

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 29.12.2020, поданное ООО «КОТТОН КЛАБ», Московская область (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности о государственной регистрации товарного знака по заявке №2019751002 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.

Словесное обозначение «Qualita» по заявке №2019751002, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 10.10.2019, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров 03, 11, 16, 20, 21, 24 классов МКТУ.

Согласно описанию, приведенному в заявке, в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «Qualita», выполненное буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Роспатентом 04.09.2020 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2019751002 в отношении заявленных товаров 03, 11, 16, 20, 21, 24 классов МКТУ, мотивированное в заключении по

результатам экспертизы его несоответствием требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы указано, что словесный элемент «Qualita» - (в переводе с итальянского языка) – качество, свойство (совокупность свойств продукции, обуславливающих ее пригодность удовлетворять определенные потребности в соответствии с ее назначением, разг. то же, что высокое качество, добротность (см. <http://translate.academic.ru>)), в виду чего, заявленное обозначение не обладает различительной способностью, поскольку характеризует заявленные товары, указывая на их свойства, в том числе носящие хвалебный характер.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 29.12.2020 поступило возражение, в котором заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- семантике словесного элемента Qualita/Качество экспертизой дана не соответствующая действительности оценка. Элемент Qualita/Качество в силу своего смыслового значения не способен характеризовать товары, указывая на их свойства, и не носит хвалебный характер;

- слово «качество» в своем лексическом значении не имеет коннотативных компонентов, является абсолютно нейтральным компонентом речи, способным обрести смысловую точность и определенную семантическую нагрузку только в сочетании с иными, дополняющими и уточняющими элементами и реализуется только в определенном контексте. При отсутствии конкретизатора (вкусовые качества, низкое качество, хорошее качество, качество работы, в качестве товарного знака) содержание, значение и смысловой посыл понятия «качество» определить невозможно, следовательно, отождествляться анализируемый элемент с приведенным экспертами примером разговорной речи - «высокое качество» категорически нельзя

- согласно анализу смыслового значения заявленного обозначения проведенному квалифицированным в данной области экспертом - специалистом Автономной некоммерческой организации «Содружество экспертов Московской

государственной юридической академии им. О.Е. Кутафина» (АНО «СОДЭКС МГЮА им. О.Е. Кутафина») Соколовой Татьяной Петровной в заключении от 03.12.2020 г. по результатам лингвистического исследования - экспертизы нэйминга слово «Qualita» не является информативным, описательным и способным самостоятельно отображать смысловую нагрузку. Соответственно, заявленное обозначение «Qualita», в переводе с итальянского на русский язык означающее «Качество», является семантически нейтральным по отношению к заявленным товарам;

- таким образом, заявленное обозначение не указывает на качество товаров, вследствие чего обладает различительной способностью и может быть зарегистрировано в качестве товарного знака, поскольку для российского потребителя элемент «Qualita» является фантазийным;

- согласно результатам лингвистического исследования словесное обозначение «Qualita» не зафиксировано как имя нарицательное в словарях современного русского языка, что свидетельствует о том, что слово «Qualita» как лексическая единица русского языка не существует. Анализируемое слово также не зафиксировано как имя нарицательное в известных словарях основных европейских языков (английского, французского, немецкого, испанского), но зафиксировано в словаре итальянского языка;

- уровень владения итальянским языком среди населения России достаточно низок, а заимствования из итальянского языка в русском составляют малую часть, в связи с чем, подавляющему большинству российских потребителей перевод слова «Qualita» и его значение, соответствующее словарному переводу, неизвестно;

- заявитель отмечает, что ему очень бы не хотелось, чтобы у кого-либо лица возникла необходимость использовать в хозяйственном обороте обозначение «Qualita» в отношении товаров однородных заявленным. Заявитель с 2013 года производит и выпускает на рынок товары для дома марки «Qualita»;

- заявитель является крупнейшим российским производителем и удерживает лидирующие позиции на рынке косметической, гигиенической и бытовой продукции

уже более 20 лет. Известность и высокая деловая репутация Заявителя способствует появлению подделок на рынке однородных товаров;

- на имя заявителя зарегистрирован комбинированный товарный знак



по свидетельству №712712 в отношении товаров 16, 21 и 24 классов МКТУ без вывода словесного элемента из-под правовой охраны;

- учитывая, что словесный элемент товарного знака, как правило, считается основополагающим, использование третьими лицами элемента «Qualita» будет нарушением, в связи с чем заявитель не видит препятствий в регистрации тождественного словесного элемента в качестве словесного товарного знака для однородных товаров, относящихся к той же категории продукции;

- заявитель ссылается на общедоступные сведения, согласно которым крупнейшая в мире поисковая система Интернета Google использует алгоритм расчёта авторитетности PageRank;

- при поиске информации по иностранным словам поисковая система как наиболее значимые результаты предлагает сайты, содержащие перевод и значение слов в русском языке. При этом, когда иностранное слово для российского потребителя становится обозначением, индивидуализирующим товар, и фигурирует в подавляющем большинстве ссылок как таковое, тогда и технология PageRank определяет в качестве наиболее важных те результаты поиска, которые приведут пользователя именно на те сайты, где соответствующий товар продается;

- кроме того, в результате проведенного анализа специалистом АНО «СОДЭКС МГЮА им. О.Е. Кутафина» в области лингвистики был сделан и отражен в заключении вывод о том, что словесное обозначение «Qualita» в контексте русского языка следует толковать как наименование продукции Группы компаний Cotton Club, поскольку использование начальной прописной буквы в слове является орфографической приметой, отличающей в грамматике группу имен собственных;

- заявитель является крупным российским производителем средств личной гигиены, средств для поддержания чистоты и гигиены, моющих средств;

- «Qualita» — самый динамично развивающийся бренд на российском рынке в среднем ценовом сегменте, включающий широкий ассортимент товаров для дома, созданный заявителем в 2013 году;

- заявитель неоднократно предпринимал попытки получить правовую охрану, на обозначение «Qualita»;

- 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).

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента и вынести решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2019751002 в отношении всех заявленных товаров.

Заявителем представлены следующие документы:

1. Распечатка страниц сервиса Google переводчик - в 1 экз. на 1 л.;
2. Оригинал экспертного заключения №167-20 от 03.12.2020 года, в 1 экз. на 55 л.;
3. Список языков в порядке численности владеющих, размещенный на портале Википедия - в 1 экз. на 9 л.;
4. Результаты поиска по десяти различным иностранным словам, которые выводит система Google - в 1 экз. на 22 л.;
5. Результаты поиска сервиса Google, полученные по запросу Qualita - в 1 экз. на 24 л.;
6. Распечатка страниц сайта с информацией о заявителе, размещенного по ссылке <https://acgi.ru/> - в 1 экз. на 2 л.;
7. Скриншот страниц официального сайта заявителя, от 16.03.2017 года - в 1 экз. на 17 л.;

8. Фотографии, визуализирующие размещение продукции марки Qualita на полках магазинов в 2015 году - в 1 экз. на 26 л.;
9. Копии материалов, поданных в Роспатент 06.10.2015 года - в 1 экз. на 20 л.;
10. Копия Договора поставки №ББ 15-078 от 01.05.2015 года - в 1 экз. на 16 л.;
11. Копия Договора поставки №EN-CC1705/16 от 17.05.2016 года - в 1 экз. на 23 л.;
12. Копия Договора поставки №1609/16 от 16.09.2016 года - в 1 экз. на 18 л.;
13. Скан копия имеющихся упаковок товаров марки Qualita - в 1 экз. на 16 л.;
14. Копия Договора поставки №11/08П/11 от 11.04.2011 года - в 1 экз. на 4 л.;
15. Копия товарной накладной №43873 от 08.12.2014 года - в 1 экз. на 5 л.;
16. Копия Договора поставки №S/0194 от 10.05.2011 года - в 1 экз. на 10 л.;
17. Копия товарной накладной №28147 от 20.08.2015 года - в 1 экз. на 4 л.;
18. Копия товарной накладной №25466 от 30.07.2015 года - в 1 экз. на 3 л.;
19. Копия товарной накладной №8261 от 16.03.2016 года - в 1 экз. на 4 л.;
20. Копия Договора поставки №31118 от 01.01.2012 года - в 1 экз. на 27 л.;
21. Копия товарной накладной №29100 от 27.08.2015 года - в 1 экз. на 3 л.;
22. Копия товарной накладной №19649 от 23.06.2015 года - в 1 экз. на 3 л.;
23. Копия товарной накладной №20356 от 30.06.2015 года - в 1 экз. на 3 л.;
24. Копия Договора поставки №1/12 от 04.12.2013 года - в 1 экз. на 5 л.;
25. Копия товарной накладной №11514 от 11.04.2016 - в 1 экз. на 3 л.;
26. Копия Договора поставки №22/П/14 от 01.01.2014 года - в 1 экз. на 5 л.;
27. Копия товарной накладной №24363 от 22.07.2015 года - в 1 экз. на 2 л.;
28. Копия Договора поставки №П-МПД 13 от 01.08.2013 года - в 1 экз. на 5 л.;
29. Копия товарной накладной №10949 от 07.04.2016 года - в 1 экз. на 3 л.;
30. Копия товарной накладной №11527 от 11.04.2016 года - в 1 экз. на 3 л.;
31. Копия Договора поставки №Н 11363 от 01.03.2012 года - в 1 экз. на 10 л.;
32. Копия счет-фактуры №32436 от 21.10.2017 года - в 1 экз. на 3 л.;
33. Копия отчета об объемах продажах продукции ТМ Qualita 2014-2019 гг.- в 1 экз. на 9 л.;
34. Распечатка страниц каталога гипермаркета АШАН - в 1 экз. на 7 л.;

35. Распечатка страниц каталога супермаркета Перекресток - в 1 экз. на 5 л.;
36. Копия отчета об отгрузках продукции ТМ Qualita дистрибьюторам 2014-2015 гг., - в 1 экз. на 13 л.;
37. Копия отчета о продажах продукции ТМ Qualita в крупнейшие региональные сети 2014-2015 гг.,- в 1 экз. на 3 л.;
38. Отзыв о продукции Qualita 2015 года - в 1 экз. на 4 л.;
39. Отзывы о продукции Qualita 2016 года - в 1 экз. на 18 л.;
40. Отзыв о продукции Qualita 2017 года - в 1 экз. на 5 л.;
41. Отзыв о продукции Qualita 2018 года - в 1 экз. на 5 л.;
42. Отзыв о продукции Qualita 2019 года - в 1 экз. на 6 л.;
43. Копии страниц каталогов 2016 - 2019 г.г. с предложением к продаже товаров марки Qualita - в 1 экз. на 34 л.;
44. Копия благодарственного письма от 000 «Тамерлан» - в 1 экз. на 1 л.;
45. Копия благодарственного письма от 000 «ПУД» - в 1 экз. на 1л.;
46. Копия благодарственного письма от 000 «Южный двор-300» - в 1 экз. на 1л.;
47. Доверенность представителя - в 1 экз. на 1 л.;
48. Платежное поручение, подтверждающее оплату пошлины - в 1 экз. на 1 л.;
49. Образцы упаковок, маркированных заявленным обозначением - 2 шт.

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

С учетом даты (10.10.2019) поступления заявки №2019751002 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, 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.

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.

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.

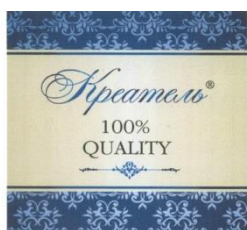
На регистрацию в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «Qualita», выполненное буквами латинского алфавита стандартным шрифтом с заглавной буквы «Q». Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров 03, 11, 16, 20, 21, 24 классов МКТУ.

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

Обращение к словарно-справочным источникам показало, что словесный элемент «Qualita» является лексической единицей итальянского языка, которая в переводе на русский язык означает «качество» - совокупность свойств продукции,

обусловливающих 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:



и т. д.

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.

Наличие указанных сведений дает основание для вывода о том, что словесный элемент «Qualita» для товаров, в отношении которых испрашивается регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака, указывает на их качество/свойство, то есть не соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Кроме того, предоставление правовой охраны словесному элементу «Qualita» (качество) одному лицу является недопустимым, поскольку способно привести к

ущемлению прав иных участников гражданского оборота на использование этого элемента для обозначения качественных характеристик продукции.

Представленное экспертное заключение [2] в котором проводился анализ смыслового значения словесного элемента «Qualita» не может быть принято во внимание, поскольку данное заключение проводилось специалистами в области лингвистики, а не специалистами в области интеллектуальной собственности.

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

Для маркировки продукции слово «Qualita», выполненное в стандартном шрифтовом исполнении, заявителем не используется. Непосредственно на самих

товарах это слово выполнено в оригинальной графической проработке ().

Также необходимо отметить, что часть представленных заявителем документов не может быть принята во внимание, поскольку невозможно установить их ретроспективу (речь идет о фотографиях товаров и образов их упаковок, распечатках из сети Интернет с предложениями к продаже продукции с маркировкой «Qualita»).

В товарных накладных, фигурирует только часть товаров, для которых заявитель испрашивает правовую охрану заявленного обозначения в качестве товарного знака согласно перечню заявки, тогда как обозначения способны приобрести различительную способность в результате их использования для конкретных товаров.

Таким образом, из имеющихся в распоряжении коллегии документов не усматривается, что словесное обозначение «Qualita», выполненное стандартным шрифтом, в результате длительного и интенсивного использования для маркировки указанных в перечне заявки товаров 03, 11, 16, 20, 21, 24 классов МКТУ приобрело различительную способность в отношении ООО «КОТТОН КЛАБ».

В связи с вышеизложенным, коллегия не находит оснований для признания заявленного обозначения охраноспособным.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 29.12.2020, оставить в силе решение Роспатента от 04.09.2020.