

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 в Федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 28.11.2016, поданное компанией «Lorenz Snack-World Holding GmbH», Германия (далее - заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) от 28.07.2016 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1226997, при этом установлено следующее.

Международная регистрация знака с конвенционным приоритетом от 21.03.2014 была произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (МБ ВОИС) за №1226997 на имя заявителя в отношении товаров 29 класса МКТУ.

Знак по международной регистрации №1226997 представляет собой



комбинированное обозначение , представляющее собой упаковку для картофельных чипсов и включающее в свой состав словесный элемент «NATURALS», выполненный буквами латинского алфавита оригинальным шрифтом. Знак выполнен в желтом, светло-желтом, красном, зеленом, белом и коричневом цветовом сочетании.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 28.07.2016 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1226997 (далее – решение Роспатента), основанное на заключении по результатам экспертизы, которое

мотивировано несоответствием обозначения требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, в связи с тем, что все цифры, буквы и словесные элементы входящие в состав заявленного обозначения, кроме словесного элемента «Lorenz» не обладают различительной способностью, в частности словесный элемент «NATURALS». Вывод экспертизы обоснован тем, что словесный элемент «NATURALS» воспринимается как множественное число прилагательного «natural» (натуральный, натуральные) – продукт, состоящий из природных, натуральных компонентов, не содержащий каких-либо вредных для здоровья добавок, примесей, в связи с чем, данное словесное обозначение указывает на свойство заявленных товаров.

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента об отказе предоставлении правовой охраны знаку по международной регистрации №1226997 на территории Российской Федерации, доводы которого сводятся к следующему:

- изобретенное слово «NATURALS» является фантазийным и обладает различительной способностью по отношению к «чипсам»;

- использование оригинального шрифта в словесном элементе «NATURALS» исключает вероятность восприятия данного обозначения потребителем как вспомогательной информации, указывающей на какие-либо свойства товара, так как подобного рода информация никогда не используется без оригинального названия продукта, выполняется стандартным шрифтом меньшего размера, чем название, и расположена в определенных местах на упаковке;

- словесный элемент «NATURALS» является описательным по отношению к указанным товарам, по мнению заявителя, данное слово будет восприниматься российским потребителем как изобретенное. Скорее всего, потребителю известно прилагательное «NATURAL» в значении «натуральный», но окончание «-S», используемое для образования множественного числа существительных, с прилагательными не используется;

- обозначение «NATURALS» только ассоциируется со свойствами товаров, а не является их характеристикой. Подобным образом ассоциируются со свойствами товаров, не являясь их характеристикой зарегистрированные товарные знаки «NATURA», серия знаков РАВИОЛЛО, зарегистрированных, в частности, дляпельменей (равиоли, итал.);

- обозначение «NATURALS» широко используется компанией «Lorenz Bahlse Snak-World Holding GmbH», крупнейшим мировым производителем снежков, для маркировки товаров, выпускаемых на расположенных в разных странах производствах

и реализуемых не только во всех европейских государствах, включая Россию, а также во многих государствах Северной и Южной Америки, Азии и Африки;

- заявителем зарегистрирована серия товарных знаков со словесным элементом «NATURALS» (международные регистрации №№ 899517, 1074636, 1074937, 1074938, 1075633, 1075718, 1225748. 1225749, 1225102, 1225112, 1226480, 1226997);

- продажи чипсов «Naturals» осуществляются во всех регионах России;

- по данным маркетинговых исследований, проведенных для заявителя компанией TNS, узнаваемость заявленного обозначения в Москве и Санкт-Петербурге - более 50% опрошенных;

- заявитель начал использование заявленного обозначения в России с 2008 года, за период с 2008 года по 2016 год наблюдается устойчивый рост количественных и финансовых показателей;

- чипсы, маркированные обозначением «Naturals», представлены в следующих торговых сетях: торговые сети группы X5 Retail Group (магазины «Пятёрочка», «Перекрёсток». «Карусель»), в сети магазинов "Магнит", Metro С&С, О'Кей, ЛЕНТА

К возражению заявитель приложил следующие документы:

1. Отчет о рекламной компании в сети Интернет за 2015-2016 г. - 36 л.;
2. Скриншот сайта kinoafisha.ru с рекламой товаров заявителя – 1 л.;
3. Информация об объемах и стоимости проданных товаров за период с 2008 по 2016 гг.- 4 л.;
4. Документ, об объемах продаж и стоимости проданных товаров за период с 2008 по 2014 г.г. (AFFIDAVIT) - 6 л.;
5. Распечатка отзывов потребителей с сайтов <http://irecommencl.ru/>, <http://ecoqolik.ru/>, <http://otzovik.com>. <http://vk.com/>;
6. Фотографии упаковки товара – 1 л.

На основании изложенного заявителем выражена просьба о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1226997 в отношении товаров 29 класса МКТУ «чипсы», указанных в перечне, с признанием словесного элемента «NATURALS» охраноспособным.

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

С учетом даты конвенционного приоритета (21.03.2014) международной регистрации №1226997 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания,

утвержденные приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью.

В соответствии с подпунктом (2.3.2.3) пункта 2.3.2 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указание свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер); указания материала или состава сырья, указания веса, объема, цены товаров; даты производства товаров; данные по истории создания производства; видовые наименования предприятий; адреса изготовителей товаров и посреднических фирм; обозначения, состоящие частично или полностью из географических названий, которые могут быть восприняты как указания на место нахождения изготовителя товара.

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

Положения, в частности, предусмотренные в подпункте (2.3.2.3) пункта 2.3.2 Правил, не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования для конкретных товаров.

Доказательства приобретения обозначением различительной способности представляются заявителем. К таким доказательствам, в частности, относятся сведения о длительности использования обозначения, об интенсивности его использования и т.д.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Знак по международной регистрации №1226997 представляет собой



комбинированное обозначение, представляющее собой упаковку для картофельных чипсов и включающее в свой состав словесный элемент «NATURALS», выполненный буквами латинского алфавита оригинальным шрифтом. Знак выполнен в желтом, светло-желтом, красном, зеленом, белом и коричневом цветовом сочетании. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 29 класса МКТУ.

В возражении оспаривается вывод экспертизы о том, что элемент «NATURALS» является неохраняемым элементом знака.

Анализ показал, что обозначение «NATURALS» образовано путем дополнения слова «NATURAL» (в переводе с английского языка означает «естественный, натуральный») окончанием «-S».

По правилам английского языка множественное число имен существительных образуется путем присоединения указанного окончания.

В связи с этим российский потребитель не знакомый с тонкостями грамматики английского языка будет воспринимать данный элемент в качестве указания на свойства заявленных товаров 29 класса МКТУ, как состоящих из природных натуральных компонентов.

Таким образом, вывод экспертизы о том, что обозначение «NATURALS» не подлежит самостоятельной правовой охране на основании требований пункта 1 статьи 1483 Кодекса, является правомерным.

Довод заявителя о том, что он является правообладателем серии товарных знаков, включающих в свой состав словесный элемент «NATURALS», является несостоятельным, поскольку в указанных товарных знаках данный элемент признан неохраноспособным.

Представленных заявителем документов, доказывающих, по его мнению, различительную способность элемента «NATURALS», недостаточно для подтверждения его различительной способности в отношении заявителя на территории Российской Федерации. Указанный вывод обосновывается тем, что заявителем не представлены необходимые сведения об объемах производства и продаж товаров, маркированных заявленным обозначением, территории реализации товаров, длительности и регулярности использования, объеме затрат на рекламу, а также сведения об информированности потребителя о товарах заявителя, маркированных заявленным обозначением.

Кроме того, правовая охрана знаку по международной регистрации №1226997 предоставлена в целом с исключением из правовой охраны словесного элемента «NATURALS», то есть в том виде, как он используется в гражданском обороте.

Что касается доводов особого мнения, поступившего в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 25.01.2017, следует отметить, что доводы особого мнения повторяют доводы возражения, оценка которым дана выше, поэтому не требуют дополнительного исследования.

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

отказать в удовлетворении возражения от 28.11.2016, оставить в силе решение Роспатента от 28.07.2016.