

**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, рег. №4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 14.12.2017 возражение, поданное компанией ПепсиКо Инк. (корпорация штата Северная Каролина), США (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2016714341, при этом установила следующее.



Комбинированное обозначение «» по заявке №2016714341 с приоритетом от 26.04.2016 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 29, 30 классов МКТУ, указанных в заявке.

Роспатентом 12.10.2017 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении товаров 29, 30 классов МКТУ. В соответствии с заключением по результатам экспертизы, являющимся неотъемлемой частью решения Роспатента, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака по причине его несоответствия требованиям пунктов 3 (1) и 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к



тому, что заявленное обозначение «  » сходно до степени смешения с товарными знаками (заявленными обозначениями), ранее зарегистрированными (заявленными) на имя иных лиц с более ранними приоритетами:



- с товарными знаками «  » (свидетельство №518793 с приоритетом от 14.06.2013), « **ТВИСТЕР** » (свидетельство №331920 с приоритетом от 10.11.2005), зарегистрированными в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ на имя компании Кентукки Фрайд Чикен Интернэшнэл Холдингс, Инк., 1441 Гардинер Лейн Луисвилл, Кентукки 40213, США;

- с товарным знаком « **ТВИСТЕР** » (свидетельство №310944 с приоритетом от 09.04.2003), зарегистрированным в отношении однородных товаров 29, 30 классов МКТУ на имя ЗАО «ИКС 5 Недвижимость», 196191, Санкт-Петербург, ул. Варшавская, д. 25, лит. А, корп. 2;



- с товарным знаком «  » (свидетельство №196172 с приоритетом от 15.07.1998), зарегистрированным в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ на имя компании Юнилевер Н.В., Вена, 455, 3013 АЛ Роттердам, Нидерланды.

Кроме того, согласно заключению экспертизы словесный элемент «ИТАЛЬЯНО» (транслитерация от итальянского слова «italiano» (итальянский), см. Новый итальянско-русский словарь, М.: Русский язык, 1995, стр. 87) в силу своего смыслового значения применительно к заявителю способен ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров.

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

- правообладатели противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №518793, №331920, №310944, №196172 предоставили заявителю согласия на

регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака, при этом заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки производят разное общее зрительное впечатление, что исключает введение потребителя в заблуждение при их восприятии;

- наличие согласия от правообладателей противопоставленных товарных знаков устраняет препятствие для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака по заявке №2016714341 в отношении всех заявленных товаров 29, 30 классов МКТУ.

В качестве материалов, иллюстрирующих доводы возражения, заявителем представлены письма от правообладателей противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №518793, №331920, №310944, №196172, в которых изложено согласие на регистрацию заявленного обозначения по заявке №2016714341 в качестве товарного знака.

Необходимо отметить, что на заседании коллегии, состоявшейся 06.03.2018, от заявителя поступило ходатайство с просьбой исключить из правовой охраны словесный элемент «итальяно».

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия считает доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты (26.04.2016) поступления заявки №2016714341 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше Кодекс, Административный регламент предоставления Федеральной службой по интеллектуальной собственности государственной услуги по государственной регистрации товарного знака, знака обслуживания, коллективного знака и выдаче свидетельств на товарный знак, знак обслуживания, коллективный знак, их дубликатов, утвержденный приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 №483, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 27.08.2015 за №38712 (далее – Регламент) и Правила составления, подачи и

рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков (далее – Правила).

В соответствии с требованиями подпункта 3 пункта 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 указывающие на их вид, качество, количество, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

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 положениям пункта 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся также обозначения, которые на дату подачи заявки утратили такую способность в результате широкого и для тельного использования разными производителями в отношении идентичных или однородных товаров, в том числе в рекламе товаров и их изготовителей в средствах массовой информации.

В соответствии с подпунктом 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 его изготовителя.

Как следует из пункта 37 Правил, при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара

или 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 требованиями подпункта 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.

Исходя из требований абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком другого лица, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

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.

Исходя из требований 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 заявлении обозначении.

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

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Согласно пункту 43 Правил изобразительные и объемные обозначения сравниваются с изобразительными, объемными и комбинированными обозначениями, в композиции которых входят изобразительные или объемные элементы.

Сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков:

- 1) внешняя форма;
- 2) наличие или отсутствие симметрии;
- 3) смысловое значение;
- 4) вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и тому подобное);
- 5) сочетание цветов и тонов.

Признаки, указанные в настоящем пункте, 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 «» по заявке №2016714341 с приоритетом от 26.04.2016 является комбинированным, представляет собой этикетку, поле которой разделено на две части – верхнюю белого цвета и нижнюю черного цвета. В нижней части расположены: изображение овощей, завернутых в лаваш, сухариков, словесный элемент «ТВИСТЕР», выполненный оригинальным шрифтом буквами русского и латинского алфавитов, прямоугольник красного цвета со словесным элементом «итальяно», выполненный стандартным шрифтом буквами русского алфавита. В верхней части этикетки расположены словесные элементы «хруст» и «team», выполненные оригинальным шрифтом буквами русского и латинского алфавитов, а также изобразительные элементы в виде двух галочек красного цвета. Регистрация заявленного обозначения испрашивается в черном, белом, красном, темно-красном, коричневом, светло-коричневом, желтом, бежевом, зеленом и сером цветовом сочетании для товаров 29 и 30 классов МКТУ.

Анализ заявленного обозначения показал, что входящий в его состав словесный элемент «итальяно» представляет собой транслитерацию лексической единицы итальянского языка «italiano» (см. Новый итальянско-русский словарь, М.: Русский язык, 1995, стр. 87), в переводе означающей «итальянский».

Заявленное обозначение предназначено для сопровождения в гражданском обороте товаров 29, 30 классов МКТУ, представляющих собой продукты питания, при изготовлении которых могут использоваться традиции итальянской кухни. В этой связи заявленное обозначение, включающее в свой состав словесный элемент «итальяно», а также изображение завернутых в лаваш овощей, способен скорее порождать определенные представления об итальянской кухни и ее традициях, а не о месте производства товаров, как это указано в заключении экспертизы.

Таким образом, учитывая специфику товаров 29, 30 классов МКТУ, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны заявленному обозначению по заявке №2016714341, можно сделать вывод, что оно не способно ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров, и, соответственно, нарушений по пункту 3 (1) статьи 1483 Кодекса не усматривается.

Однако имеющаяся семантика словесного элемента «italiano» свидетельствует о неохраноспособности этого словесного элемента как не обладающего различительной способностью для заявленных товаров 29, 30 классов МКТУ в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 1483 Кодекса, что заявителем не оспаривается.

Вместе с тем, отказ в государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 29, 30 классов МКТУ

основан на наличии сходных до степени смешения товарных знаков «» [1] (свидетельство №518793), «**ТВИСТЕР**» [2] (свидетельство №331920),

«ТВИСТЕР» [3] (свидетельство №310944), «» [4] (свидетельство №196172) с более ранними приоритетами, зарегистрированных в отношении однородных товаров на имя иных лиц.

Противопоставленный товарный знак «» [1] по свидетельству №518793 с приоритетом от 14.06.2013 является комбинированным, включает в свой состав латинскую букву «i», словесный элемент «twister», выполненные в оригинальной графической манере, а также расположенную под ними дугу. Товарный знак зарегистрирован для товаров 30 класса МКТУ.

Товарный знак «**ТВИСТЕР**» [2] по свидетельству №331920 с приоритетом от 10.11.2005 является словесным, выполнен стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Товарный знак зарегистрирован для товаров 30 класса МКТУ.

Товарный знак «**ТВИСТЕР**» [3] по свидетельству №310944 с приоритетом от 09.04.2003 является словесным, выполнен стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Товарный знак зарегистрирован для товаров 29, 30 классов МКТУ.



Товарный знак « » [4] по свидетельству №196172 с приоритетом от 15.07.1998 является комбинированным, включает в свой состав словесный элемент «ТВИСТЕР», выполненный оригинальным шрифтом буквами русского алфавита, а также хаотически расположенные рядом со словесным элементом черточки. Товарный знак зарегистрирован для товаров 30 класса МКТУ.



Сопоставительный анализ заявленного обозначения « » и противопоставленных товарных знаков « » [1] (свидетельство №518793), «ТВИСТЕР» [2] (свидетельство №331920), «ТВИСТЕР» [3] (свидетельство

№310944), « » [4] показал, что имеет место фонетическое и семантическое вхождение в состав заявленного обозначения индивидуализирующего словесного элемента этих противопоставлений, что обуславливает вывод об их сходстве в целом. Указанные в перечне заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков товары 29, 30 классов МКТУ относятся к пищевым продуктам одного рода (овощи и фрукты, подвергнутые обработке, орехи, продукты зерновые и кондитерские изделия). Однородность сопоставляемых товаров заявителем не оспаривается.

Вместе с тем следует констатировать, что при анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы.

К указанным обстоятельствам относится наличие писем от правообладателей противопоставленных товарных знаков [1] - [4], в которых выражено их согласие на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака по заявке №2016714341 в отношении товаров 30 класса МКТУ.

Учитывая, что в соответствии с положениями абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса допускается регистрация товарного знака, сходного до степени смешения с противопоставленными товарными знаками, при наличии согласий их

правообладателей, у коллегии имеются основания для снятия противопоставлений [1], [2], [3], [4] только в отношении товаров 30 класса МКТУ.

Что касается товаров 29 класса МКТУ, то препятствием для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении этих товаров является товарный знак «**ТВИСТЕР**» [3] по свидетельству №310944.

Таким образом, изложенные обстоятельства устраняют препятствие для отказа в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака только в отношении товаров 30 класса МКТУ по основаниям, предусмотренным пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 14.12.2017, отменить решение Роспатента от 12.10.2017 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2016714341.