

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

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 возражение, поступившее 13.10.2017, поданное Сойра Инвестментс Лимитед, Британские Виргинские Острова (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2016710825, при этом установила следующее.



Комбинированное обозначение «  » по заявке №2016710825 с приоритетом от 04.04.2016 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров 32 класса МКТУ.

Роспатентом 14.06.2017 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2016710825 в отношении товаров 32 класса МКТУ, мотивированное в заключении по результатам экспертизы его несоответствием требованиям пунктов 1 и 6 статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы указано, что заявленное обозначение не обладает различительной способностью в целом, поскольку занимающие доминирующее положение неохраемые элементы, а именно, простая цифра «2» и слова «литра полных», указывают на объем товара (пункт 1 статьи 1483 Кодекса).

Кроме того, заявленное обозначение сходно до степени смешения с



комбинированным товарным знаком « » по свидетельству №595304, зарегистрированным ранее на имя иного лица, в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ (пункт 6 статьи 1483 Кодекса).

Экспертиза отмечает, что в сравниваемых комбинированных обозначениях сходными являются изобразительные элементы, представляющие собой стилизованные капли, выполненные в одной цветовой гамме и занимающие в обозначениях центральное положение.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 13.10.2017 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- изобразительный элемент заявленного обозначения и противопоставленный товарный знак не являются сходными, поскольку имеют графические, фонетические, семантические отличия и не ассоциируются друг с другом в целом;

- противопоставленный товарный знак выполнен в соответствии с традициями народного татарского орнамента и представляет собой стилизованное изображение тюльпана, который является символом Татарстана;

- изобразительный элемент заявленного обозначения напоминает перевернутое изображение стилизованной реторты, ассоциирующейся с процессом перегонки, используемым, в частности, при производстве алкогольной продукции;

- таким образом, рассматриваемые изобразительные элементы не являются сходными до степени смешения ни по сочетанию цветов, ни по семантическому значению, ни по внешней форме;

- заявитель входит в структуру концерна «Кока-Кола» мирового производителя и поставщика концентратов, сиропов и безалкогольных напитков, в то время как правообладатель противопоставленного товарного знака является алкогольной компанией в Российской Федерации, в этой связи сферы деятельности заявителя и правообладателя различны;

- рассматриваемые обозначения используются в отношении товаров, имеющих различные потребительские свойства и функциональное назначение, аудиторию и каналы реализации;

- правообладателю противопоставленного товарного знака также принадлежит

товарный знак  « » по свидетельству №595305, который не был противопоставлен экспертизой;

- изобразительный элемент в заявленном обозначении почти вдвое превышает площадь, занимаемую неохранными элементами, которые не имеют ни выразительной графики, ни цветового оформления;

- выполнение неохранных элементов в белом цвете на темном фоне изобразительных элементов не придает им качественно иного восприятия и воспринимается не иначе, как традиционное описание характеристики объема товара, используемого всеми производителями;

- элемент «2 литра полных» представляет собой сочетание грамматически связанных между собой словесных элементов, является оригинальным словосочетанием, обладающим различительной способностью;

- заявленное обозначение приобрело дополнительную различительную способность в результате его интенсивного использования на территории Российской Федерации под контролем заявителя, что подтверждается представленными к возражению документами;

- заявленное обозначение, содержащее фразу «2 литра полных», и обозначение «1 литр полный» используется в составе упаковок соков «Моя семья», выпускаемых с 2015 года.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении товаров 32 класса МКТУ.

К возражению приложены следующие материалы:

- сведения из сети Интернет, касающиеся правообладателя противопоставленного знака и эмблемы Татарстана (1);

- таблица заявленных и зарегистрированных комбинированных товарных знаков, включающих красную цветовую гамму, в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ (2);

- фотографии продукции соков «Моя семья» (3);

- акты сдачи-приемки работ; счета, договоры (4);

- рекламные каталоги (5);

- публикации фото с обозначением «1 литр полный» в официальной группе «Моя семья» в социальной сети «ВКонтакте» (6).

На заседании коллегии, состоявшемся 13.11.2017, заявителем были представлены сведения об объемах продаж соков «Моя семья» с использованием заявленного обозначения и обозначения, в состав которого входят элементы «1 литр

полный» (7), свидетельство №489279 на комбинированный товарный знак «» (8).

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты подачи (04.04.2016) заявки № 2016710825 на регистрацию знака обслуживания правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше 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).

В соответствии с пунктом 1 (3) 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.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

Согласно пункту 35 Правил вышеуказанные 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.

Согласно пункту 35 Правил для доказательства приобретения различительной способности, предусмотренной пунктом 1.1 статьи 1483 Кодекса, могут быть представлены содержащиеся в соответствующих документах фактические сведения: о длительности, интенсивности использования обозначения, территории и объемах реализации товаров, маркированных заявленным обозначением, о затратах на рекламу, ее длительности и интенсивности, о степени информированности потребителей о заявленном обозначении и изготовителе товаров, включая результаты социологических опросов; сведения о публикациях в открытой печати информации о товарах, сопровождаемых заявленным обозначением и иные сведения.

В отношении документов, представленных для доказательства приобретения обозначением различительной способности, проводится проверка, в рамках которой учитывается вся совокупность фактических сведений, содержащихся в соответствующих документах.

Документы, представленные заявителем для доказательства приобретения обозначением различительной способности, учитываются при принятии решения о государственной регистрации товарного знака в том случае, если они подтверждают, что заявленное обозначение до даты подачи заявки воспринималось потребителем как обозначение, предназначенное для индивидуализации товаров определенного изготовителя.

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 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 пунктом 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

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

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом

характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

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

Согласно пункту 43 Правил изобразительные и объемные обозначения сравниваются с изобразительными, объемными и комбинированными обозначениями, в композиции которых входят изобразительные или объемные элементы.

Сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков:

- 1) внешняя форма;
- 2) наличие или отсутствие симметрии;
- 3) смысловое значение;
- 4) вид и характер изображений (натуральное, стилизованное, карикатурное и тому подобное);
- 5) сочетание цветов и тонов.
- 6) 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.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено комбинированное



обозначение «», представляющее собой стилизованное изображение капли, внутри которой расположены словесно-цифровые элементы «2 литра», выполненные стандартным шрифтом. Под данной композицией в форме волны расположено слово «полных», выполненное буквами русского алфавита. Обозначение заявлено в красном и белом цветовом сочетании. Правовая охрана товарному знаку испрашивается в отношении товаров 32 класса МКТУ «пиво; минеральные и газированные воды и прочие безалкогольные напитки; фруктовые напитки и фруктовые соки; сиропы и прочие составы для изготовления напитков».

Что касается несоответствия заявленного обозначения требованиям, предусмотренным пунктом 6 (2) статьи 1483 Кодекса, то необходимо отметить следующее.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №595304 представляет



собой комбинированное обозначение «», содержащее изобразительный элемент в виде стилизованного изображения тюльпана, под которым расположены словесные элементы «TATSPIRTPROM» и «DISTILLERY», выполненные буквами русского и латинского алфавитов. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении серого, белого, красного, темно-красного цветового сочетания, в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ.

Анализ заявленных товаров 32 класса МКТУ и товаров 32, 33 классов МКТУ, приведенных в перечне противопоставленного товарного знака, показал, что они являются однородными, поскольку соотносятся между собой как род-вид, имеют одно назначение, условия реализации и круг потребителей.

Анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака показал, что в них действительно содержатся изобразительные элементы каплевидной формы.

Однако, вышеуказанное не приводит к выводу о сходстве сравниваемых обозначений в целом.

Так, в заявленном обозначении доминирующими элементами являются «2 литра полных», акцентирующие на себе внимание потребителя в целом, а в противопоставленном товарном знаке наибольшую площадь занимают словесные элементы «TATSPIRTPROM» и «DISTILLERY». Кроме того, изобразительные элементы в виде капель имеют существенные отличия в их исполнении (в отличие от заявленного обозначения в противопоставленном товарном знаке данный элемент может быть воспринят как бутон тюльпана).

Учитывая вышеизложенное, сравниваемые обозначения производят различное общее зрительное впечатление, не ассоциируются друг с другом в целом, в связи с чем не являются сходными.

Таким образом, заявленное обозначение соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, следовательно, решение Роспатента в данной части отказа следует признать неправомерным.

Относительно доводов экспертизы о том, что включенные в состав заявленного обозначения элементы «2 литра полных» не соответствуют требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, коллегия отмечает следующее.

Анализ вышеуказанного элемента показал, что входящие в состав заявленного обозначения цифра «2» и словесные элементы «литра полных», представляют собой грамматически связанное понятное словосочетание «два литра полных», которое применительно к заявленным товарам 32 класса МКТУ будет являться неохраняемым, поскольку указывает на их объем.

Следует указать, что в комбинированных обозначениях основными индивидуализирующими элементами являются наиболее запоминающиеся словесные элементы. В этой связи, коллегия учитывала тот факт, что словесные элементы в сочетании с цифрой «2», занимают большую площадь в заявленном

обозначении, то есть являются доминирующими. Следовательно, заявленное обозначение в целом не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, так как элементы «2 литра полных», занимающие доминирующее положение, являются неохраняемыми.

Сам по себе элемент в виде капли не является оригинальным, так как используется различными лицами в отношении различных напитков. Например,

товарный знак «» по свидетельству №434618, товарный знак



«» по свидетельству №281773, товарный знак «» по

свидетельству №575914, товарный знак «» по свидетельству №537660 и так далее.

Относительно доводов заявителя о приобретении заявленным обозначением различительной способности, коллегией установлено следующее.

Представленные заявителем фотографии продукции (3) не могут быть приняты во внимание, поскольку не содержат указание на дату, в связи с чем не представляется возможным соотнести в какой период времени рекламировался или предлагался к продаже товар, маркированный заявленным обозначением.

В представленных документах (4, 5) присутствует информация, касающаяся продвижения товаров, маркированных товарным знаком «Моя семья», однако коллегией невозможно установить, сопровождалась ли данная продукция совместно с заявленным обозначением.

Сведения (6) не имеют отношения к заявленному обозначению, поскольку содержат иное обозначение «1 литр полный».

Приведенная в качестве примера регистрация товарного знака (8) не может быть принята во внимание, поскольку делопроизводство по каждой заявке ведется отдельно, в соответствии с имеющимися в материалах дела документами.

Что касается данных об объемах продаж в Российской Федерации соков и нектаров «Моя семья» с использованием заявленного обозначения (7), то данных сведений не достаточно для вывода о том, что заявленное обозначение в результате его длительного и интенсивного присутствия на российском рынке на территории Российской Федерации приобрело различительную способность, поскольку индивидуализирующую функцию на упаковке выполняет не заявленное обозначение, а комбинированное обозначение со словесными элементами «Моя семья».

Учитывая изложенное, коллегия установила, что из представленных документов невозможно сделать вывод о том, что заявленное обозначение приобрело различительную способность в результате его использования заявителем в отношении заявленных товаров.

Резюмируя изложенное, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении заявленных товаров 32 класса МКТУ, так как противоречит требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

По окончании рассмотрения возражения от лица, его подавшего, 15.11.2017 поступило особое мнение на имя Руководителя Роспатента Г.П. Ивлиева.

Доводы, изложенные в особом мнении, по сути повторяют доводы, изложенные в возражении, которые проанализированы в данном заключении, в связи с чем не требуют дополнительного анализа.

В особом мнении заявителя было отражено, что коллегия не сообщила по каким основаниям (абсолютным или относительным) было вынесено решение об отказе в удовлетворении возражения. В этой связи коллегия сообщает, что выводы по результатам рассмотрения возражения отражаются в резолютивной части коллегии, обоснования которым приведены в мотивировочной части, которая является неотъемлемой частью данного заключения.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 13.10.2017, оставить в силе решение Роспатента от 14.06.2017.