний в отношении услуг 43 класса МКТУ, следовательно, товарный знак [4] не может служить препятствием для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

В соответствии с изложенным, основания для вывода о несоответствии заявленного обозначения для товаров 30 класса МКТУ «шоколад» требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса отсутствуют.

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

удовлетворить возражение от 16.04.2012, отменить решение Роспатента от 28.12.2011 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2010725627/50.