


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 18.06.2015, поданное ООО «КОТТОН КЛАБ ИНВЕСТМЕНТ», Московская область (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2013719020, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке №2013719020 с приоритетом от 06.06.2013 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров 03, 16, 21 классов МКТУ.

Согласно описанию, приведенному в заявке, в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение , включающее фантазийный словесный элемент «Qualita», выполненный буквами латинского алфавита оригинальным шрифтом. Элемент буквы «Q» выполнен в виде дуги, концы которой направлены вверх. Словесный элемент расположен на фоне геометрической фигуры – четырехугольника с закругленными нижними углами. Внизу у описанной фигуры имеется выступ округлой формы. По всем краям фигуры, за исключением верхней грани, проведена тонкая линия.

Роспатентом 19.02.2015 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2013719020 в отношении заявленных товаров 03, 16, 21 классов МКТУ, мотивированное в заключении по результатам экспертизы его несоответствием требованиям пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы указано, что занимающий в заявленном обозначении доминирующее положение словесный элемент «Qualita» в переводе с итальянского языка означающий «качество», не обладает различительной способностью, указывает на свойства товаров, в том числе носящие хвалебный характер.

Кроме того, заявленное обозначение в целом используется одной из крупнейших в Латинской Америке бразильской компанией GPA (штаб квартира Sao Paulo, Brazil) в отношении товаров, однородных заявленным товарам 03, 16, 21 классов МКТУ (<http://www.qualita.com.br/qualita/produtos/descartaveis.htm/>; <http://www.qualita.com.br/qualita/produtos/limpeza.htm/>; <http://grabr.com/home.htm/>; <http://grabr.com/nossas-marcas/qualita.htm/>; <http://en.wikipedia.org/wiki/GPA> (company) и т.д.).

Таким образом, регистрация заявленного обозначения на имя заявителя способна ввести потребителя в заблуждение относительно производителя заявленных товаров.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 18.06.2015 поступило возражение, в котором заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- согласно представленному отчету института социологии РАН, слово «Qualita» для российских потребителей является фантазийным;
- таким образом, заявленное обозначение не указывает на качество товаров, вследствие чего обладает различительной способностью и может быть зарегистрировано в качестве товарного знака;
- заявитель является крупным российским производителем средств личной гигиены, средств для поддержания чистоты и гигиены, моющих средств;
- заявитель является правообладателем нескольких товарных знаков по свидетельствам №№ 300566; 314313; 299474; 360041; 311253; 320366; 439628; 360431; 314312; 423669; 500528; 439632; 501997;

- заявленное обозначение в силу его использования заявителем приобрело различительную способность, что подтверждается представленными к возражению документами (договорами поставки, отчетами о продаже и отгрузке продукции, рекламой);

- экспертизой приведено несколько ссылок на сайты, имеющие бразильскую доменную зону расширения, что является недопустимым в качестве основания принятия решения об отказе в государственной регистрации;

- как указывалось выше, заявитель производит товары хозяйственного назначения, при выборе которых потребитель едва ли будет обращаться к сети Интернет для поиска информации, поскольку они имеют низкую стоимость и предназначены для краткосрочного применения;

- бразильская компания GPA никогда не поставляла товар на российский рынок, в связи с чем вывод экспертизы о способности заявленного обозначения ввести потребителя в заблуждение является неубедительным;

- на сайте заявителя www.cottonclub.ru отражается информация о выпускаемых им товарах под обозначением «Qualita»;

- изготовитель проставляет на товаре, его упаковке и в соответствующей документации указание о месте производства товара и его изготовителе, соответственно, потребитель не будет введен в заблуждение относительно изготовителя товаров;

- заявитель активно вводит в гражданский оборот свою продукцию, маркированную обозначением «Qualita», которая представлена практически во всех субъектах Российской Федерации;

- наличие ассоциаций с российским заявителем подтверждается результатами проведенного социологического опроса, в котором указано, что 44% опрошенных потребителей обозначение «Qualita» ассоциирует с каким-либо знакомым товаром.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента и вынести решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2013719020 в отношении всех заявленных товаров.

Заявителем представлены следующие документы:

- отчет о социологическом опросе, проведенном Институтом Социологии РАН (1);
- информация о товарных знаках заявителя №№ 300566; 314313; 299474; 360041; 311253; 320366; 439628; 360431; 314312; 423669; 500528; 439632; 501997 (2);
- копия дилерского договора о реализации товара б/н от 31.01.2014 (3);
- копия соглашения о намерениях заключить лицензионный договор б/н от 31.01.2014 (4);
- отчет за 2014-2015 гг. о продажах продукции «Qualita» в крупнейшие региональные сети (5);
- отчет за 2014-2015 гг. об отгрузках продукции «Qualita» дистрибьюторам (6);
- копия договора № 53885 от 01.12.2011, заключенного между заявителем и ООО «МЕТРО Кеш энд Керри» на поставку товаров (7);
- копия товарной накладной № 17960 от 09.06.2015 (8);
- копия договора поставки № 27-П/15 от 09.02.2015 (9);
- копия товарной накладной № 15933 от 22.05.2015 (10);
- копия договора поставки № 13-П/10 от 14.02.2011, заключенного между заявителем и ООО Торговый дом «Агат» (11);
- копия товарной накладной № 18080 от 08.06.2015 (12);
- копия договора поставки № 02 СД/13/190/13 от 01.01.2013, заключенного между заявителем и ООО «СПАР Тула» (13);
- копия товарной накладной № 16630 от 29.05.2015 (14);
- копия договора поставки № 07/S-0733 от 10.09.2014 (15);
- копия товарной накладной № 17591 от 05.06.2015 (16);
- копия договора поставки № S-0194 от 10.05.2011, заключенного между заявителем и ЗАО «КРОКУС» (17);
- копия товарной накладной № 17315 от 03.06.2015 (18);

- копия страниц каталога магазина «МЕТРО» с фотографиями продукции заявителя (19);
- копии страниц официального сайта заявителя www.cottonclub.ru с информацией о товаре под обозначение «Qualita» (20);
- фото товаров заявителя (21);
- договор от 11.01.2013 на производство и поставку товаров заявителя, заключенного с ООО «КОТТОН КЛАБ» (22);
- товарные накладные и счета-фактуры за 2013-2015 гг. (23);
- копия договора поставки № ОЗ-П/10 от 19.02.2010 между ООО «КОТТОН КЛАБ-ДИСТРИБУЦИЯ» и ООО «КОТТОН КЛАБ» (24);
- копии товарных накладных и счетов фактуры (25);
- каталог товаров МЕТРО (26);
- фотографии упаковок товаров, маркированных обозначением «Qualita» (27).

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, коллегия считает доводы возражения необоснованными.

С учетом даты приоритета (06.06.2013) заявки №2013719020 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента № 32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003, № 4322 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 1 (3) 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 указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

Согласно пункту 2.3.2.3 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указания свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер); указания материала или

состава сырья; указание 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.


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

Положения, предусмотренные в подпунктах 2.3.2.2, 2.3.2.3 настоящего пункта, 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.

В соответствии с пунктом 3 (1) статьи 1483 Кодекса не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

Согласно пункту 2.5.1 Правил 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.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение , включающее словесный элемент «Qualita», выполненный буквами латинского алфавита оригинальным шрифтом. Элемент буквы «Q» выполнен в виде дуги, концы которой направлены вверх. Словесный элемент расположен на фоне геометрической фигуры – четырехугольника с закругленными нижними углами. Внизу у описанной фигуры имеется выступ округлой формы. По всем краям фигуры, за исключением верхней грани, проведена тонкая линия.

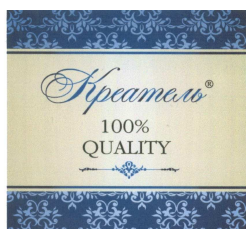
Обозначение испрашивается в белом, темно-желтом, желтом, темно-сером, сером цветовом сочетании, в отношении товаров 03, 16, 21 классов МКТУ.

Анализ заявленного комбинированного обозначения показал, что основным элементом, на котором акцентируется, в первую очередь, внимание потребителя при восприятии обозначения в целом, является словесный элемент «Qualita».

Анализ словарей основных европейских языков (<http://slovari.yandex.ru>) позволил установить, что слово «Qualita» является лексической единицей итальянского языка и в переводе на русский язык означает «качество».

Слово «качество» - это совокупность свойств продукции, обуславливающих её пригодность удовлетворять определённые потребности в соответствии с её назначением (<http://slovari.yandex.ru>).

Следует особо отметить, что словесный элемент «Qualita» очень созвучен с английским словом «Quality» (качество), которое часто используется на этикетках товаров в качестве указания их характеристик (100% качество, высокое качество).
Например:



В связи с широким применением разными хозяйствующими субъектами словесного элемента «Quality» коллегия полагает обоснованным вывод экспертизы о том, что словесный элемент «Qualita» также будет восприниматься российскими потребителями в качестве хвалебной характеристики. При этом имеет существенное значение то обстоятельство, что российским потребителем вероятность восприятия словесных элементов, выполненных латинскими буквами, как одинаковых, более высока в силу того, что данные слова являются иностранными.

Учитывая тот факт, что словесный элемент «Qualita» в заявленном обозначении занимает доминирующее положение, оно не может быть зарегистрировано в целом по основаниям, предусмотренным пунктом 1 статьи 1483 Кодекса.

Представленный социологический опрос не может являться инструментом для определения смыслового значения слова «Quality», поскольку существуют словари, где приведены переводы иностранных слов. Учитывая тот факт, что в Российской Федерации незначительный процент средних российских потребителей знают иностранные языки, выводы, указанные в социологическом опросе, не могут быть приняты во внимание.

Относительно доводов заявителя о приобретении заявленным обозначением различительной способности, коллегией установлено следующее.

Часть представленных заявителем документов не может быть принята во внимание, поскольку датирована позже даты приоритета заявленного обозначения. Договоры (7, 11, 13, 17), заключенные с различными покупателями, не содержат указание на заявленное обозначение. Фотографии не позволяют установить, в течении какого периода времени продукция, маркированная заявленным обозначением, присутствовала на рынке, а также не позволяют соотнести данные товары с заявителем. Представленные договор и товарные накладные (22-23) свидетельствуют только о передаче заявителем продукции под обозначением «Qualita» своему дилеру, в этой связи данные документы не могут свидетельствовать о том, что товары, маркированные обозначением «Qualita», были доведены до конечного потребителя, то есть введены в гражданский оборот.

Учитывая изложенное, коллегия установила, что из представленных документов невозможно сделать вывод о том, что заявленное обозначение приобрело различительную способность в результате его использования заявителем в отношении заявленных товаров.

Относительно оснований по пункту 3 статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.

Изучив ссылки экспертизы на веб-сайты третьих лиц, коллегия пришла к выводу о том, что они не могут служить доказательством использования обозначения «Qualita» бразильской компанией GPA. Так, веб-сайт <http://en.wikipedia.org/wiki/GPA> (company) содержит информацию на английском

языке. Упоминание об обозначении «Qualita» в нем отсутствует. Остальные ссылки на веб-сайты имеют статус «нет доступа к странице».

Таким образом, приведенные сведения не позволяют коллегии прийти к выводу о способности заявленного обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно производителя заявленных товаров. Следовательно, заявленное обозначение соответствует требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 18.06.2015, оставить в силе решение Роспатента от 19.02.2015.