


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, рассмотрела поступившее 05.10.2022 возражение Акционерного общества «Торговый дом «ПЕРЕКРЕСТОК», Москва (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2021709316, при этом установила следующее.



Регистрация комбинированного обозначения  в качестве товарного знака по заявке №2021709316 с датой поступления в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности от 20.02.2021 испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 32 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Решение Роспатента от 18.08.2022 об отказе в государственной регистрации товарного знака принято на основании его несоответствия требованиям пунктов 1, 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное несоответствие обосновывается в заключении по результатам экспертизы тем, что все входящие в заявленное обозначение словесные элементы, кроме «ВКУС НА ВСЕ ВРЕМЕНА», указывают на вид и свойства товаров, способ употребления, следовательно, не обладают различительной способностью и

являются неохраняемыми в отношении всех заявленных товаров, что было указано заявителем в заявке на регистрацию товарного знака.

Экспертиза также установила, что входящие в состав заявленного обозначения натуралистические изображения ягод барбариса указывают на вид и состав товаров, следовательно, не обладают различительной способностью и являются неохраняемым элементом обозначения.

Кроме того, согласно заключению экспертизы, заявленное обозначение признано сходным до степени смешения с общеизвестным словесным товарным знаком «БАРБАРИС», зарегистрированным под № 116 (дата, с которой товарный знак признан общеизвестным: 01.01.1997) [1] на имя Открытого акционерного общества «Рот Фронт», 113184, г. Москва, 2-й Новокузнецкий пер., 13/15) для товаров 30 класса «конфеты (карамель)».

Заявитель выразил свое несогласие с данным решением в поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) возражении, доводы которого сводятся к следующему:

- обозначению может быть отказано в регистрации на основании пункта 6 (3) статьи 1483 Кодекса, если оно сходно до степени смешения с общеизвестным товарным знаком, в отношении однородных товаров. Исходя из данного положения, если товары, в отношении которых испрашивается правовая охрана для заявленного обозначения, не однородны товарам, для которых зарегистрирован общеизвестный товарный знак, то такому обозначению, даже если оно является сходным с противопоставленным общеизвестным товарным знаком, не может быть отказано в регистрации в качестве товарного знака. Следовательно, у Роспатента отсутствовали правовые основания для отказа в регистрации обозначения «ВКУС НА ВСЕ ВРЕМЕНА Вкус барбариса» по пункту 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку регистрация данного обозначения не затрагивает права третьих лиц, в частности правообладателя общеизвестного товарного знака «БАРБАРИС», зарегистрированного в отношении товаров, неоднородных товарам, указанным в заявке № 2021709316;

- обозначение по заявке № 2021709316 заявлено в отношении товаров 32 класса МКТУ - напитки безалкогольные. Противопоставленный общеизвестный товарный знак № 116 зарегистрирован в отношении товаров 30 класса МКТУ - конфеты (карамель);

- сравниваемые товары не являются однородными, поскольку: 1. Относятся к разным видам товаров: напитки; конфеты (карамель). 2. Имеют различное назначение и свойства: напитки безалкогольные - утоление жажды; конфеты (карамель) - десерт, а значит, и различный круг потребителей: человек, испытывающий жажду, и человек, желающий десерт. 3. Отличаются по составу: напитки безалкогольные - жидкость; конфеты (карамель) - твердый продукт, преимущественно из сахара. 4. Отсутствует взаимодополняемость и взаимозаменяемость товаров ввиду разницы в назначении: потребитель, желающий пить, не купит конфету, которая усилит жажду. 5. Продаются в разных отделах магазинов. 6. Сравниваемые товары отличаются технологией производства, поскольку производятся на различных предприятиях, имеющих специализированное оборудование, предназначенное именно для производства конкретных продуктов. Сравниваемые товары имеют разный круг потребителей, разные условия производства и хранения, а также не являются взаимодополняемыми и/или взаимозаменяемыми, что свидетельствует о том, что товары 32 класса МКТУ по настоящей заявке не являются однородными товарам 30 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак;

- товары заявителя не будут ассоциироваться с товарами правообладателя общеизвестного товарного знака, а значит, отсутствует вероятность смешения товаров на рынке;

- позиция заявителя подтверждается разъяснениями Президиума СИП, в частности в рамках дела № СИП-672/2019: «Суд первой инстанции учел, что сравниваемые товары 30-го класса МКТУ спорного товарного знака и товары 29-го, 32-го классов МКТУ противопоставленных товарных знаков имеют разные условия реализации. Само по себе то, что один товар может входить в состав другого товара, являться одним из ингредиентов, не свидетельствует об однородности товаров. Круг

потребителей сырья и готовой продукции может сильно различаться. При таких обстоятельствах суд первой инстанции пришел к обоснованному выводу о том, что исключается вероятность смешения сравниваемых товарных знаков (продукции, маркируемой ими) потребителями таких товаров» (см. Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 10.03.2020 N С01-1603/2019 по делу N СИП-672/2019);

- поскольку товары 32 класса МКТУ (напитки безалкогольные). в отношении которых испрашивается правовая охрана, неоднородны товарам 30 класса МКТУ (карамель), в отношении которых обозначение «БАРБАРИС» признано общеизвестным, то общеизвестный товарный знак не может являться препятствием для регистрации обозначения в качестве товарного знака на имя заявителя;

- противопоставленный товарный знак по свидетельству № 116 и заявленное на регистрацию обозначение не являются сходными до степени смешения, что исключает возможность смешения товаров, маркированных сравниваемыми обозначениями на рынке;

- в заявленном обозначении сильным элементом знака, положенным в основу серии, является словесный элемент «ВКУС НА ВСЕ ВРЕМЕНА», а слабым - словесный элемент «Вкус барбариса», который является неохраняемым элементом знака, не носящим индивидуализирующего характера, и указывает на состав маркируемой продукции. При экспертизе обозначений учитывается сходство именно сильных элементов;

- несмотря на вхождение в сравниваемые обозначения элемента «БАРБАРИС» обозначения не могут быть признаны сходными по фонетическому критерию в силу включения в заявленное обозначение сильного элемента «ВКУС НА ВСЕ ВРЕМЕНА», на котором акцентируется основное внимание потребителя. Сравнимые обозначения содержат разное количество слов, букв и слогов в обозначениях, между ними отсутствует близость состава гласных и согласных букв. Исходя из вышеприведенного анализа следует, что сравниваемые словесные элементы не сходны по звуковому (фонетическому) критерию;

- противопоставленный товарный знак «БАРБАРИС», в силу семантического значения может вызывать ассоциации с ягодой «барбарис». Вместе с тем, принимая во внимание, что данный товарный знак является общеизвестным в отношении товаров «конфеты (карамель)», правомерно предположить, что ассоциации у потребителей будут с одноименными конфетами и их производителем и правообладателем товарного знака - компанией ОАО «Рот Фронт». В заявленном обозначении основное внимание потребителей акцентируется на охраноспособном фантазийном элементе «ВКУС НА ВСЕ ВРЕМЕНА», который в силу своей семантики вызывает ассоциации с чем-то стабильным, верным традициями, чем-то, что связывает настоящее с прошлым и будущим. При этом присутствие в знаке словесного элемента «Вкус барбариса», представляющего простое указание на состав продукта, сужает круг ассоциаций до товаров, имеющих определённый состав, т.е. исполняет описательную функцию. Кроме того, «ВКУС НА ВСЕ ВРЕМЕНА» — это наименование линейки товаров заявителя, под которым он выпускает различные безалкогольные напитки, а именно: лимонады. В связи с этим правомерно предположить, что и заявленное обозначение, вероятно, также будет ассоциироваться и с самим заявителем, и его продукцией;

- очевидно, что сравниваемое заявленное обозначение и товарные знаки не являются сходными по семантическому критерию, вызывают совершенно разные ассоциации у потребителей, и не ассоциируются друг с другом;

- заявленное обозначение представляет собой этикетку, включающую в свой состав набор оригинальных изобразительных элементов и ряд словесных элементов. Знак имеет яркое цветовое решение. Противопоставленный знак является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами, цветового решения не имеет. Что касается словесных элементов сравниваемых обозначений то, несмотря на выполнение их буквами кириллического алфавита, они не могут быть признаны сходными в силу отличий в композиционном расположении словесных элементов обозначений относительно друг друга, а также различного графического исполнения, обусловленного использованием разного шрифта, количеством слов, расположением букв по отношению друг к другу,

использованием при выполнении словесных элементов разных цветовых решений. Вышеперечисленные отличия позволяют сделать вывод о том, что общее зрительное восприятие заявленного обозначения и противопоставленного знака совершенно различно, и знаки являются несходными по визуальному критерию. Таким образом, учитывая отсутствие фонетического, графического и семантического сходства между противопоставленным знаком и заявленным обозначением, и принимая во внимание, что знаки не ассоциируются друг с другом и не создают общего зрительного впечатления, правомерно сделать вывод о несходстве знаков в целом;

- распространение правовой охраны общеизвестного товарного знака в отношении неоднородных товаров, как правило, обусловлено возможностью ассоциирования у потребителей сходного обозначения с обладателем исключительного права на общеизвестный товарный знак, а также возможностью ущемления законных интересов такого обладателя. В данном случае в отношении товаров 32 класса МКТУ основания для соответствующего расширения круга однородных товаров отсутствуют. Согласно сведениям из сети «Интернет» противопоставленный общеизвестный товарный знак «БАРБАРИС» никогда не использовался его правообладателем для производства напитков, у правообладателя противопоставленного обозначения ОАО «Рот Фронт» отсутствуют производственные мощности для производства напитков, данная компания не является производителем напитков;

- в данном случае отсутствует ассоциативная связь между производителем кондитерских изделий «БАРБАРИС» и реализуемыми другими лицами на территории Российской Федерации напитками со вкусом барбариса;

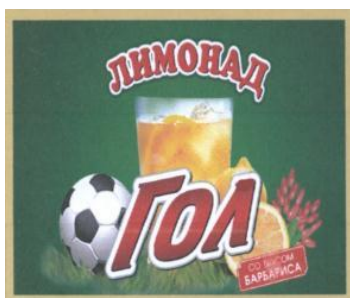
- заявленное обозначение с учетом того, что неохраноспособный элемент не занимает в нем доминирующего положения, может быть зарегистрировано в качестве товарного знака с указанием натуралистического изображения ягод барбариса и всех слов, кроме «ВКУС НА ВСЕ ВРЕМЕНА» в качестве неохраняемых на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса;

- позиция заявителя об отсутствии возможности возникновения ассоциаций при восприятии заявленного обозначения с правообладателем

противопоставленного товарного знака подтверждается также наличием у заявителя серии товарных знаков, образованной словосочетанием «ВКУС НА ВСЕ ВРЕМЕНА», используемых для маркировки этикеток одноименной продукции - лимонадов, реализуемой на территории Российской Федерации и известной российскому потребителю (см. свидетельства №№624367, 853539, 843577, 853540, 853541);

- за несколько лет существования бренда на рынке товары - безалкогольные напитки, маркированные этикеткой со словами «ВКУС НА ВСЕ ВРЕМЕНА», стали известны российскому потребителю и успели сформировать у потребителя ассоциации непосредственно с самим брендом и его правообладателем. Учитывая, что заявленное обозначение представляет собой вариант ранее зарегистрированных товарных знаков со словесным элементом «ВКУС НА ВСЕ ВРЕМЕНА», и иных охраноспособных словесных элементов в заявленном обозначении нет, правомерно сделать вывод, что заявленное обозначение также в целом отвечает требованиям законодательства и в отношении него должно также быть вынесено решение о регистрации;

- «ожидаемость» применения одинакового подхода Роспатента при экспертизе спорного обозначения подтверждается также практикой принятия положительных решений о регистрации аналогичных комбинированных обозначений, содержащих словесный элемент «барбарис»/«вкус барбариса» в качестве неохраняемого, а



именно: товарный знак

по свидетельству №695306, товарный знак



по свидетельству №518163,



по свидетельству

№441946, зарегистрированные в отношении товаров 32 класса МКТУ.

На основании изложенного в возражении выражена просьба о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака по заявке № 2021709316 в отношении всех заявленных товаров 32 класса МКТУ с указанием в качестве неохраняемых элементов натуралистического изображения ягод барбариса и всех слов, кроме «ВКУС НА ВСЕ ВРЕМЕНА».

К возражению приложены следующие материалы:

1. Копия Решения об отказе в государственной регистрации товарного знака от 18.08.2022.
2. Сведения из сети «Интернет» об ОАО «Рот Фронт» и товарах, производимых данной компанией.
3. Определение понятия «Барбарис»: <https://ru.wikipedia.org/wiki/Барбарис>.
4. Отзывы потребителей о продукции заявителя «ВКУС НА ВСЕ ВРЕМЕНА».
5. Предложения о продаже продукции заявителя «ВКУС НА ВСЕ ВРЕМЕНА».

Изучив материалы дела и заслушав участвующих в рассмотрении возражения, коллегия сочла изложенные в нем доводы убедительными.

С учетом даты (20.02.2021) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака 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 3 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, признанными в установленном настоящим Кодексом порядке общеизвестными в Российской Федерации товарными знаками, в отношении однородных товаров с даты более ранней, чем приоритет заявленного обозначения.

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 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.



Заявленное обозначение является комбинированным, представляет собой этикетку прямоугольной формы, на фоне которой расположена пятиугольная фигура со скругленными углами, в центре которой размещен изобразительный элемент в виде пейзажа с наложенным на него изображением ягод барбариса, над изобразительным элементом расположен основной словесный элемент «ВКУС НА ВСЕ ВРЕМЕНА», выполненный на плашке контрастного цвета, в нижней части этикетки расположен словесный элемент «Вкус барбариса». Знак выполнен в сочетании белого, черного, розового, бирюзового, синего, бежевого и разных оттенков красного, зеленого, коричневого и голубого цветов.

Согласно возражению государственная регистрация товарного знака испрашивается для всех заявленных товаров 32 класса МКТУ, указанных в перечне заявки, а именно напитки безалкогольные.

Анализ заявленного обозначения на соответствие его требованиям законодательства показал следующее.

Все входящие в состав заявленного обозначения слова (пейте охлажденным, классический вкус, настоящие, традиционные, вкус барбариса), кроме словосочетания «ВКУС НА ВСЕ ВРЕМЕНА», а также натуралистическое изображение ягод барбариса являются неохранными на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, так как не обладают различительной способностью и характеризуют заявленные товары 32 класса МКТУ, что заявителем не оспаривается в возражении.

Также в качестве основания для отказа в государственной регистрации товарного знака по заявке №2021709316 в заключении по результатам экспертизы указано на его несоответствие требованиям, изложенным в пункте 6 статьи 1483 Кодекса, ввиду сходства до степени смешения заявленного обозначения со словесным товарным знаком «БАРБАРИС», признанным общеизвестным в Российской Федерации в отношении товаров 30 класса МКТУ – конфеты (карамель).

Сравнительный анализ заявленного обозначения с указанным товарным знаком показал следующее.

Как было указано выше, словесный элемент «Вкус барбариса» заявленного обозначения в отношении заявленных товаров 32 класса МКТУ является неохранным элементом, следовательно, относится к слабым элементам знака, не способным выполнять в нем индивидуализирующую функцию. В данном случае сильным индивидуализирующим элементом обозначения является словесный элемент «ВКУС НА ВСЕ ВРЕМЕНА». Кроме того, указанный словесный элемент образует серию товарных знаков, принадлежащих заявителю, зарегистрированных в

отношении однородных товаров 32 класса МКТУ, что еще больше усиливает различительную и индивидуализирующую способность этого элемента.

В частности, в серию товарных знаков входят следующие товарные знаки



которые имеют такое же композиционное построение, как и заявленное обозначение



Поскольку при экспертизе обозначений следует учитывать сходство именно сильных элементов, словесный элемент «Вкус барбариса» заявленного обозначения не подлежит сравнительному анализу с противопоставленным товарным знаком [1] по фонетическому и семантическому признакам сходства обозначений.

В результате анализа по фонетическому и семантическому признакам сходства сильных элементов «ВКУС НА ВСЕ ВРЕМЕНА» и «БАРБАРИС» установлено, что они не являются сходными между собой, поскольку содержат разное количество слов, слогов, букв и звуков, имеют разный состав входящих в них согласных и гласных звуков, отсутствуют совпадающие слоги и звукосочетания, а также очевидно имеют разные смысловые значения.

Вместе с тем, следует отметить, что оценка сходства сравниваемых комбинированных обозначений в целом осуществляется с учетом общего зрительного впечатления, формируемого, в том числе указанным выше неохраняемым элементом.

Как показал сравнительный анализ обозначений, сопоставляемые знаки производят на потребителя совершенно разное зрительное впечатление, что обусловлено наличием в заявленном обозначении словосочетания «ВКУС НА ВСЕ ВРЕМЕНА» и выполненного в яркой цветовой гамме изобразительного элемента в виде комбинации геометрических фигур и пейзажа с зелеными деревьями, голубым небом и веткой барбариса, в то время как противопоставленный товарный знак является словесным элементом, выполненным стандартным шрифтом буквами черного цвета. Таким образом, сравниваемые знаки не являются сходными до степени смешения, поскольку они не ассоциируются друг с другом в целом.

Товары 32 класса МКТУ (безалкогольные напитки), в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака, и товары 30 класса МКТУ [конфеты (карамель)], для которых признан общеизвестным противопоставленный товарный знак, очевидно, не являются однородными.

Вместе с тем, согласно норме, изложенной в пункте 3 статьи 1508 Кодекса, правовая охрана общеизвестного товарного знака может распространяться и на товары, неоднородные с теми, в отношении которых он признан общеизвестным, если использование другим этого товарного знака в отношении указанных товаров будет ассоциироваться у потребителей этих товаров с обладателем исключительного права на общеизвестный товарный знак и может ущемить законные интересы такого обладателя. Однако следует отметить, что коллегия не располагает сведениями, позволяющими прийти к выводу, что у потребителей товаров 32 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака, при использовании этого знака в гражданском обороте может возникнуть прямая ассоциация с правообладателем общеизвестного товарного знака, в связи с чем в данном случае вышеуказанная норма Кодекса применена быть не может.

Также при рассмотрении возражения коллегией была учтена практика Роспатента, касающаяся предоставления правовой охраны комбинированным товарным знакам, в состав которых входят слова «барбарис/со вкусом барбариса»,

примеры регистраций которых приведены заявителем в возражении (см., например, свидетельства №№518163, 695306, 441946).

Таким образом, в результате выше проведенного анализа заявленное обозначение признано коллегией соответствующим требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, следовательно, оно может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для всех заявленных товаров 32 класса МКТУ с указанием в качестве неохраняемых элементов всех слов, кроме «ВКУС НА ВСЕ ВРЕМЕНА», и натуралистического изображения ягод барбариса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 05.10.2022, отменить решение Роспатента от 18.08.2022 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2021709316.