


ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ, в редакции Федерального закона от 12.03.2014 №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 поступившее 01.10.2018 возражение, поданное ЗАО «ЭРКАФАРМ», г. Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2017704302, при этом установила следующее.



Комбинированное обозначение «  » по заявке №2017704302 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака 08.02.2017 на имя заявителя в отношении товаров 29, 30, 32 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 03.07.2018 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех товаров. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Согласно доводам, изложенным в заключении по результатам экспертизы, словесный элемент «EAT ME» (в переводе с английского языка – «съешь меня», см.

<https://translate.google.com>) в целом указывает на назначение товаров, следовательно, является неохраняемым.


Поскольку неохраняемый элемент занимает доминирующее положение в составе заявленного обозначения, оно не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака как не обладающее различительной способностью.

В поступившем возражении от 01.10.2018 заявитель представил свои аргументы относительно возможности регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, которые сводятся к тому, что заявленное обозначение не является прямой характеристикой товара, используемой для обозначения его съедобности, а значит, может быть предметом правовой охраны для всех заявленных товаров. При этом заявитель в качестве примера приводит сведения о наличии зарегистрированных товарных знаков, включающих в свой состав спорный словесный элемент в качестве охраняемого.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента по заявке №2017704302 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака.

Изложенные в материалах возражения доводы, по мнению заявителя, иллюстрируются сведениями о следующих зарегистрированных товарных знаках:



« **Eatme** » по свидетельству №646553, «  » по свидетельству №569438.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия пришла к следующим выводам.

С учетом даты (08.02.2017) поступления заявки №2017704302 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 20.07.2015 №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 указывающие на их вид, качество, количество, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

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

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, согласно пункту 34 Правил относятся: простые геометрические фигуры, линии, числа; отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово; общепринятые наименования; реалистические или схематические изображения товаров, заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров; сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.


К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся также обозначения, которые на дату подачи заявки утратили такую способность в результате широкого и длительного использования разными производителями в отношении идентичных или однородных товаров, в том числе в рекламе товаров и их изготовителей в средствах массовой информации.

При этом устанавливается, в частности, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы вошедшими во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида.

Проверяется также, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы: общепринятыми символами, характерными для отраслей хозяйства или области деятельности, к которым относятся содержащиеся в перечне товары, для которых испрашивается регистрация товарного знака; условными обозначениями,

применяемыми в науке и технике; общепринятыми терминами, являющимися лексическими единицами, характерными для конкретных областей науки и техники.




Заявленное обозначение «» по заявке №2017704302 с приоритетом от 08.02.2017 является комбинированным, включает в свой состав словесный элемент с восклицательным знаком «EAT ME!», выполненное оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита с использованием зеленого, светло-зеленого и белого цветового сочетания, а также изобразительные элементы в виде стилизованных листочков. Регистрация товарного знака испрашивается в отношении товаров 29, 30, 32 классов МКТУ, приведенных в перечне заявки №2017704302.

Анализ словарно-справочной литературы показал, что заявленное обозначение включает в свой состав словосочетание «EAT ME!», состоящее из лексических единиц английского языка (где «eat» (глагол) – есть, поест, съесть; «me» (личное местоимение) – я, мне, меня см. <https://www.translate.ru/>), в переводе означающее «Съешь меня!».

Учитывая определенную семантику заявленного обозначения, можно сделать вывод, что для приведенных в перечне заявки №2017704302 товаров 29, 30, 32 классов МКТУ, относящихся к продуктам питания, заявленное обозначение воспринимается в качестве характеристики товара, указывая на их назначение, т.е. является описательным.


Целесообразно при этом обратить внимание, что обозначения, «описательные» по существу, должны быть свободными для использования всеми производителями этого вида продукции в гражданском обороте, что подтверждается сложившейся практикой при экспертизе обозначений, включающих спорный словесный элемент. Так, в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации выявлены следующие товарные знаки, зарегистрированные на имя разных лиц в отношении однородных товаров, относящимся к продуктам питания 29, 30 классов МКТУ, с исключением из охраны

словесного элемента «EAT ME», а именно: «» по свидетельству

№585281, «» по свидетельству №556364.


Что касается примеров регистраций, приведенных заявителем, то они не могут быть приняты во внимание в данном деле, поскольку касаются товарных знаков, в которых слова «eat» и «me» либо употребляются в совокупности с другими словесными элементами, что меняет заложенный в них смысл (товарный знак



«» по свидетельству №569438), либо зарегистрированы не в отношении продуктов питания («**Eatme**» по свидетельству №646553 для услуг 35 класса МКТУ).

Вместе с тем, следует констатировать, что заявленное обозначение



«» выполнено в оригинальной графической манере, характеризующейся наличием запоминающегося шрифта, цветовой гаммы, а также изобразительных элементов в виде стилизованных листочков. При этом указанные визуальные особенности заявленного обозначения акцентируют на себе внимание потребителя в первую очередь, обуславливают запоминание обозначения в целом.

При указанных обстоятельствах у коллегии есть основания для вывода о возможности регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров 29, 30, 32 классов МКТУ с указанием словесного элемента «EAT ME!» в качестве неохраняемого.

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

удовлетворить возражение, поступившее 01.10.2018, отменить решение Роспатента от 03.07.2018 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2017704302.