

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, рассмотрела поступившее 09.01.2019 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) возражение, поданное ООО «Наша марка», г. Барнаул (далее - заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2017718973, при этом установила следующее.

Регистрация товарного знака по заявке №2017718973 с датой поступления в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности от 15.05.2017 испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 32 и услуг 35, 43 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно описанию, приведенному в заявке, заявленное обозначение



представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из изображения девушки с подносом в руках, на котором размещены стаканы с пенным напитком, над которым дугообразно расположено слово «Свежак», выполненное буквами русского алфавита.

Роспатентом 11.09.2018 было принято решение о государственной регистрации товарного знака на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому в отношении заявленных товаров 32 класса МКТУ обозначение по заявке №2017718973 не соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483

Кодекса, а в отношении части услуг 35 класса МКТУ не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное несоответствие обосновывается тем, что входящее в состав заявленного обозначения слово «СВЕЖАК» в силу своего семантического значения (свежий, новый, недавний; свежим называют пищевой продукт недавно добытый, приготовленный, годный к употреблению) в отношении продуктов питания является неохраняемым, так как не обладает различительной способностью, указывая на свойства товаров. Также экспертизой указано, что заявленное обозначение сходно



до степени смешения с товарным знаком по свидетельству №581389 [1], зарегистрированным на имя иного лица в отношении части однородных услуг 35 класса МКТУ и имеющим более ранний приоритет.

В возражении, поступившем в Роспатент, заявителем приведены следующие аргументы:

- словесный элемент заявленного обозначения «СВЕЖАК» имеет неопределенную и неоднозначную семантику и не может указывать на свойства товаров;

- заявленное обозначение не является сходным с противопоставленным товарным знаком [1], так как отличается по общему зрительному впечатлению, обусловленному композиционными и иными различиями;

- при восприятии заявленного обозначения формируется зрительное впечатление, существенным образом отличающееся от восприятия противопоставленного знака [1]. Принципиально различное зрительное восприятие сопоставляемых обозначений в совокупности с имеющимися фонетическими и смысловыми отличиями словесных элементов приводит к выводу об отсутствии ассоциирования сравниваемых обозначений друг с другом в целом;

- услуги 35 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака, неоднородны услугам, в отношении которых зарегистрирован противопоставленный знак;

- ранее Роспатентом были зарегистрированы в отношении пищевых продуктов товарные знаки «СВЕЖО И ПРОСТО» по свидетельству №498975, «СВЕЖЕСТЬ» по свидетельству №160004, «СВЕЖЕСТЬ FRESHNESS» по свидетельству №599764, в которых слова «Свежо» и «Свежесть» являются охраняемыми;

- вывод о том, что заявленное обозначение указывает на свойства товаров основан на допущениях, не подтвержденных документально и не может быть основанием для отказа в предоставлении правовой охраны заявленного обозначения в отношении товаров 32 класса МКТУ, кроме того, потребителю приходится домысливать значение словесного элемента заявленного обозначения «СВЕЖАК» через ассоциации, что так же усиливает оригинальность и различительную способность заявляемого обозначения.

На основании изложенного заявителем выражена просьба об изменении решения Роспатента и государственной регистрации товарного знака по заявке №2017718973 в полном объеме.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, коллегия сочла изложенные в нем доводы неубедительными.

С учетом даты (15.05.2017) поступления заявки №2017718973 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 №482, зарегистрированным в Минюсте РФ 18.08.2015, регистрационный № 38572, с датой начала действия 31 августа 2015 (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.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

В ходе экспертизы заявленного обозначения устанавливается, не относится ли заявленное обозначение к объектам, не обладающим различительной способностью или состоящим только из элементов, указанных в пункте 1 статьи 1483 Кодекса (пункт 34 Правил). К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся сведения, характеризующие товар, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

В соответствии с пунктом 35 Правил указанные в пункте 34 настоящих Правил элементы могут быть включены в соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 1.1 статьи 1483 Кодекса.

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.

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

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

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), смысловым (семантическим) признакам, изложенным в подпунктах (1), (2), (3) пункта 42 Правил.

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

В соответствии с пунктом 43 Правил сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: 1) внешняя форма; 2) наличие или отсутствие симметрии; 3) смысловое значение; вид и характер изображений; 5) сочетание цветов и тонов.

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, круг потребителей и другие признаки.

Как было указано выше, заявленное обозначение представляет собой



комбинированный товарный знак, в состав которого входит слово «СВЕЖАК», выполненное стандартным шрифтом.

Государственная регистрация заявленного обозначения испрашивалась для товаров 32 и услуг 35, 43 классов МКТУ, указанных в заявке.

Анализ заявленного обозначения на предмет его соответствия требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, указанным в решении Роспатента, показал следующее.

В состав заявленного обозначения входит слово русского языка «Свежак», означающее, как справедливо указано экспертизой, что-л. свежее, новое,

новомодное (см. Интернет-словари <https://dic.academic.ru>). Несмотря на то, что указанное слово имеет ряд других значений, например, сильный ветер на море, только что пойманная рыба, новый человек и т.д., в отношении заявленных товаров 32 класса МКТУ, в том числе такого товара как пиво слово «Свежак» будет однозначно восприниматься в значении «свежий», что является характеристикой данных товаров.

Следовательно, слово «свежак» относится к описательным элементам обозначения в отношении товаров 32 класса МКТУ на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, что нашло свое отражение в заключении по результатам экспертизы, на основании которого принято решение Роспатента от 11.09.2018.

Относительно несоответствия заявленного обозначения требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении части услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне заявки, коллегия отмечает следующее.

Услуги 35 класса МКТУ, для которых зарегистрирован товарный знак [1], «агентства по коммерческой информации; агентства рекламные; аренда площадей для размещения рекламы; демонстрация товаров; изучение общественного мнения; изучение рынка; информация и советы коммерческие потребителям [информация потребительская товарная]; исследования в области бизнеса; исследования конъюнктурные; исследования маркетинговые; консультации по вопросам организации и управления бизнесом; консультации по организации бизнеса; консультации по управлению бизнесом; макетирование рекламы; маркетинг; менеджмент в области творческого бизнеса; написание резюме для третьих лиц; обзоры печати; обновление рекламных материалов; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация показов мод в рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; оформление витрин; оформление рекламных материалов; обновление и поддержка информации в электронных базах данных; оценка коммерческой деятельности; поиск информации в компьютерных файлах для третьих лиц; помощь в управлении бизнесом; посредничество коммерческое [обслуживание]; предоставление информации в

области деловых и коммерческих контактов; предоставление деловой информации через веб-сайты; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продвижение продаж для третьих лиц; производство рекламных фильмов; публикация рекламных текстов; радиореклама; расклейка афиш; распространение рекламных материалов; рассылка рекламных материалов; редактирование рекламных текстов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама наружная, реклама почтой; реклама телевизионная; репродуцирование документов; сбор и предоставление статистических данных; сбор информации в компьютерных базах данных; службы консультационные по управлению бизнесом; согласование и заключение коммерческих операций для третьих лиц; телемаркетинг; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; услуги рекламные "оплата за клик"; услуги PPC», являются однородными части услуг 35 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается государственная регистрация товарного знака (знака обслуживания), а именно «агентства по коммерческой информации; агентства рекламные; аренда площадей для размещения рекламы; демонстрация товаров; запись сообщений [канцелярия]; изучение общественного мнения; изучение рынка; информация деловая; информация и советы коммерческие потребителям [информация потребительская товарная]; исследования в области бизнеса; исследования конъюнктурные; исследования маркетинговые; консультации по вопросам организации и управления бизнесом; консультации по организации бизнеса; консультации по управлению бизнесом; консультации по управлению персоналом; консультации профессиональные в области бизнеса; консультирование по вопросам рекламы в рамках коммуникационной стратегии; макетирование рекламы; маркетинг; менеджмент в области творческого бизнеса; менеджмент спортивный; написание резюме для третьих лиц; написание текстов рекламных сценариев; обзоры печати; обновление и поддержание информации в регистрах; обновление и поддержка информации в электронных базах данных; обновление рекламных материалов; обработка текста; организация выставок в коммерческих

или рекламных целях; организация показов мод в рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; оформление витрин; оформление рекламных материалов; оценка коммерческой деятельности; поиск информации в компьютерных файлах для третьих лиц; помощь в управлении бизнесом; помощь в управлении коммерческими или промышленными предприятиями; посредничество коммерческое [обслуживание]; предоставление деловой информации через веб-сайты; предоставление информации в области деловых и коммерческих контактов; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг; предоставление перечня веб-сайтов с коммерческой или рекламной целью; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; прогнозирование экономическое; продвижение продаж для третьих лиц; производство программ телемагазинов; производство рекламных фильмов; прокат рекламного времени в средствах массовой информации; прокат рекламных материалов; прокат рекламных щитов; публикация рекламных текстов; радиореклама; расклейка афиш; распространение образцов; распространение рекламных материалов; рассылка рекламных материалов; регистрация данных и письменных сообщений; редактирование рекламных текстов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама наружная; реклама почтой; реклама телевизионная; репродуцирование документов; сбор и предоставление статистических данных; сбор информации в компьютерных базах данных; сведения о деловых операциях; систематизация информации в компьютерных базах данных; службы консультативные по управлению бизнесом; согласование деловых контрактов для третьих лиц; согласование и заключение коммерческих операций для третьих лиц; составление информационных индексов в коммерческих или рекламных целях; телемаркетинг; управление внешнее административное для компаний; управление гостиничным бизнесом; управление коммерческими проектами для строительных проектов; услуги PPC; услуги в области общественных отношений; услуги манекенщиков для рекламы или продвижения товаров; услуги машинописные; услуги по напоминанию о встречах [офисные функции]; услуги по оптимизации трафика веб-сайта; услуги по поисковой оптимизации продвижения

продаж; услуги по программированию встреч (офисные функции); услуги по сравнению цен; услуги рекламные «оплата за клик»; услуги секретарей; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; услуги стенографистов; услуги фотокопирования; экспертиза деловая», поскольку часть из них совпадает по виду, а другая часть относится к одним родовым группам услуг (например, реклама, маркетинг, помощь в управлении бизнесом, консультативные службы), они имеют одинаковое назначение, условия оказания и один круг потребителей.

Сравнительный анализ заявленного обозначения



и



противопоставленного экспертизой товарного знака

показал, что они содержат в своем составе тождественное слово «Свежак», которое выполняет в сопоставляемых обозначениях основную индивидуализирующую функцию в силу того, что в комбинированных знаках, каковыми являются рассматриваемые обозначения, именно словесные элементы акцентируют на себе внимание потребителя, поскольку они легче запоминаются и на них лежит главная смысловая нагрузка в знаках, в отличие от изобразительных элементов, входящих в знаки, и неохраняемого словосочетания «рекламная группа».

Тождество «сильных» элементов сравниваемых комбинированных обозначений позволяет признать их сходными до степени смешения в отношении однородных услуг, что свидетельствует о правомерности вывода экспертизы о том, что в отношении вышеуказанной части услуг 35 класса МКТУ заявленное

обозначение не удовлетворяет требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1486 Кодекса.

Что касается приведенных заявителем примеров регистраций товарных знаков, то коллегия не усматривает в них аналогий с заявленным на регистрацию обозначением ввиду того, что они содержат в своем составе иные словесные элементы, анализ которых не является предметом данного возражения.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 09.01.2019, оставить в силе решение Роспатента от 11.09.2018.