

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом от 12 марта 2014 г. N 35-ФЗ "О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 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 22.02.2019, поданное ООО «Снежная королева», г. Владикавказ, Россия (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 695052, при этом установлено следующее.



Оспариваемый товарный знак «» по заявке № 2016746046, поданной 06.12.2016, зарегистрирован 31.01.2019 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за № 695052 на имя ООО «ВИЗАРТ ФИЛЬМ», г. Москва, Россия (далее - правообладатель), в отношении товаров 30 и 32 классов МКТУ.

В поступившем 22.02.2019 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности возражении выражено мнение лица, его подавшего, о том, что регистрация товарного знака по свидетельству №695052 произведена в нарушение требований, установленных положениями пунктов 8 и 10 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- товарный знак по свидетельству №695052 воспроизводит отличительную часть фирменного наименования лица, подавшего возражение, право на которое у него возникло ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака;

- лицу, подавшему возражение, принадлежит право на коммерческое обозначение «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА», которое им непрерывно используется с 2004 года;

- ООО «Снежная королева» арендует земельный участок и находящееся на нем недвижимое имущество, в котором осуществляется деятельность по производству мороженого. Указанное предприятие сопровождается вывеской «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА».

На основании изложенного, лицом, подавшим возражение, выражена просьба о признании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №695052 недействительным в отношении всех товаров 30 класса МКТУ «йогурт замороженный; лед пищевой; мороженое; мороженое фруктовое».

В подтверждение изложенных доводов к возражению приложены следующие материалы:

1. Устав ООО «Снежная королева»;
2. Материалы заказа ООО «Снежная королева» на изготовление макета рекламы в интернет издании САМ5 ООО «Справочная СЭМ» от 31.05.2016;
3. Ветеринарное удостоверение на соответствие мороженого от 29.03.2013 за №0000676;
4. Декларации о соответствии на продукты: мороженое с заменителем молочного жира, с массовой долей молочного жира, 1,7-% - 12% (под обозначением «Снежная королева»); «Мороженое пломбир с массовой долей молочного жира 12%-18% «Мороженое молочное с массовой долей 3,5%», «Мороженое сливочное с массовой долей молочного жира 9%», даты регистраций деклараций – 01.03.2017;
5. Этикетки мороженого, маркированные обозначением «Снежная

королева»;

6. Фотоматериалы;
7. Договор на поставку товаров народного потребления №6 от 03.02.2006;
8. Договор на поставку товаров народного потребления №13 от 05.06.2006;
9. Договор на поставку товаров народного потребления №2 от 13.01.2006;
10. Накладная на поставку товаров народного потребления №13 от 05.06.2006;
11. Договор аренды земельного участка и недвижимого имущества от 29.04.2005 между Сохиевой А.Б. и ООО «Снежная королева»;
12. Свидетельство о государственной регистрации права за №15 АЕ 608267 от 21.01.2004;
13. Извещение ООО «Снежная королева» от 12.10.2004 из Пенсионного Фонда России;
14. Извещение Федерального фонда социального страхования от 23.09.2004;
15. Договор №15 от 10.04.2017 между ООО «Снежная королева» и ИП Быковой И.Н.;
16. Договор №1 от 11.01.2016 между ООО «Снежная королева» и ООО «Торговый Дом «ФРОСТВЕЙ»;
17. Договор №2 от 11.01.2016 между ООО «Снежная королева» и ИП Быковой И.Н.;
18. Договор №12 от 07.04.2016 между ООО «Снежная королева» и ООО «ТД Премьер Айс»;
19. Товарная накладная №39 от 21.04.2015 на поставку товаров от ООО «Снежная королева» к ИП Эсиеву А.М.;
20. Договор №1 от 12.01.2015 между ООО «Снежная королева» и ООО «Торговый Дом «ФРОСТВЕЙ»;
21. Договор №12 от 17.04.2015 между ООО «Снежная королева» и ИП Быковой И.Н.;
22. Договор №21 от 21.04.2015 между ООО «Снежная королева» и ИП Эльмурзаев З.С.;

23. Распечатки из системы Яндекс, Гугл.

В адрес правообладателя товарного знака по свидетельству №695052 в установленном порядке было направлено уведомление от 29.03.2019 с датой заседания коллегии и предложением представить отзыв по мотивам возражения. Указанное уведомление вернулось с почты России. Правообладатель на заседание, состоявшееся 30.05.2019, не явился и отзыва не представил.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (06.12.2016) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя вышеуказанный Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

Согласно пункту 8 статьи 1483 Кодекса не могут быть в отношении однородных товаров зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием или коммерческим обозначением (отдельными элементами таких наименования и обозначения), права на которые в Российской Федерации возникли у иного лица ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

В соответствии с пунктом 10 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков в отношении однородных товаров обозначения, элементами которых являются охраняемые в соответствии с Кодексом

средства индивидуализации других лиц, сходные и с ними до степени смешения обозначения, а также объекты, указанные в пункте 6 настоящей статьи.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку могут быть поданы заинтересованным лицом. По мнению лица, подавшего возражение, оспариваемый товарный знак является сходным до степени смешения с принадлежащими ему фирменным наименованием и коммерческим обозначением, используемыми им при осуществлении деятельности по производству и реализации мороженого и возникших ранее даты приоритета оспариваемого знака. Изложенное позволяет признать упомянутое лицо заинтересованным в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №695052.



Оспариваемый товарный знак «» состоит из словесных элементов «Снежная Королева», выполненных в две строки оригинальным шрифтом строчными буквами русского алфавита, начальные буквы «С» и «К» - заглавные. Правовая охрана знаку предоставлена в голубом цветовом сочетании в отношении товаров 30 класса МКТУ «йогурт замороженный; лед пищевой; мороженое; мороженое фруктовое», а также товаров 32 класса МКТУ.

В возражении содержится довод о том, что оспариваемый товарный знак воспроизводит фирменное наименование лица, подавшего возражение. При анализе соответствия/несоответствия оспариваемого товарного знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса учитывались следующие факторы:

- обозначение должно быть тождественно или сходно до степени смешения с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием (его элементами);

- право на фирменное наименование возникло ранее даты приоритета зарегистрированного товарного знака;

- фирменное наименование использовалось до даты подачи заявки в

отношении товаров, однородных указанным в свидетельстве.

Сравнительный анализ оспариваемого товарного знака и отличительной части фирменного наименования лица, подавшего возражение, показал, что они содержат идентичное словосочетание «Снежная королева», что свидетельствует об их сходстве.

Право на фирменное наименование ООО «Снежная королева» возникло 30.06.2004, то есть до даты приоритета оспариваемого товарного знака.

При анализе фактической деятельности лица, подавшего возражение, во внимание были приняты материалы (1-3, 6-14, 16-22). Что касается документов (4, 5, 15, 23), то они либо не датированы, либо относятся к периоду после даты приоритета оспариваемого товарного знака, в связи с чем не могут быть приняты в качестве подтверждения доводов лица, подавшего возражение.

Согласно договору (11) лицо, подавшее возражение, арендует у Сохиевой А.Б. земельный участок и находящийся на нем объект недвижимого имущества по адресу: г. Владикавказ, ул. Черноморская, 2, на базе которого осуществляется производство мороженого. ООО «Снежная королева» получило ветеринарное удостоверение (3) на изготовление и реализацию мороженого с последующей его реализацией в торговую сеть. Договоры и накладные (7-11, 16-22) свидетельствуют о реализации изготовленной продукции третьим лицам (например, ООО «ФРОСТВЕЙ», ООО «Август», ИП Дауевой З.К.). Коллегия усматривает, что представленные материалы свидетельствуют о деятельности лица, подавшего возражение, по производству и реализации мороженого. Указанная деятельность является однородной по отношению к товарам 30 класса МКТУ «йогурт замороженный; лед пищевой; мороженое; мороженое фруктовое», содержащимся в перечне товарного знака по свидетельству №695052.

Изложенное позволяет признать убедительными доводы возражения о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 8 статьи 14983 Кодекса как являющегося сходным до степени смешения с фирменным наименованием лица, подавшего возражение.

Что касается анализа на соответствие товарного знака по свидетельству

№695052 пункту 8 статьи 1483 Кодекса, как являющегося сходным с коммерческим обозначением ООО «Снежная королева», коллегия отмечает следующее.

Как было установлено выше, лицо, подавшее возражение, арендует имущественный комплекс, в котором осуществляется производство мороженого. Впоследствии указанное мороженое реализуется третьим лицам. В распоряжение коллегии представлены фотоматериалы (б), на которых изображены цех по производству мороженого, внутренняя обстановка предприятия, оборудование, грузовик. Вместе с тем, в материалах дела отсутствуют документы, свидетельствующие о том, какая вывеска размещалась на предприятии. В материалах (2) указывается на заказ рекламной продукции, однако, из указанных документов не ясно, где именно размещалась данная реклама. Более того, коллегия усматривает, что на упомянутом рекламном материале отражается лишь фирменное наименование лица, подавшего возражение – ООО «Снежная королева», а не его коммерческое обозначение. Таким образом, материалами возражения не иллюстрируется, каким образом индивидуализируется предприятие, на котором лицо, подавшее возражение, осуществляет производство мороженого.

В связи с изложенным, коллегия не может прийти к обоснованному выводу о том, что оспариваемый товарный знак не соответствует требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса, а именно является сходным с коммерческим обозначением ООО «Снежная королева».

В возражении содержится также довод о том, что оспариваемый товарный знак зарегистрирован в нарушение пункта 10 статьи 1483 Кодекса. Согласно положениям указанной нормы не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков в отношении однородных товаров обозначения, элементами которых являются охраняемые в соответствии с Кодексом средства индивидуализации других лиц. Таким образом, рассматриваемые положения применяются к комбинированному обозначению, которое состоит из отдельных фрагментов, и один из фрагментов представляет собой средство индивидуализации иного лица. Вместе с тем, оспариваемый товарный знак является словесным и содержит единственный индивидуализирующий элемент – словосочетание «Снежная королева». В связи с

изложенным, коллегия усматривает, что положения пункта 10 статьи 1483 Кодекса не применимы в рассматриваемом споре.

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

удовлетворить возражение, поступившее 22.02.2019, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №695052 недействительным в отношении товаров 30 класса МКТУ «йогурт замороженный; лед пищевой; мороженое; мороженое фруктовое».