


ЗАКЛЮЧЕНИЕ
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 рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 №644/261, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 09.11.2022, поданное Халиной Татьяной Константиновной, Омская область, г. Омск, (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2020767638 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.



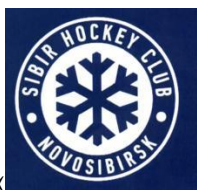
Комбинированное обозначение  по заявке №2020767638, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 26.11.2020, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 29, 30 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

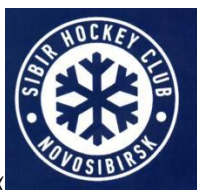
Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 20.09.2022 об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении товаров 29, 30 классов МКТУ. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не соответствует требованиям пунктам 1, 3, 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение по результатам экспертизы мотивировано тем, что входящие в состав заявленного обозначения словесные элементы «ORGANIC HERBAL TEA» (где «organic» - натуральный, органический, «herbal» - травяной, «tea» - чай, см. Интернет, <https://www.lingvolive.com/ru-ru/translate/en-ru/ORGANIC%20HERBAL%20TEA>, <https://translate.google.ru/?sl=auto&tl=ru&text=ORGANIC%20HERBAL%20TEA%0A&op=translate>, https://basic_en_ru.academic.ru/101943/organic, https://top_english.academic.ru/58373/organic, <https://dic.academic.ru/dic.nsf/muller/919186/herbal>, https://universal_en_ru.academic.ru/1281147/herbal, https://basic_en_ru.academic.ru/149124/tea, https://short_en_ru.academic.ru/40970/tea) являются неохраняемыми на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, так как не обладают различительной способностью, указывают на вид товаров.


Так как в состав заявленного обозначения включены словесные элементы «HERBAL TEA», заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для всех заявленных товаров 29 класса МКТУ и части товаров 30 класса МКТУ (а именно: ароматизаторы кофейные; ароматизаторы пищевые, кроме эфирных масел; какао; напитки кофейные; напитки на базе какао; травы огородные консервированные (специи) на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса, поскольку способно ввести потребителя в заблуждение относительно вида, назначения товаров.

Кроме того, заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку является сходным до степени смешения с товарными знаками:




- товарным знаком «» по свидетельству №589416, с приоритетом от 19.09.2014 в отношении однородных товаров 29, 30 классов МКТУ [1];



- товарным знаком «» по свидетельству №589415, с приоритетом от 26.08.2014 в отношении однородных товаров 29, 30 классов МКТУ [2];



- товарным знаком «  » по свидетельству №551714, с приоритетом от 28.08.2013 в отношении однородных товаров 29, 30 классов МКТУ [3].

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы возражения сводятся к следующему:

- продукция заявителя не составляет владельцу противопоставленных товарных знаков конкуренцию, потому обратился в указанную компанию и получил письменное согласие на использование в своем товарном знаке сочетание букв – «SIBIR»;

- словесные элементы «ORGANIC HERBAL TEA» заявленного обозначения по отдельности действительно не обладают различительной способностью, но их сочетание обладает, кроме того, данные словесные элементы дополняют графическую часть и в совокупности создают индивидуальное обозначение;

- заявленное обозначение не может вводить потребителей в заблуждение относительно вида товаров, поскольку заявитель выращивает огородные травы, относящиеся к специям, которые включаются в качестве добавок (природных ароматизаторов) не только к чаю, но и кофе, какао и различные вариации данных напитков.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке №2020767638 в отношении заявленных товаров 29, 30 классов МКТУ.

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты (26.11.2020) поступления заявки № 2020767638 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(3) статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, 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, общепринятые наименования.

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 неохранные элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 1.1 статьи 1483 Кодекса.

Согласно подпункту 1 пункта 1.1 статьи 1483 Кодекса не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

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.

Согласно подпункту 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

Согласно пункту 37 Правил при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара либо его изготовителя учитывается, что к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

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 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.

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

Исходя из положений пункта 42 Правил, сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно 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.

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.

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 пункте 42 Правил, 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. Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или

назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).



Заявленное обозначение **organic herbal tea** является комбинированным, состоящим из изобразительного элемента в виде стилизованного изображения чайника, под которым расположен словесный элемент «SIBIRTEA», выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Ниже расположены словесные элементы «organic herbal tea», выполненные стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Словесные элементы выполнены в две строки, при этом, словесные элементы «organic herbal tea» выполнены более мелким шрифтом относительно словесного элемента «SIBIRTEA». Обозначение заявлено в темно-коричневом цветовом сочетании. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 29, 30 классов МКТУ.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 1 и пункта 3 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Заявленное обозначение содержит в своем составе словесные элементы:

- «organic» - представляет собой лексическую единицу английского языка и на русский язык переводится как «органический», «натуральный» (см. <https://www.translate.ru>);

- «herbal» - представляет собой лексическую единицу английского языка и на русский язык переводится как «травяной» (см. <https://www.translate.ru>);

- «tea» - представляет собой лексическую единицу английского языка и на русский язык переводится как «чай» (см. <https://www.translate.ru>).

Таким образом, заявленное обозначение состоит из элементов, которые указывают на вид, состав, назначение заявленных товаров, а именно части заявленных товаров 30 класса МКТУ «напитки чайные, цветы или листья, используемые в качестве заменителей чая, чай», в связи с чем, данные словесные элементы не обладают различительной способностью и являются неохранными на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.


Кроме того, в отношении товаров, которые не являются чаем, продуктом чая, не содержащих в своем составе такие продукты, а именно товаров 29 класса МКТУ «ягоды

консервированные», товаров 30 класса МКТУ «ароматизаторы кофейные; ароматизаторы пищевые, кроме эфирных масел, какао, напитки кофейные, напитки на базе какао, травы огородные консервированные (специи)» заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса как вводящее потребителей в заблуждение относительно вида, свойств и назначения товаров.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.


Противопоставленный товарный знак [1] является комбинированным



«», состоящим из стилизованного квадрата, на фоне которого расположено стилизованное изображение круга, в который вписаны словесные элементы «SIBIR HOCKEY CLUB», «NOVOSIBIRSK», выполненные стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. В центре круга расположено стилизованное изображение снежинки. Словесные элементы «HOCKEY CLUB», «NOVOSIBIRSK» являются неохраняемыми элементами. Правовая охрана предоставлена в синем, белом цветовом сочетании, в том числе, в отношении товаров 29, 30 классов МКТУ.


Противопоставленный товарный знак [2] является комбинированным



«», состоящим из стилизованного прямоугольника, на фоне которого расположен словесный элемент «Sibir», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в синем, голубом, белом цветовом сочетании, в том числе, в отношении товаров 29, 30 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак [3] является комбинированным



«», состоящим из оригинально выполненного буквами русского алфавита словесного элемента «Сибирь». Правовая охрана предоставлена в синем цвете, в том числе, в отношении товаров 29, 30 классов МКТУ.

Противопоставленные товарные знаки [1-2] представляют собой серию знаков, объединенных словесным элементом «Sibir»/«Сибирь» («Sibir» транслитерация буквами латинского алфавита слова «Сибирь», см. <http://translit-online.ru/>) принадлежащих одному правообладателю (Некоммерческое партнерство «Новосибирский профессиональный хоккейный клуб «Сибирь», г. Новосибирск).

Анализ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1-3] показал, что обозначения включают в себя фонетически сходные словесные элементы «SIBIRTEA»/«SIBIR»/«Sibir»/«Сибирь».

Так, фонетическое сходство обусловлено полным вхождением словесного элемента «SIBIR» противопоставленных товарных знаков [1-2] в заявленное обозначение.

Таким образом, сходство сравниваемых обозначений обусловлено фонетическим критерием, ввиду наличия в знаках фонетически сходных словесных элементов. Фонетическое сходство выражается в наличии близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях, близости звуков, составляющих обозначения, в расположении близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу, наличии совпадающих слогов и их расположении, характере совпадающих частей обозначений, вхождении одного обозначения в другое.

Что касается семантического фактора сходства, следует отметить следующее.

Анализ словарно-справочных источников показал, что словесный элемент «SIBIRTEA» заявленного обозначения отсутствует в общедоступных словарно-справочных источниках, что не позволяет провести оценку по семантическому фактору сходства словесных обозначений.

Вместе с тем, словесный элемент «SIBIRTEA» заявленного обозначения состоит из двух словесных элементов: «SIBIR», «TEA» при этом, как уже было указано выше, словесный элемент «SIBIR» является транслитерацией буквами латинского алфавита слова «Сибирь», а словесный элемент «TEA» - в переводе с английского языка означает «чай».

Таким образом, заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки [1-3] включают в свой состав семантически тождественный словесный элемент «SIBIR»/«Сибирь», при этом, словесный элемент «SIBIR» заявленного обозначения занимает начальную позицию, и, именно, на нем будет акцентироваться внимание потребителей при

восприятию знака, а тогда как, слово «ТЕА», в силу своего семантического значения, является слабым элементом.

На основании указанного сравниваемые обозначения признаны сходными по фонетическому и семантическому факторам сходства словесных обозначений.

Графическое отличие сопоставляемых обозначений не оказывает существенного влияния на вывод об их сходстве, поскольку графическая проработка заявленного обозначения не снимает высокой степени фонетического и семантического сходства их словесных составляющих, которое определяет запоминание знаков потребителями.

Следует отметить, что для констатации сходства обозначений наличие сходства по всем критериям (визуальный, звуковой, смысловой) не обязательно, так как соответствующие признаки учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункты 42 и 43 Правил).

В соответствии с изложенным, коллегия пришла к выводу, что, несмотря на отдельные отличия, сопоставляемые обозначения ассоциируются друг с другом, что позволяет сделать заключение об их сходстве.

Анализ товаров, представленных в перечнях сравниваемых обозначений, показал следующее.

Товары 29 класса МКТУ *«ягоды консервированные»* заявленного обозначения являются однородными с товарами 29 класса МКТУ *«овощи и фрукты консервированные, сушеные и подвергнутые тепловой обработке; желе, варенье; желе фруктовое; консервы фруктовые; плоды или ягоды, сваренные в сахарном сиропе; фрукты консервированные; фрукты, консервированные в спирте»* противопоставленных товарных знаков [1-3], поскольку сравниваемые товары относятся к одному виду товаров (фрукты обработанные или консервированные), имеют сходные характерные особенности, одинаковый круг потребителей и условия реализации, а также имеют одинаковое назначение и область применения, то есть являются сопутствующими.

Товары 30 класса МКТУ *«ароматизаторы кофейные; ароматизаторы пищевые, кроме эфирных масел, какао, напитки кофейные, напитки на базе какао, напитки чайные, травы огородные консервированные (специи), цветы или листья, используемые в качестве заменителей чая, чай»* заявленного обозначения являются однородными с товарами 30

класса МКТУ «кофе, чай, какао и заменители кофе; приправы; пряности; ароматизаторы; ароматизаторы для кондитерских изделий, за исключением эфирных масел; ароматизаторы для напитков, за исключением эфирных масел; ароматизаторы кофейные; ароматизаторы, за исключением эфирных масел; бадьян; ваниль [ароматизатор]; гвоздика [пряность]; заменители кофе растительные; имбирь [пряность]; карри [приправа]; корица [пряность]; кофе-сырец; куркума пищевая; напитки какао-молочные; напитки кофейно-молочные; напитки кофейные; напитки чайные; напитки шоколадно-молочные; напитки шоколадные; напитки на базе какао; перец; перец душистый; перец стручковый [специи]; специи; травы огородные консервированные [специи]; цикорий [заменитель кофе]; чай со льдом; шафран [специи]» противопоставленных товарных знаков [1-3], поскольку сравниваемые товары относятся к одному виду товаров (продукты натуральные и заменители, напитки на их основе, пряности, специи, ароматизаторы пищевые), имеют сходные характерные особенности, одинаковый круг потребителей и условия реализации, а также имеют одинаковое назначение и область применения, то есть являются сопутствующими.

Таким образом, проведенный анализ показал, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с противопоставленными товарными знаками [1-3] в отношении однородных товаров 29, 30 классов МКТУ, и, следовательно, вывод Роспатента о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса следует признать правомерным.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 09.11.2022, оставить в силе решение Роспатента от 20.09.2022.