

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии
по результатам рассмотрения возражения заявления

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 поступившее в Федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 14.09.2018 возражение на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 18.05.2018 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2017707528 (далее решение – Роспатента), поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Евротехнологии», Санкт-Петербург (далее — заявитель), при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2017707528 подано на регистрацию 02.03.2017 на имя заявителя в отношении товаров 30 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявляется комбинированное обозначение «», состоящее из прямоугольника, на фоне которого расположены словесные элементы «ХОЧУ ЧАЮ», выполненные стандартным шрифтом буквами русского алфавита, и разделенные изобразительным элементом в виде стилизованного изображения чашки с блюдцем и паром, расположенного внутри волнистого круга. Обозначение заявлено в белом, красном цветовом сочетании.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности принято решение от 18.05.2018 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2017707528 в отношении заявленных товаров 30 и услуг 35 классов МКТУ.

Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 3 и пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Включенное в состав заявленного обозначения словесный элемент «ЧАЮ» является указанием на вид и назначение товаров, для части заявленных товаров 30 класса МКТУ (таких как «кофе; рис; хлеб» и т.д.) способно ввести потребителя в заблуждение относительно вида, назначения товаров на основании пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

Кроме того, заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя других лиц товарными знаками:

- с товарным знаком «#ХОЧУ!» по свидетельству №687593 с приоритетом от 16.09.2016, в отношении товаров 30 классов МКТУ, однородных заявленным товарам 30 класса МКТУ [1];

- товарным знаком «ХОЧУ!!!» по свидетельству №538478 с приоритетом от 18.06.2012, в отношении товаров 30 и услуг 42 классов МКТУ, однородных заявленным товарам 30 и услугам 35 классов МКТУ [2];

- товарным знаком «ХОЧУ!» по свидетельству №295020 с приоритетом от 21.04.2000, в отношении товаров 30 и услуг 35, 42 классов МКТУ, однородных заявленным товарам 30 и услугам 35 классов МКТУ [3];

- товарным знаком «ХОЧУ!» по свидетельству №630754 с приоритетом от 29.02.2016, в отношении услуг 35 класса МКТУ, однородных заявленным услугам 35 класса МКТУ [4];

- товарным знаком «ХОЧУ!» по свидетельству №633527 с приоритетом от 29.02.2016, в отношении услуг 35 класса МКТУ, однородных заявленным услугам 35 класса МКТУ [5];

- товарным знаком «ХОЧУ!» по свидетельству №558922 с приоритетом от 18.06.2012, в отношении услуг 35 класса МКТУ, однородных заявленным услугам 35 класса МКТУ [6];

- товарным знаком «ХОЧУ!» по свидетельству №313841 с приоритетом от 21.04.2000, в отношении товаров 30 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 30 класса МКТУ [7].

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 14.09.2018 поступило возражение, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- словосочетание «хочу чаю» является словосочетанием, выражающим желание, в котором составляющие его слова имеют неразрывную смысловую связь;

- слово «ЧАЮ» использовано в заявленном обозначении в родительном падеже (слово «чай» в родительном падеже имеет варианты окончания «чая» или «чаю»). Существительное в родительном падеже является зависимым словом и в русском языке всегда используется только в сочетаниях с глаголом, именем, наречием. Глагол «ХОЧУ» значит «я желаю чего-то» и без конкретизирующего слова, сам по себе, информационно недостаточен;

- семантика обозначения «ХОЧУ ЧАЮ», может выражать целый ряд толкований, требующих дополнительных рассуждений и домысливания, и вызывать различные ассоциации у потребителя;

- вывод экспертизы о наличии сходства до степени смешения всего заявленного комбинированного обозначения с товарными знаками только на основании фонетического сходства одного слова «ХОЧУ» неправомерен;

- доминирующим в заявленном обозначении является изобразительный элемент, в то время как слово «хочу» является частью словесного элемента «хочу чаю» и в заявленном обозначении не занимает доминирующего положения;

- заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки не сходны до степени смешения, поскольку состоят из разного количества элементов, различаются фонетически, а также семантически;

- заявитель скорректировал заявленный перечень товаров и услуг следующим образом: товары 30 класса МКТУ – «ароматизаторы кофейные; бадьян; батончики злаковые; батончики злаковые с высоким содержанием белка; вафли; вещества подслащивающие натуральные; гвоздика [пряность]; заменители кофе; заменители

кофе растительные; изделия желейные фруктовые [кондитерские]; изделия кондитерские из сладкого теста, преимущественно с начинкой; изделия кондитерские мучные; изделия кондитерские на основе арахиса; изделия кондитерские на основе миндаля; имбирь [пряность]; какао; карамели [конфеты]; конфеты; конфеты лакричные [кондитерские изделия]; конфеты мятные; корица [пряность]; кофе; кофе-сырец; крекеры; леденцы; марципан; мед; мята для кондитерских изделий; напитки какао-молочные; напитки кофейно-молочные; напитки кофейные; напитки на базе какао; напитки чайные; напитки шоколадно-молочные; напитки шоколадные; орехи в шоколаде; палочки лакричные [кондитерские изделия]; пастилки [кондитерские изделия]; патока; печенье; печенье сухое; помадки [кондитерские изделия]; пралине; приправы; пряники; пряности; сахар; сладости; специи; спреды шоколадные с орехами; халва; цикорий [заменитель кофе]; чай; чай со льдом; чай, а именно чай листовой; чай, а именно чай листовой ароматизированный; чай, а именно чай листовой для заваривания; шоколад»; услуги 35 класса МКТУ «демонстрация товаров; информация и советы коммерческие потребителям [информация потребительская товарная]; оптовая и розничная торговля товарами через Интернет-магазины; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; оформление витрин; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продажа аукционная; продвижение продаж для третьих лиц; продвижение продаж для третьих лиц, а именно продажи посредством Интернет-магазинов; продвижение товаров для третьих лиц; продвижение товаров для третьих лиц, а именно оптовая и розничная торговля; распространение образцов; реклама интерактивная в компьютерной сети; управление процессами обработки заказов товаров; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]».

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке №2017707528 в отношении указанных выше товаров 30 и услуг 35 классов МКТУ.

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

С учетом даты (02.03.2017) 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 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 июля 2015 г. N 482 (далее - Правила).

Согласно подпункту 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.

Согласно пункту 37 Правил при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара либо его изготовителя учитывается, что 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.

В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

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.

Исходя из требований абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком другого лица, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

Положения, предусмотренные абзацем пятым настоящего пункта, не применяются в отношении обозначений, сходных до степени смешения с коллективными знаками.

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с пунктом 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с положениями пункта 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

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

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).



Заявленное обозначение «» является комбинированным, состоящим из прямоугольника, на фоне которого расположены словесные элементы «ХОЧУ ЧАЮ», выполненные стандартным шрифтом буквами русского алфавита, и разделенные изобразительным элементом в виде стилизованного изображения чашки с блюдцем и паром, расположенного внутри волнистого круга. Обозначение заявлено в белом, красном цветовом сочетании. Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в отношении, указанных выше товаров 30 и услуг 35 классов МКТУ.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Заявленное обозначение включает в свой состав словесный элемент «ЧАЮ» («Чай» - напиток, получаемый варкой, завариванием и/или настаиванием листа чайного куста, который предварительно подготавливается специальным образом. Чаем также называется сам лист чайного куста, обработанный и подготовленный для приготовления напитка. Подготовка эта включает предварительную сушку (вяление), скручивание, более или менее длительное ферментативное окисление, окончательную сушку. Прочие операции вводятся в процесс только для

производства отдельных видов и сортов чая. См. Интернет, словари), который представляет собой вид товара, в связи с чем в отношении одной части заявленных товаров 30 класса МКТУ «напитки чайные; чай; чай со льдом; чай, а именно чай листовой; чай, а именно чай листовой ароматизированный; чай, а именно чай листовой для заваривания» является указанием на их вид или состав. Для товаров 30 класса МКТУ «», не имеющих в своем составе чая, является ложным или способным ввести потребителя в заблуждение относительно вида и назначения товаров.

В силу отмеченных обстоятельств, вывод экспертизы о том, что заявленное обозначение не соответствует пункту 3 статьи 1483 Кодекса, в отношении товаров 30 класса МКТУ является обоснованным.

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

Противопоставленный знак [1] является словесным «[#]ХОЧУ!», выполненным стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении товаров 30 класса МКТУ.

Противопоставленный знак [2] является словесным «ХОЧУ!!!», выполненным стандартным шрифтом буквами русского алфавита, в конце словесного элемента расположены три восклицательных знака. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении товаров 30 класса МКТУ и услуг 42 класса МКТУ.

Противопоставленный знак [3] является словесным «ХОЧУ!», выполненным стандартным шрифтом буквами русского алфавита, в конце словесного элемента расположен восклицательный знак. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении товаров 30 класса МКТУ и услуг 35, 42 классов МКТУ.



Противопоставленный знак [4] является комбинированным «», состоящим из прямоугольника, в центре которого расположен изобразительный элемент в виде стилизованного круга, на котором расположен словесный элемент «Хочу!» с восклицательным знаком, выполненный прописными буквами русского

алфавита. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении товаров 30 класса МКТУ и услуг 42 класса МКТУ.



Противопоставленный знак [5] является комбинированным «», состоящим из изобразительного элемента в виде стилизованного круга, на котором расположен словесный элемент «Хочу!» с восклицательным знаком, выполненный прописными буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении услуг 35 класса МКТУ.

Противопоставленный знак [6] является словесным «ХОЧУ!!!», выполненным стандартным шрифтом буквами русского алфавита, в конце словесного элемента расположены три восклицательных знака. Правовая охрана предоставлена в отношении услуг 35 класса МКТУ.

Противопоставленный знак [7] является словесным «ХОЧУ!», выполненным стандартным шрифтом буквами русского алфавита, в конце словесного элемента расположен восклицательный знак. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 30 класса МКТУ.

При сравнительном анализе заявленного обозначения и противопоставленных товарного знаков [1-7] установлено следующее.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1-7] показал, что они являются сходными в силу того, что содержат в своем составе фонетически и семантически тождественный словесный элемент «ХОЧУ». Необходимо отметить, что сходный словесный элемент в заявленном обозначении расположен в начальной позиции, с которой начинается восприятие обозначения потребителем.

Графически сравниваемые обозначения также сходны, поскольку словесные элементы выполнены стандартными шрифтовыми единицами буквами русского алфавита.

В соответствии с изложенным, коллегия пришла к выводу о сходстве заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1-7] в целом, несмотря на имеющиеся у них отдельные отличия.

Сравнительный анализ товаров 30 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается правовая охрана заявленному обозначению и товаров 30 класса МКТУ «кофе; напитки кофейные; заменители кофе; цикорий [заменитель кофе]; чай; напитки чайные; какао-продукты; какао; напитки шоколадные; шоколадные напитки с молоком; сахар; сахар леденцовый; леденцы; рис очищенный; мука пищевая; кукурузные палочки; мучные продукты; бисквиты; блины; булки; пироги; кондитерские изделия; кондитерские изделия с игрушками; конфеты; изделия железные фруктовые [кондитерские]; шоколад; кондитерские изделия мучные; вафли; марципан; печенье; халва; пряники; сухари; торты; пралине; мед; глюкоза для кулинарных целей; пряности; специи; горчица; майонез; кетчуп [соус]; соусы [приправы]; уксус; приправы; хлебобулочные изделия; миндальное тесто; кондитерские изделия на основе арахиса; кондитерские изделия на основе миндаля; кондитерские изделия для украшения новогодних елок; конфеты; конфеты мятные; лакричные конфеты; лакричные палочки [кондитерские изделия]; мята для кондитерских изделий; пастилки [кондитерские изделия]; карамель [конфеты]; шоколад; галеты; марципаны; миндальное печенье; петифуры [печенье]; печенье; пирожные; смеси сухие для пирожных и тортов; украшения съедобные для пирожных и тортов; пряники; пудинги; солодовые галеты; торты; торты ягодные, фруктовые; пралине; сироп из патоки; пчелиный клей [прополис] пищевой; маточное молочко пчелиное пищевое [за исключением используемого для медицинских целей]; подслащивающие вещества натуральные; ароматические вещества для напитков, за исключением эфирных масел; кофейные ароматические вещества; ароматические вещества для пирожных и тортов, за исключением эфирных масел; ароматические вещества, за исключением эфирных масел; ароматические препараты пищевые; ванилин [заменитель ванили]; ваниль [ароматическое вещество]; глюкоза пищевая; пряности; специи; анисовое семя; бадьян; гвоздика [пряность]; имбирь [пряность]; карри [индийская пряность];

корица [пряность]; мускатный орех; перец; перец гвоздичный [душистый, ямайский]; перец стручковый [специи]; куркума пищевая; пивной уксус; водоросли [приправа]; кетчуп [соус]; майонез; маринад овощной [приправа]; пикули [приправа]; релиш [приправа]; томатный соус; шафран [приправа]; соль, горчица; сельдерейная соль; соль поваренная», в отношении которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки [1, 2, 3] показал, что они являются однородными поскольку относятся к чаю, кофе, напиткам на их основе, а также к кондитерским изделиям и различным специям, приправам, пряностям. Указанные товары являются однородными, поскольку относятся к одной родовой группе товаров – пищевым продуктам, включенным в 30 класс МКТУ, имеют одно назначение и один и тот же круг потребителей.

Товары 30 класса МКТУ «мороженое; связующие вещества для мороженого; смеси сухие для мороженого; мороженое фруктовое; лед для охлаждения; лед необработанный натуральный или искусственный; лед пищевой; связующие вещества для пищевого льда; смеси сухие для пищевого льда», содержащиеся в перечне противопоставленного товарного знака [7], не являются однородными с товарами 30 класса МКТУ заявленного обозначения, поскольку относятся к разному виду товаров.

Услуги 35 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается правовая охрана заявленному обозначению, и услуги 35 класса МКТУ «реклама; агентства по импорту-экспорту; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продажа аукционная; продвижение товаров для третьих лиц; услуги магазинов по оптовой и розничной продаже товаров; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; сбыт товара через посредников; распространение образцов» противопоставленных товарных знаков [2, 3, 4, 5, 6] являются однородными, поскольку тесно связаны друг с другом, имеют одно назначение и круг потребителей, соотносятся как род/вид.

Таким образом, проведенный анализ показал, что заявленное обозначение и противопоставленные ему товарные знаки [1-6] являются сходными до степени

смешения в отношении однородных товаров 30 и услуг 35 классов МКТУ, и, следовательно, вывод Роспатента о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса следует признать правомерным.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 14.09.2018, оставить в силе решение Роспатента от 18.05.2018.