

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. № 321-ФЗ, в редакции Федерального закона от 12.03.2014 №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 возражение, поступившее 09.07.2020, поданное компанией «Инсёрджент Брэндс ЛЛК», США (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2019722076 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Предоставление правовой охраны товарному знаку по заявке № 2019722076, поданной 13.05.2019, испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 05, 29 классов МКТУ, указанных в перечне.

Согласно материалам заявки заявлено комбинированное обозначение



, в котором изобразительный элемент представляет собой схематичное изображение контрастной упаковки прямоугольной формы, расположенной вертикально, верхние и нижние края зубчатые. В середине изобразительного элемента расположены четыре светлые горизонтально-ориентированные линии, верхняя линия является прерывистой. В верхней левой части расположен светлый горизонтально-ориентированный прямоугольник, на фоне которого стандартным

шрифтом в латинице выполнен словесный элемент «RXBAR», транслитерация – «Эрэксбар».

Решение Роспатента от 10.03.2020 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2019722076 было принято на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому установлено следующее:

- заявленное обозначение в целом не обладает различительной способностью и не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для всех товаров 05, 29 классов МКТУ на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку полностью состоит из неохранных элементов;
- словесный элемент «RXBAR» представляет собой сложносоставное слово, состоящее из сокращения «RX» - (от лат. «recipe»), «Rx only» — в англоязычных описаниях лекарств, на этикетках, на упаковках лекарственных средств означают, что данный препарат является рецептурным (англ. «prescription»), см. Интернет, Словари, <https://www.gastroscan.ru/handbook/121/6023>), и слова «bar» - в переводе с английского языка на русский язык – батончик, см. Интернет, Словари, <https://www.multitran.com/m.exe?l1=1&l2=2&s=bar&langlist=2>), указывает на вид, свойства и назначение товаров;
- форма упаковки является неохранным, так как является трехмерным объектом, форма которого обусловлена исключительно его функциональным назначением, а также занимает доминирующее положение;
- изображение простых линий на упаковке не обладает различительной способностью;
- заявителем не представлены документы, свидетельствующие о приобретении заявленным обозначением различительной способности;
- заявленное обозначение сходно до степени смешения со словесным товарным

IQBar

знаком по свидетельству № 685673, приоритет от 21.03.2018 г., на имя ООО «ЛЕОВИТ нутрио», 127055, Москва, ул. Новослободская, 14/19, стр. 1, в отношении однородных товаров 05, 29 классов МКТУ;

- в отношении сходства заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака по свидетельству № 685673 экспертизой указано на фонетическое сходство словесных элементов «Rxbar» и «Iqbar».

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 09.07.2020 поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 10.03.2020.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- заявленное обозначение является фантазийным в отношении заявленного перечня товаров, воспринимается без какого-либо смыслового контекста и является уникальным;
- словесный элемент заявленного обозначения «RXBAR» представляет собой односложное фантазийное слово, выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита без пробелов или иного выделения частей «RX» и «BAR»;
- заявителем приведены ссылки на судебную практику (№ СИП-1045/2019, № СИП-77/2018, № СИП-427/2016 и т.д.);
- обозначение «RXBAR» должно восприниматься в целом, при этом не имеет перевода ни с английского, самого распространенного в России иностранного языка, ни с какого-либо другого языка;
- российский потребитель не знаком с обозначением «Rx only». В русскоязычных странах, в первую очередь в России, распространено обозначение «Rp.». При этом, ни элемент «RX», ни символ «R» не присутствуют ни в перечне принятых сокращений, ни в формах рецептов;
- аббревиатура «RX» может употребляться в следующих значениях: «receiver» - приёмное устройство, «résertion» - приём; радиоприём и т.д.;
- слово «Bar» не имеет однозначного перевода на русский язык и, кроме значения (батончик), имеет множество иных значений: стержень, засов, отмель и т.д.;
- возможность предоставления правовой охраны товарным знакам, включающим в качестве элементов многозначные семантические компоненты «RX» и «BAR» для товаров 05 и 29 классов МКТУ, подтверждается практикой Роспатента: **DRX5000** по свидетельству № 580121, приоритет от 09.12.2014, товары 05 класса МКТУ,

правообладатель: ООО «ЭлтехИнвест», **МЕТ-RX** по свидетельству № 134480, приоритет от 10.05.1994, товары 05 класса МКТУ, правообладатель: «Мет-Рикс



Сабстрейт Текнолоджи, Инк.», США, по свидетельству № 691040, приоритет от 30.06.2017, правообладатель: «Сигма Алиментос, С.А. де К.В.», Мексика, товары 29 класса МКТУ, **Nice bar** по свидетельству № 688915, приоритет от 19.03.2018, правообладатель: ООО "ЛЕОВИТ нутрио", Москва, товары 03, 05 классов МКТУ и т.д.;

- словесный элемент заявленного обозначения «RXBAR» не является общепринятым термином в сфере деятельности заявителя;

- заявитель является правообладателем товарных знаков «RXBAR» на территориях стран, где английский язык является государственным языком, или где знание английского языка широко распространено: в Соединенных Штатах Америки - товарные знаки №№ 5218684, 5218684 и 4478942 для 05 и 29 классов МКТУ; в Канаде - товарные знаки №№ TMA928625, TMA1059647 и TMA1032586 для 05 и 29 классов МКТУ и т.п.;

- выполненные в относительно простом дизайне, линии заявленного обозначения сами по себе образуют композиционный ансамбль: они изображены в четыре ряда, при этом верхний ряд выполнен путем прерывистой прямой;


- заявленное обозначение обладает различительной способностью в целом, представляет собой оригинальное запоминающееся комбинированное обозначение, которое не является прямым описанием или характеристикой заявленных товаров 05, 29 классов МКТУ. Доминирующий элемент - «RXBAR», расположенный на фоне контрастного прямоугольника белого цвета;

- все словесные и изобразительные элементы заявленного обозначения в совокупности образуют уникальную запоминающуюся композицию, визуальную ассоциирующуюся с обложкой тетради;

- заявителем приведены примеры регистраций комбинированных товарных знаков, в которых словесный элемент меньше, чем форма упаковки, а также товарные знаки в



виде упаковки: по свидетельству № 624660, приоритет от 24.12.2015, правообладатель: ОАО "Невская Косметика", Санкт-Петербург, товары 03 класса


МКТУ,  по свидетельству № 550293, приоритет от 03.07.2013,



правообладатель: «Кайнд ЛЛК», Соединенные Штаты Америки, по свидетельству № 639569, приоритет от 21.06.2016, правообладатель: «Коту К.М.»,



г. Люберцы; по свидетельству № 747176, приоритет от 12.04.2019,

правообладатель: ООО "БиоФудЛаб", Москва;  по свидетельству № 747420, приоритет от 05.02.2019, правообладатель: ООО «Юнилевер Русь», Москва и т.д.;

- заявленное обозначение среди других ярких упаковок выделяется минимализмом и обращает на себя внимание потребителя;

- однородность сравниваемых товаров 05, 29 классов МКТУ, указанных в перечнях противопоставленного товарного знака по свидетельству № 685673 и заявленного обозначения, заявителем не оспаривается;

- словесный элемент «RXBAR» и противопоставленный товарный знак по свидетельству № 6856732 не являются сходными до степени смешения по фонетическому критерию, так как они имеют различный состав гласных и согласных звуков, различное количество слогов, различную звуковую последовательность и ударение. При этом первые части обозначений играют важную роль в его восприятии и акцентируют внимание потребителя. Визуальные различия обусловлены разным составом начальных букв, разным шрифтом, наличием ряда графических элементов в заявленном обозначении;

- поскольку слова «RXBAR» и «IQBar» являются словами искусственного происхождения, семантический критерий сходства не применим.

На основании изложенного в возражении содержится просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров 05, 29 классов МКТУ.

В подтверждение своих доводов заявителем представлены следующие материалы:

- распечатка онлайн-словаря «Мультитран» в отношении элемента «RXBAR» - [1];
- копия решения Роспатента об отказе в государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака по заявке № 2019722076 - [2];
- значение символа Rx - распечатка с сайта «Wiktionary» - <https://en.wiktionary.org/wiki/> - [3];
- рецепт - распечатка с сайта Википедия <https://ru.wikipedia.org/wiki/> - [4];
- распечатка из англо-русского словаря технических аббревиатур в отношении элемента «RX» - [5];
- распечатка из онлайн-словаря «Мультитран» в отношении элемента «BAR» - [6];
- сведения относительно регистрации товарного знака «RXBAR» в разных странах с выборочным переводом на русский язык - [7].

Изучив материалы дела, заслушав лиц, участвующих при рассмотрении возражения, поступившего 09.07.2020, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи (13.05.2019) заявки № 2019722076 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя 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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, рег. № 38572, и введенные в действие 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, в частности:

- 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 (подпункт 3);
- представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров (подпункт 4).

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

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

Согласно пункту 1.2 статьи 1483 Кодекса положения пункта 1 настоящей статьи не применяются в отношении обозначений, которые состоят только из элементов, указанных в подп. 1-4 п. 1 настоящей статьи и образующих комбинацию, обладающую различительной способностью.

Согласно положениям пункта 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся: простые геометрические фигуры; реалистические или схематические изображения товаров; сведения, характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

Согласно пункту 35 Правил для доказательства приобретения обозначением различительной способности могут быть представлены 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.

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.

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 том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Согласно требованиям пункта 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.

Согласно требованиям пункта 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (1) – (3) настоящего пункта. Признаки, перечисленные в подпунктах (1) – (3) настоящего пункта, 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 и т.д.



Заявленное обозначение по заявке № 2019722076 является комбинированным, представляет собой изображение вертикально ориентированной прямоугольной упаковки, по центру которой выполнены 4 горизонтальные линии, при этом верхняя линия выполнена с разрывом. В левом верхнем углу упаковки размещен прямоугольник со словесным элементом «RXBAR», выполненным заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака испрашивается в отношении товаров 05 класса МКТУ «добавки пищевые диетические, а именно протеиновые батончики; добавки пищевые; добавки к пище биологически активные; питательные батончики-заменители пищи для повышения энергии», товаров 29 класса МКТУ «батончики и пищевые концентраты на основе фруктов; батончики и пищевые концентраты на основе орехов; батончики и пищевые концентраты на основе овощей; батончики и пищевые концентраты на основе молочной сыворотки и сои; закуски легкие на основе фруктов, орехов, овощей и семян; закуски легкие на основе молочной сыворотки и сои; масла на основе орехов, включенные в класс 29; спреды на основе фруктов».

Решение Роспатента от 10.03.2020 об отказе в государственной регистрации товарного знака мотивировано несоответствием заявленного обозначения положениям, предусмотренным пунктами 1, 6 (2) статьи 1483 Кодекса. Заявитель считает, что заявленное обозначение изначально обладает различительной способностью, представляет собой оригинальную композицию, при этом элемент «RXBAR» не является описательным по отношению к заявленным товарам 05, 29 классов МКТУ. Кроме того, заявитель отмечает отсутствие сходства до степени смешения заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака по свидетельству № 685673.

Следует отметить, что различительный характер заявленного в качестве товарного знака обозначения заключается в способности идентифицировать товар определенного изготовителя, что позволяет потребителю распознать этот знак, а соответственно и товар среди других товарных знаков, используемых в отношении однородных изделий. При этом товарный знак обладает такой способностью, если он независим от обозначаемого им товара, то есть выбран произвольно и не навязан товаром.

Заявленное обозначение представляет собой вертикально расположенную прямоугольную упаковку, форма которой обусловлена главным образом ее функциональностью и недостаточно оригинальна для целей индивидуализации товаров. Так, заявленная форма упаковки выполнена в темных тонах, является прямоугольной, верхний и нижний края выполнены зубчатыми, без каких-либо запоминающихся особенностей. Расположенные по центру горизонтальные линии не приносят в заявленное обозначение достаточных отличительных признаков, позволяющих признать форму упаковки оригинальной. Элемент «RXBAR», выполненный на фоне белого прямоугольника, размещенного в левом верхнем углу упаковки, занимает незначительную позицию по своему композиционному расположению на фоне упаковки, не имеет каких-либо существенных визуальных особенностей, влияющих на уровень запоминаемости заявленного обозначения в целом. При этом заявленная упаковка предназначена для хранения, транспортировки и дальнейшей реализации в ней заявленных товаров 05, 29 классов МКТУ на прилавках однородной продукции.

В силу изложенного, форма упаковки заявленного обозначения не способна выполнять индивидуализирующую функцию товарного знака и отличать товары заявителя от однородных товаров других лиц, при этом занимает доминирующее положение в составе заявленного обозначения.

Словесный элемент «RXBAR» представляет собой сложносоставное слово, образованное из элементов «RX» и «BAR», обладающих следующими значениями в переводе с английского языка на русский язык:

- «RX» - сокращение от лат. «recipe», «Rx only» — в англоязычных описаниях лекарств, на этикетках, на упаковках лекарственных средств означают, что данный

препарат является рецептурным (англ. «prescription»), а также «Rx» (usually written R) is a common abbreviation for medical prescriptions - распространенная аббревиатура для медицинских рецептов. См. Интернет, электронные словари: <https://www.gastroscan.ru/handbook/121/6023>, <https://dictionary.cambridge.org>, <https://en.wikipedia.org/wiki/Rx>);

- «ваг» - в переводе на русский язык означает – батончик. См. Интернет, электронный словарь: <http://multitrans.com>.

Таким образом, элемент «RXBAR» ввиду своего значения прямо, без домысливания указывает на вид, свойства и назначение товаров 05 класса МКТУ («добавки пищевые, питательные батончики» и т.п.), 29 класса МКТУ («батончики» и т.п.), в связи с чем, является неохраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Доводы о неизвестности аббревиатуры «RX» и полисемичности элемента «ваг» признаны коллегией неубедительными. Переводы аббревиатуры «RX», слова «ваг» представлены в сети Интернет, в том числе в доступных электронных словарях. Кроме того, заявленное обозначение с элементом «RXBAR» предназначено для индивидуализации определенных товаров 05 («добавки пищевые, питательные батончики» и т.п.), 29 («батончики» и т.п.) классов МКТУ, в отношении которых был установлен описательный характер данного элемента ввиду его смыслового значения.

Подобным обозначениям может быть предоставлена правовая охрана только в том случае, если заявитель представит убедительные доказательства того, что заявленное обозначение ассоциируется именно с его товарами в результате длительного и интенсивного использования для маркировки данных товаров до даты подачи заявки. Каких-либо фактических доказательств использования заявителем заявленного обозначения в качестве средства индивидуализации заявленных товаров 05, 29 классов МКТУ материалы возражения не содержат. Также у коллегии нет оснований считать, что заявленное обозначение состоит только из элементов, образующих комбинацию, обладающую различительной способностью.

Таким образом, доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, в части несоответствия заявленного обозначения в виде упаковки с

элементом «RXBAR» требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, являются правомерными.

Доводы в части наличия существующих комбинированных товарных знаков в виде упаковок, зарегистрированных на имя разных лиц, не приводят к иным выводам коллегии в силу независимого делопроизводства по каждому делу в отдельности. Кроме того, указанные товарные знаки, приведенные в качестве примеров, содержат дополнительные изобразительные, словесные элементы, выполняющие индивидуализирующую функцию товарных знаков.

Сведения относительно регистрации товарного знака «RXBAR» [7] не способствуют преодолению вышеизложенных мотивов. В соответствии с пунктом 1 статьи 6 «Парижской конвенции по охране промышленной собственности» от 20.03.1883 «условия подачи заявки и регистрации товарных знаков определяются в каждой стране Союза ее национальным законодательством».

В отношении несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.

IQBar

Противопоставленный товарный знак **IQBar** по свидетельству № 685673, приоритет от 21.03.2018 г. является словесным, выполнен стандартным шрифтом, буквами латинского алфавита. Правообладатель: ООО «ЛЕОВИТ нутрио», Москва. Правовая охрана товарного знака действует на территории Российской Федерации, в том числе в отношении товаров 05, 29 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

В отношении однородности сравниваемых товаров 05, 29 классов МКТУ коллегия отмечает следующее.

Сравниваемые товары 05 класса МКТУ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака по свидетельству № 685673 либо идентичны (например, «добавки пищевые»), либо относятся к одному виду «добавки пищевые различного назначения», имеют общее назначение (для употребления в пищу, в том числе в лечебных целях), один и тот же круг потребителей, что обуславливает их однородность. Сравниваемые товары 29 класса МКТУ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака по свидетельству № 685673 соотносятся как

род (вид) («масла и жиры пищевые», «продукты кисломолочные», «продукты растительного происхождения»), имеют общее назначение (для употребления в пищу), один и тот же круг потребителей, что обуславливает их однородность. Однородность сравниваемых товаров 05, 29 классов МКТУ заявителем в возражении не оспаривается.

Вместе с тем, анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака на тождество и сходство показал следующее.

Сравниваемые словесные элементы «RXBAR» и «IQBar» имеют фонетические отличия, обусловленные произношением начальных гласных и согласных звуков. Кроме того, коллегией также принято во внимание, что сравниваемые словесные элементы представляют собой короткие слова, в которых каждый звук имеет значение.

Словесный элемент «RXBAR», как было установлено выше с учетом значений, входящих в него элементов, вызывает смысловые ассоциации с батончиками, в том числе лечебного профиля. Анализ общедоступных словарей показал отсутствие смыслового значения элемента «IQBar». С учетом изложенного коллегия считает, что семантический критерий сходства словесных обозначений не может быть положен в основу вывода о сходстве/несходстве сопоставляемых обозначений.

Визуально сравниваемые обозначения разнятся за счет того, что заявленное обозначение представляет собой упаковку в темных тонах, на фоне которой элемент «RXBAR» занимает несущественное положение, и стандартного шрифтового исполнения словесного противопоставленного товарного знака, не имеющего каких-либо графических особенностей.

С учетом изложенного коллегия усматривает, что в целом сравниваемые обозначения не сходны до степени смешения, что приводит к отсутствию возможности смешения потребителями однородных товаров, маркированных заявленным обозначением и противопоставленным товарным знаком по свидетельству № 685673.

Таким образом, коллегия не находит противоречия заявленного обозначения требованиям, изложенным в пункте 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:
отказать в удовлетворении возражения, поступившего 09.07.2020, оставить в силе решение Роспатента от 10.03.2020.