


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 06.09.2019. Данное возражение подано компанией ПепсиКо Инк., Северная Каролина (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2018710457, при этом установлено следующее.

Заявка №2018710457 на регистрацию комбинированного обозначения



«  » была подана на имя заявителя 20.03.2018 в отношении товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.


Роспатентом было принято решение от 29.05.2019 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2018710457. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 1, пункта 3, пункта 6 статьи 1483 Кодекса (далее – решение Роспатента).

Доводы экспертизы мотивированы тем, что включенное в состав заявленного обозначения натуралистическое изображение хлебобулочных изделий, а именно сухарей, указывает на вид, свойства и состав товаров, в связи с чем не обладает различительной способностью и является неохраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Вместе с тем, ввиду того, что в состав заявленного обозначения входит вышеуказанный изобразительный элемент, регистрация заявленного обозначения в отношении таких товаров как например «закуски легкие на основе риса; изделия макаронные; лапша; макароны; мюсли; пицца; хлопья кукурузные» способна ввести потребителя в заблуждение относительно вида товаров на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекс.

Кроме того, в соответствии с пунктом 6 статьи 1483 Кодекса*, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в отношении всех заявленных товаров 30 класса, поскольку является сходным до степени смешения:



- с товарным знаком «» (1) (свидетельство №196172, приоритет от 15.07.1998 г., срок действия продлен до 15.07.2028 г.), зарегистрированным на имя Юнилевер Н.В., Веена 455, 3013 АЛ Роттердам, Нидерланды (NL) в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ;
- с товарными знаками «TWISTER» (2) (свидетельство № 331922, приоритет от 10.11.2005 г., срок действия продлен до 10.11.2025 г.) и «ТВИСТЕР» (3) (свидетельство № 331920, приоритет от 10.11.2005 г., срок действия продлен до 10.11.2025 г.), зарегистрированных на имя Кентукки Фрайд Чикен Интернешенел Холдинге ЛЛС, 1441 Гардинер Лейн Луисвилл, Кентукки 40213, Соединенные Штаты Америки, в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ;
- с товарным знаком «ТВИСТЕР» (4) (свидетельство № 310944, приоритет от 09.04.2003 г., срок действия продлен до 09.04.2020 г.), зарегистрированным на имя Закрытое акционерное общество "ИКС 5 Недвижимость", 196191, Санкт-

Петербург, ул. Варшавская, д. 25, лит. А, корп. 2 в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 06.09.2019 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявителем был скорректирован перечень товаров 30 класса МКТУ следующим образом: «батончики злаковые; батончики злаковые с высоким содержанием белка; булки; закуски легкие на основе хлебных злаков; крекеры; печенье; печенье сухое; пироги; продукты зерновые; продукты на основе овса; рулет весенний; сухари; сэндвичи; такое; тортилы; хлеб; хлеб из пресного теста; хлопья овсяные; хлопья [продукты зерновые]; чизбургеры [сэндвичи]»;

- заявителем были получены письма-согласия на регистрацию товарного знака по заявке №2018710457 в отношении указанных выше позиций 30 класса МКТУ от правообладателей противопоставленных товарных знаков (1-4);

- заявитель считает, что с учетом сокращения перечня и писем-согласий от правообладателей противопоставленных товарных знаков отсутствуют основания, препятствующие в частичной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака по заявке №2018710457, в отношении ограниченного перечня позиций 30 класса МКТУ.

На основании изложенного в возражении, поступившем 06.09.2019, содержится просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении ограниченного перечня товаров 30 класса МКТУ.

В подтверждение своих доводов заявителем вместе с возражением приложены следующие материалы:

- решение об отказе в регистрации заявленного обозначения;
- письмо - согласие от имени Юнилевер Н.В.;

- письмо-согласие от имени Кентукки Фрайд Чикен Интернэшенэл Холдингс, Инк.;
- письмо-согласие от имени ЗАО "ИКС 5 Недвижимость".

На заседании коллегии состоявшейся 27.11.2019, заявитель сократил испрашиваемый на регистрацию перечень товаров 30 класса МКТУ до «булки; закуски легкие на основе хлебных злаков; сухари; хлеб; хлеб из пресного теста».

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

С учетом даты подачи (20.03.2018) заявки №2018710457 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает 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).

В соответствии с требованиями 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, способ производства или сбыта. Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как не охраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, реалистические или

схематические изображения товаров, заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров.

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.

В соответствии с пунктом 37 Правил при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара или 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.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в настоящем пункте, допускается только с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем. Абзац 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, пункт 46 Правил.

Согласно требованиям пункта 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42-44 настоящих Правил.

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

В соответствии с пунктом 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (1) – (3) настоящего пункта. Признаки, перечисленные в подпунктах (1) – (3) настоящего пункта, 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 и т.д.

В соответствии с пунктом 46 Правил согласие правообладателя составляется в письменной произвольной форме и представляется в подлиннике для приобщения к документам заявки. В этом же пункте указаны сведения, наличие которых проверяется при рассмотрении письма-согласия.



Заявленное обозначение «» является комбинированным, представляет собой прямоугольник, в верхней части которого расположены два словесных элемента: элемент «ХРУС» выполненный буквами русского алфавита, и элемент «team», выполнен буквами латинского алфавита. Слова расположены друг под другом и выполнены оригинальным шрифтом. Между ними по бокам расположены две галочки красного цвета.

Под вышеуказанным словесными элементами на черном фоне расположен словесный элемент «ТВИСТЕР», выполненный оригинальным шрифтом заглавными буквами русского алфавита белого цвета, буква «R», является буквой латинского алфавита и окрашена в желтый цвет.

В нижней части обозначения под словесным элементом «ТВИСТЕР» справа расположено стилизованное изображение в виде нарезанных кусочков, расположенных по окружности с прерывистой тонкой обводкой желтого цвета. Слева под словом «ТВИСТЕР» расположена небольшая широкая полоса желтого цвета.

Обозначение имеет фантазийный характер в отношении заявленных товаров и выполнено в черном, белом, красном, желтом, коричневом, светло-коричневом и бежевом цветовом сочетании.

Регистрация заявленного обозначения по заявке №2018710457 в качестве товарного знака, испрашивается в отношении ограниченного перечня товаров 30 класса МКТУ, а именно: «булки; закуски легкие на основе хлебных злаков; сухари; хлеб; хлеб из пресного теста».

Анализ словарно-справочных источников информации (см. <https://translate.yandex.ru>, <https://dic.academic.ru>) показал следующее.

Словесные элементы, входящие в состав рассматриваемого обозначения:

- «team» в переводе с английского на русский язык означает «команда»;
- «Твистер» - подвижная игра на мате с цветными кругами;
- «хрус» - отсутствует в словарно-справочных источниках.

В связи с вышеизложенным, коллегия делает вывод о том, что словесные элементы, входящие в рассматриваемое обозначение являются фантазийным и нейтральным по отношению к товарам 30 класса МКТУ.

Вместе с тем, в состав обозначения включено натуралистическое изображение хлебобулочных изделий, что указывает на вид части заявленных товаров и является для этих товаров неохраняемым элементом обозначения на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, для остальных товаров, не являющихся хлебобулочными изделиями, изображенными на обозначении, заявленное обозначение не соответствует пункту 3 (1) статьи 1483 Кодекса. Заявителем в материалах возражения данный довод не оспаривается.

В этой связи заявитель сократил перечень товаров 30 класса МКТУ, оставить в нем следующие товары: «булки; закуски легкие на основе хлебных злаков; сухари; хлеб; хлеб из пресного теста».

С учетом сокращенного заявителем перечня товаров 30 класса МКТУ, основания для отказа в регистрации обозначения по заявке №2018710457 по пункту 3 статьи 1483 Кодекса могут быть сняты.

В отношении несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее. В заключении по результатам экспертизы в отношении товаров 30 класса МКТУ заявленному обозначению были противопоставлены товарные знаки (1,2,3,4). Сходство обусловлено фонетическим и семантическим сходством словесных элементов «ТВИСТЕР» входящих в их состав, что заявителем не отрицается.

При анализе материалов дела, коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при принятии решения Роспатента от 29.05.2019.

К указанным обстоятельствам относятся письменные согласия от правообладателей противопоставленных товарных знаков (1,2,3,4), на предоставление правовой охраны товарному знаку по заявке №2018710457 на

имя заявителя в отношении вышеуказанного ограниченного перечня услуг 30 класса МКТУ.

С учетом приведенных в абзаце 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса положений о том, что регистрация товарного знака, сходного до степени смешения с противопоставленным товарным знаком, допускается при наличии согласия их правообладателя, в том случае, если не способна ввести потребителя в заблуждение, необходимо отметить следующее.

Исходя из требований, предусмотренных законодательством, при рассмотрении вопроса регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака с согласия правообладателя противопоставленного товарного знака следует учитывать, что вероятность возникновения смешения заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака существенно возрастает, в частности, в случае, если:

- заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак имеют степень сходства, приближенную к тождеству;
- противопоставленный товарный знак широко известен среди потенциальных потребителей товара и ассоциируется с конкретным производителем;
- противопоставленный товарный знак является коллективным товарным знаком.

Так, заявленное обозначение и противопоставленные знаки (1,2,3,4) не тождественны, имеют отдельные визуальные различия, при этом противопоставленные товарные знаки не являются коллективными товарными знаками, сведения об их широкой известности отсутствуют.

Таким образом, наличие писем-согласий от правообладателей противопоставленных товарных знаков (1,2,3,4), возможность предоставления которых предусмотрена положениями пункта 6 статьи 1483 Кодекса, при отсутствии введения потребителя в заблуждение, позволяет снять указанные противопоставления в отношении ограниченного перечня товаров 30 класса МКТУ.

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

удовлетворить возражение, поступившее 06.09.2019, отменить решение Роспатента от 29.05.2019, зарегистрировать товарный знак по заявке №2018710457.