

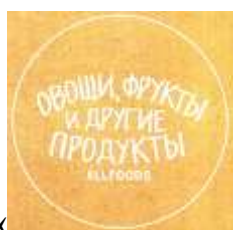
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 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, рассмотрела поступившее 16.01.2018 возражение, поданное Нэкслинк Менеджмент Инк., Британские Виргинские острова (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2016714391, при этом установила следующее.

Регистрация товарного знака по заявке № 2016714391 с датой поступления в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности от 26.04.2016 испрашивается на имя заявителя в отношении услуг 35 и 43 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно описанию, приведенному при подаче заявки № 2016714391,



обозначение «» представляет собой выполненное в круге оригинальными буквами русского алфавита словосочетание «ОВОЩИ, ФРУКТЫ И

ДРУГИЕ ПРОДУКТЫ» и выполненное оригинальными буквами английского алфавита фантазийное слово «ALLFOODS». Обозначение выполнено в следующем цветовом сочетании: светло-коричневый, желтый, белый.

Роспатентом 18.09.2017 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2016714391 в отношении всего заявленного перечня услуг на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Указанное обосновано в заключении по результатам экспертизы заявленного обозначения, согласно которому входящие в состав заявленного обозначения:

- словесные элементы «ОВОЩИ, ФРУКТЫ И ДРУГИЕ ПРОДУКТЫ» указывают на назначение заявленных услуг, являются неохраняемыми на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса;

- словесный элемент «ALLFOODS» (с англ. яз. «вся еда, всякая пища, все продукты», <https://translate.yandex.ru>) также указывает на назначение услуг, не обладает различительной способностью, поскольку используется различными организациями, оказывающими услуги в области деятельности заявителя (<http://allfs.ru/>, <http://allfoodssrl.com/en/>), является неохраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Поскольку доминирующее положение в заявленном обозначении занимают неохраняемые словесные элементы, то оно не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака (знака обслуживания) на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В заключении экспертизы также отмечено, что словесный элемент «ALLFOODS» имеет в своем составе два значимых слова «ALL» и «FOODS» и, несмотря на их слитное написание, в целом может быть воспринят потребителями в вышеуказанных значениях. Кроме того, данный словесный элемент используется различными лицами, оказывающими услуги в области деятельности заявителя, например, «AllFood4U – мясная и молочная продукция высочайшего качества эко-премиум», <http://allfood4u.ru/>, «All Food Service – поставщик продуктов питания», <http://allfs.ru/>, и т.д.

В отношении представленных заявителем материалов отмечено, что указанных сведений недостаточно для признания элемента «ALLFOODS» охраноспособным.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 16.01.2018, заявителем приведены следующие доводы:

- заявитель согласен с тем, что словесные элементы «ОВОЩИ, ФРУКТЫ И ДРУГИЕ ПРОДУКТЫ» являются неохраняемыми;

- общее композиционное решение комбинированного обозначения по заявке на № 2016714391 позволяет идентифицировать его в качестве товарного знака за счет оригинального исполнения всех его словесных элементов (оригинальный, уникальный шрифт) и их взаимного расположения друг относительно друга, цветового исполнения (светло-коричневый, желтый, белый цвет) и дополняющего графического элемента;

- заявитель не согласен с тем, что словесный элемент «ALLFOODS» не обладает различительной способностью, является неохраняемым;

- фантазийное слово «ALLFOODS» не имеет смыслового значения ни в одном из распространенных языков, и, следовательно, оно не может указывать на вид и назначение услуг;

- фантазийное слово «ALLFOODS» выполнено заглавными оригинальными буквами английского алфавита, и оно должно рассматриваться в целом, так как буквы, включенные в обозначение, связаны друг с другом и образуют единую, цельную фонетическую конструкцию;

- разделение слова «ALLFOODS» на части не основывано на действующей нормативной базе и противоречит ей;

- помимо неоднозначности восприятия и прочтения слова «ALLFOODS», само по себе подобное слово не имеет перевода и значения, что подтверждается электронными аналогами словарно-справочных изданий (Мультитран www.multitran.ru, Академик translate.academic.ru и других);

- фантазийное слово «ALLFOODS» не является устоявшимся, не имеет цельного перевода и единого смыслового значения;

- слово «ALLFOODS» является охраняемым, что подтверждается многочисленными регистрациями товарных знаков содержащих аналогичные словесные обозначения, которым предоставлена самостоятельная правовая охрана, например, товарные знаки по свидетельствам №№ 439789, 532586, 438919, 450504;

- смысл заявленного обозначения не понятен рядовому потребителю, его значение может быть установлено только путем дополнительных рассуждений, домысливания;

- никто, кроме заявителя, не использует в своей деятельности заявленное комбинированное обозначение по заявке на товарный знак № 2016714391;

- в оспариваемом решении не приведена ни одна организация, которая использовала бы словесный элемент «ALLFOODS»;

- в ближайшее время в российских городах-миллионниках будет открыто 30 продуктовых магазинов с использованием заявленного обозначения;

- заявитель входит в ресторанный холдинг «Ginza Project» и является правообладателем серии товарных знаков, используемых для обозначения работающих ресторанов и кафе, например, таких как «Ginza tour» (свидетельство № 555694), «Оливковый пляж» (свидетельство № 502896), «UILLIAM S» (свидетельство № 461369), «ПОНТОН» (свидетельство № 478649), «ДОМ КАРЛО» (свидетельство № 481602), «ТРУБАДУР» (свидетельство № 481603), «ТИНАТИН» (свидетельство № 479398), «РОМАНТИК» (свидетельство № 481601), «ЦЫЦЫЛА» (свидетельство № 501819), «DON'T TELL МАМА» (свидетельство № 484428), «КУРАБЬЕ» (свидетельство № 481970), «PELMAN» (свидетельство № 495297).

На основании изложенного, заявитель просит отменить решение Роспатента от 18.09.2017 по заявке № 2016714391 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении всех заявленных услуг с указанием словесных элементов «ОВОЩИ, ФРУКТЫ И ДРУГИЕ ПРОДУКТЫ» в качестве неохраняемых.

На заседании коллегии по рассмотрению возражения, состоявшемся 18.07.2018, заявитель представил просьбу о сокращении перечня услуг, в отношении которых испрашивается регистрация заявленного обозначения, а именно, просьбу об исключении из перечня следующих услуг:

35 – продажа розничная или оптовая лекарственных средств, ветеринарных и гигиенических препаратов и материалов медицинского назначения; услуги по подаче налоговых деклараций; услуги секретарей; услуги стенографистов; услуги телефонных ответчиков для отсутствующих абонентов; услуги фотокопирования;

43 – дома для престарелых; пансионаты для животных; прокат палаток; ясли детские.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия сочла изложенные в нем доводы убедительными.

С учетом даты (26.04.2016) поступления заявки № 2016714391 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения 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 пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов:

1) вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида;

2) являющихся общепринятыми символами и терминами;

3) 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;

4) представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.

В соответствии с абзацем шестым пункта 1 статьи 1483 Кодекса указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

В соответствии с пунктом 1¹ статьи 1483 Кодекса положения пункта 1 статьи 1483 Кодекса не применяются в отношении обозначений, которые:


1) приобрели различительную способность в результате их использования;

2) состоят только из элементов, указанных в подпунктах 1-4 пункта 1 статьи 1483 Кодекса и образующих комбинацию, обладающую различительной способностью.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, 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.

Как было указано выше, на регистрацию заявлено комбинированное



обозначение «», содержащее окружность, внутри которой в четыре строки расположены словесные элементы «ОВОЩИ, ФРУКТЫ И ДРУГИЕ ПРОДУКТЫ» и «ALLFOODS». Элементы «ОВОЩИ, ФРУКТЫ И ДРУГИЕ ПРОДУКТЫ» выполнены более крупным шрифтом, а слова «ОВОЩИ, ФРУКТЫ» и «ПРОДУКТЫ» выполнены по дуге. Обозначение выполнено в следующем цветовом сочетании: светло-коричневый, желтый, белый.

Правовая охрана испрашивается (с учетом заявления от 18.07.2018) в отношении следующих услуг:

35 - абонирование телекоммуникационных услуг для третьих лиц; агентства по импорту-экспорту; агентства по коммерческой информации; агентства рекламные; анализ себестоимости; аренда площадей для размещения рекламы; аудит коммерческий; бюро по найму; ведение автоматизированных баз данных; ведение бухгалтерских документов; выписка счетов; 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; комплектование штата сотрудников; консультации по вопросам организации и управления бизнесом; консультации по организации бизнеса; консультации по управлению бизнесом; консультации по управлению персоналом; консультации профессиональные в области бизнеса; макетирование рекламы; маркетинг; менеджмент в области творческого бизнеса; менеджмент спортивный; написание резюме для третьих лиц; обзоры печати; обновление рекламных материалов; обновление и поддержка информации в электронных базах данных; обработка текста; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация подписки на газеты для третьих лиц; организация показов мод в рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; оформление витрин; оформление рекламных материалов; оценка коммерческой деятельности; подготовка платежных документов; поиск информации в компьютерных файлах для третьих лиц; поиск поручителей; помощь в управлении бизнесом; помощь в управлении коммерческими или промышленными предприятиями; 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; прогнозирование экономическое; продвижение продаж для третьих лиц;

производство рекламных фильмов; прокат офисного оборудования и аппаратов; прокат рекламного времени в средствах массовой информации; прокат рекламных материалов; прокат рекламных щитов; прокат торговых автоматов; прокат торговых стоек; прокат торговых стендов; прокат фотокопировального оборудования; публикация рекламных текстов; радиореклама; расклейка афиш, реклама наружная; распространение образцов; распространение рекламных материалов; рассылка рекламных материалов; редактирование рекламных текстов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; 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 консультационные по управлению бизнесом; согласование и заключение коммерческих операций для третьих лиц; составление налоговых деклараций; составление отчетов о счетах; телемаркетинг; тестирование психологическое при подборе персонала; управление внешнее административное для компаний; управление гостиничным бизнесом; управление деятельностью внештатных сотрудников; управление коммерческое лицензиями на товары и услуги для третьих лиц; управление коммерческое программами возмещения расходов для третьих лиц; управление коммерческими проектами для строительных проектов; управление процессами обработки заказов товаров; услуги в области общественных отношений; услуги манекенищиков для рекламы или продвижения товаров; услуги машинописные; услуги по переезду предприятий; услуги по оптимизации интернет-сайта; услуги по оптимизации трафика веб-сайта; услуги по сравнению цен; услуги рекламные "оплата за клик", услуги PPC; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; услуги субподрядные [коммерческая помощь]; экспертиза деловая;

43 - агентства по обеспечению мест [гостиницы, пансионаты]; аренда временного жилья; аренда помещений для проведения встреч; базы отдыха; бронирование мест в гостиницах; бронирование мест в пансионатах; бронирование мест для временного жилья; гостиницы; закусочные; кафе; кафетерии; мотели;

пансионы; прокат кухонного оборудования; прокат мебели, столового белья и посуды; прокат осветительной аппаратуры; прокат передвижных строений; прокат раздаточных устройств [диспенсеров] для питьевой воды; рестораны; рестораны самообслуживания; создание кулинарных скульптур; столовые на производстве и в учебных заведениях; услуги баз отдыха [предоставление жилья]; услуги баров; услуги кемпингов; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом.

Оспариваемым решением Роспатента от 18.09.2017 заявленному обозначению отказано в регистрации товарного знака в связи с признанием словесных элементов «ALLFOODS» и «ОВОЩИ, ФРУКТЫ И ДРУГИЕ ПРОДУКТЫ» неохранными на основании положений пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Заявитель не оспаривает вывод экспертизы о том, что словесные элементы «ОВОЩИ, ФРУКТЫ И ДРУГИЕ ПРОДУКТЫ» являются неохранными на основании положений пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Возражение, поступившее 16.01.2018, обосновано тем, что оспариваемым решением элемент «ALLFOODS» неправомерно признан неохранным элементом товарного знака в отношении услуг 35 и 43 классов МКТУ.

Согласно словарно-справочным изданиям, словесный элемент «ALLFOODS» не является лексической единицей какого-либо языка и, следовательно, является фантазийным.

Часть «-FOODS» («-FOOD») словесного элемента заявленного обозначения, действительно, может быть переведена с английского на русский язык как «пища, питание; еда, корм; съестные припасы, провизия, продовольствие» (<https://www.lingvolive.com/ru-ru/translate/en-ru/FOODS>).

Вместе с тем коллегия полагает, что отсутствуют основания для вывода об однозначном восприятии потребителем рассматриваемого словесного элемента как указывающего на назначение заявленных услуг ввиду следующего:

- часть «ALL-», помимо значений «все, вся, весь», имеет иные значения: наибольший, предельный, максимально возможный; всякий, всевозможный; любой, какой бы то ни было; весь, взятый полностью; амер. – (за) кончившийся,

израсходованный (обычно о еде и питье); всецело, полностью, целиком, совершенно, совсем и т.д. (<https://www.lingvolive.com/ru-ru/translate/en-ru/all>);

- в значении «еда, пища, провизия» часть «-FOODS» порождает неопределенный образ, отличный у каждого потребителя, поскольку обозначает широкое понятие, включающее продукты питания, питательные вещества, приготовленные блюда или кушанья, пропитание или рацион.

Таким образом, смысловое восприятие элемента «ALLFOODS», определяемое совокупностью значений указанных частей, порождает различные ассоциации, например: «вся еда», «максимально возможное количество съестных запасов (провизии)», «всякая пища (еда)», «полный рацион», «разнообразное питание».

Указанное никоим образом не позволяет установить, какие именно характеристики услуг, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака (знака обслуживания), описывает элемент «ALLFOODS».

В том случае, когда для того, чтобы сформулировать описательную характеристику товара/услуги или характеристику сведений об изготовителе/лице, оказывающем услуги, нужны дополнительные рассуждения, домысливания, ассоциации, можно признать, что анализируемый элемент не является описательным.

Учитывая изложенное, нет оснований для признания элемента «ALLFOODS» заявленного обозначения описательным элементом, необходимым для использования его различными субъектами хозяйственной деятельности при оказании однородных заявленным услуг в гражданском обороте, поскольку он не является прямым указанием на назначение услуг 35 и 43 классов МКТУ, в отношении которых испрашивается государственная регистрация товарного знака по заявке № 2016714391.

Кроме того, коллегией принята во внимание практика регистрации товарных знаков, включающих в качестве части слова элемент «-FOOD» («-FOODS»), в отношении в отношении услуг 35 и 43 классов МКТУ. В частности, в Российской Федерации действует правовая охрана комбинированных товарных знаков (знаков обслуживания) со словесными элементами «vivafood» (свидетельство № 604036),

«BusFood» (свидетельство № 527004), «facefood» (свидетельство № 604101), «АвтоFood» (свидетельство № 627922), «finefood» (свидетельство № 490710) и др.

С учетом сказанного следует заключить, что словесный элемент «ALLFOODS» является фантазийным по отношению к испрашиваемым услугам 35 и 43 классов МКТУ.

Что касается вывода экспертизы о том, что обозначение «ALLFOODS» используется различными организациями, оказывающими услуги в области деятельности заявителя, то необходимо отметить следующее.

Коллегия обратилась к указанным экспертизой источникам в сети Интернет (<http://allfs.ru/>, <http://allfoodssrl.com/en/>, <http://allfood4u.ru/>), анализ которых показал следующее.

На сайте <http://allfs.ru/> представлены сведения о компании «All Food Service» (AFS), осуществляющей деятельность по поставке продуктов питания в рестораны, что соотносится с услугами 35 и 43 классов МКТУ. При этом наименование «All Food Service» отличается от рассматриваемого элемента заявленного обозначения «ALLFOODS», что не позволяет сделать вывод о том, что он используется упомянутой компанией.

На сайте <http://allfood4u.ru/> предлагаются к продаже товары, относящиеся к продуктам питания, со ссылкой на компанию ООО «Фуд Деливери», а также предоставляется информация о рецептах разных блюд. Деятельность по поставке продуктов, в том числе с помощью сети Интернет, соотносится с услугами 35 и 43 классов МКТУ. Однако, в наименовании сайта, а также в описании компании используется обозначение «AllFood4U», следовательно, основания для вывода о том, что на страницах рассматриваемого сайта используется обозначение «ALLFOODS», отсутствуют.

Сайт <http://allfoodssrl.com/en/> недоступен для просмотра, что не позволяет учитывать его при рассмотрении охраноспособности заявленного обозначения.

Таким образом, анализ упомянутых в заключении по результатам экспертизы заявленного обозначения источников не позволяет сделать вывод о том, что словесное обозначение «ALLFOODS» до даты подачи заявки № 2016714391

использовалось различными лицами для индивидуализации услуг, однородных услугам, приведенным в перечне заявки (с учетом корректировки заявителем перечня услуг).

Вышеизложенный анализ свидетельствует о том, что элемент «ALLFOODS» может служить индивидуализирующим элементом товарного знака (знака обслуживания) по заявке № 2016714391.

Следует отметить, что экспертизой указано на то, что не охраняемые элементы занимают в заявленном обозначении доминирующее положение, что приводит к выводу о его несоответствии требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В отношении данного указания коллегия установила следующее.

При решении вопроса о том, занимает ли не охраняемый элемент доминирующее положение, необходимо оценивать не только особенности этого элемента, но и анализировать всю композицию обозначения в целом.

Кроме того, не исключается возможность регистрации в качестве товарного знака (знака обслуживания) обозначения, включающего несколько не охраняемых элементов или состоящего полностью из таковых, создающих оригинальную графическую композицию.

В заявленном обозначении, которое, согласно представленным в ходе экспертизы заявленному обозначению материалам, используется для индивидуализации сети продуктовых магазинов, не охраняемые элементы «ОВОЩИ, ФРУКТЫ И ДРУГИЕ ПРОДУКТЫ» выполнены в три строки таким образом, что слова «ОВОЩИ, ФРУКТЫ», а также «ПРОДУКТЫ» выполнены по дуге, то есть композиционно повторяют контур окружности, внутри которой находятся все словесные элементы обозначения, что приводит к восприятию их как части изобразительного элемента в виде окружности, что несколько вуалирует их доминирование. При этом охраноспособный элемент «ALLFOODS», несмотря на выполнение тем же, но меньшим по размеру, шрифтом, что и слова «ОВОЩИ, ФРУКТЫ И ДРУГИЕ ПРОДУКТЫ», расположен строго горизонтально, нарушая симметричность обозначения, что акцентирует на себе внимание при восприятии обозначения в целом.

Таким образом, по мнению коллегии, общее оригинальное композиционное решение заявленного обозначения позволяет сделать вывод о возможности выполнения им индивидуализирующей функции в качестве товарного знака (знака обслуживания) заявителя. Следовательно, коллегия усматривает возможность регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака (знака обслуживания) в отношении скорректированного заявителем перечня услуг с указанием словесных элементов «ОВОЩИ, ФРУКТЫ И ДРУГИЕ ПРОДУКТЫ» в качестве неохраняемых.

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

удовлетворить возражение, поступившее 16.01.2018, отменить решение Роспатента от 18.09.2017 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2016714391.