

**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, рассмотрела возражение от 22.08.2013, поданное компанией Ehrmann AG, Германия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2012709566, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке № 2012709566 с приоритетом от 29.03.2012 было заявлено на государственную регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 05, 29 и 32 классов МКТУ.

Согласно материалам заявки заявленное обозначение представляет собой объемное обозначение в виде изображения трех стаканчиков, соединенных поверхностью с этикеткой в форме сердца, на которой помещены словесные элементы «Ehrmann», «Grand Dessert», «nach Herzenslust», «Schoko» и «Kirsche», выполненные буквами латинского алфавита, и стилизованные изображения жидкого продукта, стаканов и сердечек.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 24.06.2013 о государственной регистрации товарного знака только в отношении товаров 29 класса МКТУ «желе фруктовое; консервы фруктовые; мармелад, за исключением кондитерских изделий; мякоть фруктовая; плоды или ягоды, сваренные в сахарном сиропе; фрукты, подвергнутые тепловой обработке; салаты фруктовые; фрукты глазированные; фрукты, консервированные в спирте». Отказ в предоставлении правовой охраны заявленному обозначению в отношении

всех указанных в заявке товаров 05 и 32 классов МКТУ и другой части товаров 29 класса МКТУ мотивирован в заключении по результатам экспертизы его несоответствием требованиям пунктов 1, 3 и 6 статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы отмечено, что входящие в состав заявленного обозначения словесные элементы «Schoko» и «Kirsche» (в переводе с немецкого языка – «шоколад», «вишня») являются неохраноспособными, так как они характеризуют товары, в силу чего для другой части товаров способны ввести в заблуждение потребителя относительно их состава и/или свойств.

В данном заключении также указано, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с объемным знаком по международной регистрации № 997152, правовая охрана которому предоставлена на территории Российской Федерации на имя другого лица и имеющим более ранний приоритет, в отношении товаров 05, 29 и 32 классов МКТУ, однородных товарам 29 и 32 классов МКТУ противопоставленной международной регистрации.

Вывод экспертизы о сходстве данных объемных обозначений основан на признаке совпадения их внешней формы в виде сердца.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 22.08.2013, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 24.06.2013. Доводы возражения сводятся к следующему:

- 1) заявленное обозначение и противопоставленный знак не являются сходными ввиду наличия в заявленном обозначении, помимо огибающей линии внешнего контура в форме сердца, этикетки с изобразительными и словесными элементами, в том числе «Ehrmann» и «Grand Dessert»;
- 2) заявитель обладает исключительными правами на серию комбинированных товарных знаков со словесными элементами «Ehrmann» и «Grand Dessert» по свидетельствам №№ 477303, 477127, 477126 и 477125 в отношении однородных товаров;
- 3) заявленное обозначение представляет собой симметричную фигуру – три секции, соединенные крышкой в форме сердца, две из которых

симметрично размещены над третей, а в противопоставленном знаке отсутствует симметрия, так как в нем крышка в форме сердца покрывает две полые секции, сопряженные асимметричной осью;

- 4) сравниваемые знаки отличаются цветовым исполнением;
- 5) товары 29 класса МКТУ, для которых испрашивается регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака, являются однородными товарам 29 класса МКТУ, для которых охраняется противопоставленный знак, однако указанные в заявке товары 05 класса МКТУ «продукты детского питания, а именно, десерты для детей» не однородны товарам 29 класса МКТУ, поскольку они относятся к разным родовым группам и отличаются назначением и условиями сбыта.

На основании изложенного заявителем была выражена просьба об изменении решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака только в отношении ограниченного перечня товаров, а именно, товаров 05 класса МКТУ «продукты детского питания, а именно, десерты для детей» и товаров 29 класса МКТУ «крем сливочный; мармелад, за исключением кондитерских изделий; продукты молочные, а именно, йогурт, йогурт питьевой, творожки десертные, десерты на основе молока и сливок, пудинги на основе молока и сливок, кремы сливочные на основе молока и сливок, сливки взбитые» (далее – ограниченный перечень товаров).

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

С учетом даты подачи заявки (29.03.2012) правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 № 32, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, рег. № 4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с абзацем 1 и подпунктом 3 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.

В соответствии с пунктом 2.3.2.3 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, простые наименования товаров, указания свойств товаров и состава сырья.

В соответствии с абзацем 6 пункта 1 статьи 1483 Кодекса указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

В соответствии с абзацем 1 и подпунктом 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

В соответствии с пунктом 2.5.1 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности. Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

В соответствии с абзацем 1 и 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 пунктом 14.4.2.3 Правил изобразительные и объемные обозначения сравниваются с изобразительными обозначениями, с объемными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят изобразительные или объемные элементы.

Сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: внешняя форма, наличие или отсутствие симметрии, смысловое значение, вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т.д.), сочетание цветов и тонов.

Перечисленные признаки могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

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 представляет собой объемное обозначение в виде изображения упаковки для молочно-сливочного продукта с крышкой в форме сердца, на которой помещены изобразительные и словесные элементы.

Предоставление правовой охраны заявленному обозначению в качестве товарного знака с приоритетом от 29.03.2012 испрашивается только в отношении указанного в возражении ограниченного перечня товаров 05 и 29 классов МКТУ.

В возражении не оспаривается вывод экспертизы о том, что словесные элементы «Schoko» и «Kirsche» (в переводе с немецкого языка – «шоколад» и «вишня», см. Интернет-портал «Яндекс: Словари / АБВУ Lingvo») являются неохраноспособными, и представитель заявителя на заседании коллегии Палаты по патентным спорам не возражал против включения данных элементов в товарный

знак, в соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса, только в качестве неохраняемых элементов.

Необходимо отметить, что для вышеуказанного ограниченного перечня товаров (продуктов питания на основе молока и сливок) отсутствуют какие-либо основания для вывода о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Противопоставленный знак по международной регистрации № 997152 с приоритетом от 15.12.2008 представляет собой объемное обозначение в виде нескольких изображений в разных ракурсах упаковки для молочно-сливочного продукта с крышкой в форме сердца.

Правовая охрана указанному знаку предоставлена на территории Российской Федерации, в частности, в отношении товаров 29 класса МКТУ.

Сопоставительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного знака показал, что в данных объемных обозначениях изображены соответствующие упаковки с крышкой именно в форме сердца, в силу чего сравниваемые знаки ассоциируются друг с другом в целом.

Коллегия Палаты по патентным спорам при сравнительном анализе заявленного объемного обозначения и противопоставленного объемного знака исходила из того, что решающее значение при их восприятии в целом имеет признак совпадения их внешней формы, на основе которого и было установлено сходство этих знаков.

При этом некоторые отличия сравниваемых знаков, отмеченные в возражении, имеют лишь второстепенное значение при сравнении данных знаков в целом. Следует отметить, что для констатации сходства объемных обозначений наличие сходства по всем признакам (внешняя форма, наличие или отсутствие симметрии, смысловое значение, вид и характер изображений, сочетание цветов и тонов) не обязательно (пункт 14.4.2.3 Правил).

Наличие в заявленном объемном обозначении тех или иных изобразительных и словесных элементов, помещенных на крышке изображенной упаковки,

не оказывает никакого влияния на восприятие в целом сравниваемых объемных знаков, имеющих одинаковую внешнюю форму (крышка в форме сердца).

Изложенное позволяет сделать вывод о том, что заявленное обозначение и противопоставленный знак, несмотря на их отдельные отличия, ассоциируются друг с другом в целом и, следовательно, являются сходными.

Все товары 29 класса МКТУ, указанные заявителем в ограниченном перечне товаров, кроме товара 29 класса МКТУ «мармелад, за исключением кондитерских изделий», и все товары 29 класса МКТУ, в отношении которых охраняется противопоставленный знак, совпадают, соотносятся как вид-род либо относятся к одной и той же родовой группе (молочные продукты), то есть они являются однородными, что заявителем в возражении не оспаривается.

Товары 05 класса МКТУ «продукты детского питания, а именно, десерты для детей», для которых испрашивается предоставление правовой охраны заявленному обозначению, являются также однородными товарам 29 класса МКТУ, указанным в перечне товаров противопоставленной регистрации знака, поскольку они имеют одинаковое назначение (продукты питания), один и тот же круг потребителей, состав сырья (в частности, на основе молока или сливок) и одинаковые условия сбыта (зачастую реализуются в одном и том же отделе магазина).

Таким образом, исходя из анализа соответствующих перечней товаров, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу о существовании принципиальной возможности возникновения у потребителя представления о принадлежности вышеуказанных товаров 05 и 29 классов МКТУ одному производителю.

Изложенное обуславливает вывод о сходстве до степени смешения в отношении указанных однородных товаров заявленного обозначения и противопоставленного знака по международной регистрации № 997152.

Что касается довода возражения о наличии у заявителя исключительных прав на серию товарных знаков со словесными элементами «Ehrmann» и «Grand Dessert» по свидетельствам №№ 477303, 477127, 477126 и 477125, то следует отметить, что

данные комбинированные товарные знаки не содержат каких-либо изобразительных элементов в форме сердца.

Следовательно, коллегия Палаты по патентным спорам не располагает какими-либо основаниями, опровергающими вывод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении всех товаров, указанных заявителем в ограниченном перечне товаров, кроме товара 29 класса МКТУ «мармелад, за исключением кондитерских изделий».

Необходимо отметить, что заявителем, согласно указанному в возражении ограниченному перечню товаров, не испрашивается регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров 29 класса МКТУ «желе фруктовое; консервы фруктовые; мякоть фруктовая; плоды или ягоды, сваренные в сахарном сиропе; фрукты, подвергнутые тепловой обработке; салаты фруктовые; фрукты глазированные; фрукты, консервированные в спирте», для которых было ранее принято оспариваемое решение Роспатента о государственной регистрации товарного знака, то есть регистрация товарного знака производится только в отношении товара 29 класса МКТУ «мармелад, за исключением кондитерских изделий». И, как отмечалось выше, словесные элементы «Schoko» и «Kirsche» подлежат включению в товарный знак, в соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса, только в качестве неохраняемых элементов.

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

**отказать в удовлетворении возражения от 22.08.2013, изменить решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 24.06.2013 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2012709566 с учетом дополнительных обстоятельств.**