


ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом от 12 марта 2014 г. N 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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 19.08.2020, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «ОРИМИ», Ленинградская область, Всеволожский р-н, пос. им. Свердлова, мкр. 1, уч. 15/4 (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2019715786, при этом установлено следующее.

Заявка №2019715786 на регистрацию комбинированного обозначения



«» была подана на имя заявителя 05.04.2019 в отношении товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом было принято решение от 16.04.2020 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2019715786 в отношении всех заявленных товаров 30 класса МКТУ (далее – решение Роспатента). Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому включенные в состав заявленного обозначения, помимо указанных заявителем в

качестве неохраняемых: элемента «®», изображения чайной смеси и чайной пирамидки, неохраноспособными на основании положений пункта 1 статьи 1483 Кодекса, являются также входящие в его состав реалистичное изображение ягод и фруктов, в отношении всех заявленных товаров, поскольку в целом не обладают различительной способностью, так как указывают на вид и состав товаров.

Кроме того, заявленное обозначение сходно до степени смешения:

- со словесным товарным знаком «COSMOPOLITAN» по свидетельству №470653, с приоритетом от 02.06.2011, в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ [1];

- со словесным товарным знаком «COSMOPOLITAN» по международной регистрации № 602747, с приоритетом от 01.02.2001, в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ [2].

При сопоставительном анализе заявленного комбинированного обозначения со словесным элементом «Cosmopolitan» и противопоставленных словесных товарных знаков «COSMOPOLITAN» [1, 2] очевидно их сходство до степени смешения по фонетическому и семантическому критериям, обусловленным фонетическим и семантическим тождеством словесных элементов «Cosmopolitan» - «Cosmopolitan» противопоставленных товарных знаков и заявленного обозначения, что при одновременном использовании обозначений в гражданском обороте способно вызвать у потребителя ложное представление о принадлежности заявленного обозначения правообладателям противопоставленных товарных знаков, а все заявленные товары 30 класса МКТУ квалифицируются экспертизой как однородные товарам 30 класса МКТУ, для которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки, поскольку имеют одинаковые род (вид) товаров, условия реализации товаров, назначение, круг потребителей.

На основании изложенного, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 30 класса МКТУ на основании положений пункта 10 статьи 1483 Кодекса.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 19.08.2020 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к

следующему:

- заявитель считает, что экспертизой неправильно применены положения пункта 1 и пункта 10 статьи 1483 Кодекса по следующим основаниям: ягоды и фрукты, отнесенные экспертизой к неохраноспособным элементам, относятся к товарам 31 класса МКТУ. Именно для данного класса МКТУ их изображение могло бы быть признано неохраноспособным, т.к. прямо указывало бы на те товары, которые указаны в перечне;

- в заявке на товарный знак №2018715786 указаны товары 30 класса МКТУ, а именно: «чай» и «чайные напитки», в состав которых могут входить различные добавки, в том числе, фруктовые и ягодные, однако, в данном случае отсутствует конкретная и прямая связь изображения с товарами, для которых оно заявлено, и потому такое изображение может быть зарегистрировано, а изображения фруктов и ягод являются фантазийными по отношению к заявляемому перечню товаров и могут расцениваться потребителями как вариант оформления чаепития;

- существующая практика регистрации подобных обозначений свидетельствует о возможности регистрации заявленного обозначения;

- заявитель согласен с дискламацией изображений чайной смеси и чайной пирамидки, поскольку они реально указывают на товар, который индивидуализирует заявленное обозначение. Однако вывод о том, что изображение ягод и фруктов не придает иной уровень восприятия заявленному обозначению и не является оригинальным, является спорным, и не подлежащим оценке, так как оригинальность не является критерием охраноспособности товарного знака;

- противопоставленные товарные знаки [1, 2] и заявленное обозначение не могут быть признаны сходными, поскольку заявленное обозначение представляет оригинальную композицию, содержащее помимо противопоставляемого словесного элемента «COSMOPOLITAN» иные словесные («TESS», «Party») и изобразительные элементы (изображения ягод и фруктов, оранжевый ярлычок), которые формируют общее зрительное впечатление от обозначения, которое в свою очередь определяет наличие/отсутствие сходства до степени смешения;

- кроме того, словесные обозначения, в которых слова связаны друг с другом

по смыслу («COSMOPOLITAN PARTY - космополитичная вечеринка») и грамматически, образуются путем добавления к слову, представляющему собой родовое понятие, какого-либо другого слова, являющегося характеристикой этого понятия. В результате такого добавления образуется видовое понятие;

- переход родовых понятий к видовым называется в лингвистике операцией ограничения родового понятия. Данная операция приводит к образованию нового видового понятия, имеющего иной содержательный смысл, в связи с чем, при оценке сходства видовых обозначений принимается во внимание все обозначение в целом, а не его отдельные части;

- в заявленном обозначении в результате добавления к слову «COSMOPOLITAN» словесного элемента «party» у словосочетания в целом появляется новый содержательный смысл. Кроме этого логическое ударение в новообразованном понятии падает не на словесный элемент «COSMOPOLITAN», а на слово «party», что позволяет говорить об отсутствии сходства до степени смешения между заявленным обозначением и противопоставленными товарными знаками [1, 2].

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении товаров 30 класса МКТУ, без предоставления самостоятельной правовой охраны изображению чайной смеси и чайной пирамидки.

К возражению приложены следующие материалы:

1. Выписка из реестра товарных знаков РФ по ТЗ №578421;
2. Выписка из реестра товарных знаков РФ по ТЗ №393351;
3. Выписка из реестра товарных знаков по ТЗ №704542;
4. Выписка из реестра товарных знаков по ТЗ №446946;
5. Выписка из реестра товарных знаков по ТЗ № 173825;
6. Выписка из реестра товарных знаков по ТЗ №742417;
7. Выписка из реестра товарных знаков по ТЗ №628240;
8. Выписка из ЕГРЮЛ ООО «ОРИМИ»;
9. Копия устава ООО «ОРИМИ».

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегией было установлено следующее.

С учетом даты подачи (05.04.2019) заявки №2019715786 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный 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 требованиями пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством или назначением товаров.

В соответствии с пунктом 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся реалистические или схематические изображения товаров, заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров.

Кроме того, согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся обозначения, которые на дату подачи заявки утратили такую способность в результате широкого и длительного использования разными производителями в отношении идентичных или однородных товаров, в том числе в рекламе товаров и их изготовителей в средствах массовой информации.

Согласно пункту 35 Правил вышеуказанные 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.

Согласно пункту 35 Правил 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.

В соответствии с пунктом 10 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков в отношении однородных товаров обозначения, элементами которых являются охраняемые в соответствии с настоящим Кодексом средства индивидуализации других лиц, сходные с ними до степени смешения обозначения, а также объекты, указанные в пункте 9 настоящей статьи.

Государственная регистрация в качестве товарных знаков таких обозначений допускается при наличии соответствующего согласия, предусмотренного пунктом 6 и подпунктами 1 и 2 пункта 9 настоящей статьи.


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).

На регистрацию было заявлено комбинированное обозначение



«», представляющее собой фронтальную поверхность упаковки для чая. Обозначение заключено в квадрат, на фоне которого в верхней части расположен словесный элемент «TESS», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита, помещенный на фоне прямоугольника, под которым расположены словесные элементы: «Cosmopolitan» и «Party», выполненные стандартным шрифтом буквами латинского алфавита в две строки. В нижней части упаковки находятся изображения чайной смеси, ягод и фруктов, а также схематичное изображение чайной пирамидки. Предоставление прав охраняемого товарного знака по заявке №2019715786 испрашивается в белом, сером, красном, желтом, оранжевом, розовом, бордовом, коричневом, светло-коричневом, черном, зеленом, светло-зеленом цветовом сочетании в отношении товаров 30 класса МКТУ.

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

Как было указано выше, на регистрацию в качестве товарного заявлено комбинированное обозначение, в состав которого входит реалистическое изображение ягод брусники, чайной смеси, чайной пирамидки, двух долек цитрусового фрукта.

Товары 30 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны заявленному обозначению, представляют собой чай и напитки чайные.

Коллегия отмечает, что реалистическое изображение ягод брусники и двух долек цитрусового фрукта являются ингредиентами, входящими в состав чая, то есть, указывают на состав заявленных товаров.

Таким образом, заявителем испрашивается предоставление правовой охраны обозначению, содержащему реалистическое изображение ягод и двух долек цитрусового фрукта, для маркировки товаров, представляющих собой чайную продукцию, в состав которой входят указанные ингредиенты. Такие обозначения не в состоянии выполнять отличительную функцию, в связи с чем относятся к не обладающим различительной способностью.

Для признания различительности подобных обозначений необходимо доказать их качественное отличие от изображений подобного типа.

Кроме того, коллегией было учтено то, что подобные изображения используются различными хозяйствующими субъектами на чайной продукции,





, и т. д. Так, все вышеуказанные упаковки предназначены для чая и содержат изображения ягод и долек цитрусовых фруктов.

Таким образом, изображения ягод и двух долек цитрусового фрукта, входящие в заявленное обозначение, являются вариантом реалистического изображения товара.

Законодательством допускается регистрация в качестве товарного знака такого рода обозначений при условии приобретения обозначением различительной способности в результате его использования (пункт 1.1 статьи 1483 Кодекса). Вместе с тем, документов, свидетельствующих о длительном и интенсивном использовании заявителем заявленного обозначения, представлено не было.

Резюмируя изложенное, коллегия усматривает, что изображения ягод и двух долек цитрусового фрукта, входящие в заявленное обозначение, являются неохраняемыми элементами обозначения на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

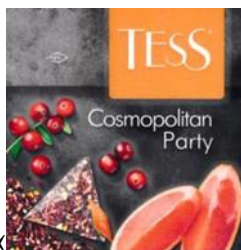
При этом примеры регистраций, упомянутые заявителем, не свидетельствует об охраноспособности заявленного обозначения. Коллегия обращает внимание, что делопроизводство по каждой заявке ведется отдельно с учетом обстоятельств каждого конкретного дела.

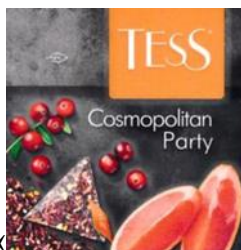
Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 10 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Противопоставленный товарный знак «COSMOPOLITAN» по свидетельству №470653 является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами

латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении товаров 30 класса МКТУ [1].

Противопоставленный знак «COSMOPOLITAN» по международной регистрации №602747 является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении товаров 30 класса МКТУ [2].



Заявленное обозначение «» содержит элемент «Cosmopolitan», который является фонетически и семантически тождественным с противопоставленными товарными знаками [1, 2] «COSMOPOLITAN»/«COSMOPOLITAN» (Cosmopolitan – в переводе с английского языка означает космополит; космополитический, см. Интернет, словари, <https://www.translate.ru/>).

Кроме того, сравниваемые словесные элементы выполнены стандартными шрифтовыми единицами латинского алфавита, что сближает их визуально.

Относительно доводов заявителя о том, что словесные элементы «Cosmopolitan» и «Party» образуют семантическую конструкцию, отличную от просто словесного элемента «Cosmopolitan», коллегия отмечает, что данный довод не может быть принят во внимание, поскольку анализируемые словесные элементы расположены на разных строчках и не связаны друг с другом по смыслу в силу отсутствия сведений о наличии такого словосочетания.

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

Товары 30 класса МКТУ «чай, в том числе растворимый чай; ароматизированный чай; чай с фруктами, травяными, цветочными и ягодными добавками не для медицинских целей (не относящийся к 05 классу МКТУ); напитки чайные; чай со льдом» заявленного обозначения и товары 30 класса МКТУ «чай; напитки на основе чая» противопоставленного товарного знака [1], а также товары

30 класса МКТУ «thé» («чай») являются идентичными, либо соотносятся как род/вид, имеют одно назначение, условия реализации и один круг потребителей.

Таким образом, заявленное обозначение включает в качестве элемента принадлежащее иному лицу средство индивидуализации, в связи с чем вывод Роспатента о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 10 статьи 1483 Кодекса следует признать правомерным.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 19.08.2020, оставить в силе решение Роспатента от 16.04.2020.