

ЗАКЛЮЧЕНИЕ


по результатам рассмотрения возражения

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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 29.06.2020 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), поданное Leader Foods Oy, Финляндия (далее – заявитель), на решение Роспатента от 30.08.2019 по знаку по международной регистрации №1402197, при этом установлено следующее.

Регистрация знака с конвенционным приоритетом от 14.07.2017 произведена Международным Бюро ВОИС 12.01.2018 за №1402197 на имя заявителя в отношении товаров 05, 29, 30 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне регистрации.

Знак по международной регистрации №1402197 – (1) представляет собой



комбинированное обозначение , включающее словесные элементы «DREAM», «PROTEIN BAR», выполненные заглавными буквами латинского алфавита, и изобразительный элемент в виде геометрической фигуры округлой формы, расположенной над буквой «А» в слове «DREAM».

Роспатентом 30.08.2019 принято решение, согласно которому знаку по международной регистрации №1402197 отказано в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации в отношении всех заявленных товаров на основании пунктов 1(3), 3(1), 6 (2) статьи 1483 Кодекса ввиду нижеследующего.

Знак по международной регистрации №1402197 сходен до степени смешения с



товарным знаком по свидетельству №624930 с приоритетом от 13.07.2016 – (2), правовая охрана которому предоставлена на имя Вэстбрэй Нэйчэрал, Инк., Соединенные Штаты Америки, в отношении однородных товаров 29, 30 классов МКТУ.

Знак по международной регистрации №1402197 включает словесный элемент «PROTEIN BAR», который в переводе с английского языка на русский язык имеет значение протеиновый батончик, в связи с чем для части заявленных товаров указывает на вид и состав товаров и является неохраняемым элементом на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, а в отношении другой части товаров данное обозначение является ложным указанием на вид и состав товаров (пункт 3 (1) статьи 1483 Кодекса).

В Роспатент 29.06.2020 поступило возражение, доводы которого сводятся к следующему:

- во избежание возможности введения потребителя в заблуждение относительно производимых товаров заявителем подано заявление в МБ ВОИС об ограничении заявленного перечня, согласно которому перечень ограничен до следующих позиций:

- 05 класс МКТУ – *Dietetic foods adapted for medical purposes; dietetic substances adapted for medical use; food for babies; dietary supplements for humans; vitamin preparations; nutritional supplements; protein dietary supplements; protein supplements for animals; enzyme dietary supplements; enzyme preparations for medical purposes; candy for medical purposes; candy, medicated; digestives for pharmaceutical purposes; all the aforementioned goods being in the form of snack bars containing protein / Диетические продукты, адаптированные для медицинских целей; диетические вещества, адаптированные для медицинского применения; еда для младенцев; пищевые добавки для человека; витаминные препараты; пищевые добавки; белковые пищевые добавки; протеиновые*

добавки для животных; ферментные пищевые добавки; ферментные препараты медицинского назначения; конфеты для медицинских целей; конфеты, лекарственные; пищеварения для фармацевтических целей; все вышеперечисленные товары представлены в виде батончиков, содержащих белок;

- 09 класс МКТУ - *Fruit, preserved; dried fruits; cooked fruits; frosted fruits; fruit chips; fruit desserts; prepared fruits; fruit-based snack food; preserved vegetables; dried vegetables; cooked vegetables; low-fat potato chips; potato chips; potato flakes; mixtures of fruit and nuts; nuts, prepared; dried nuts; flavored nuts; processed seeds; processed sunflower seeds; raisins; sesame snacks; all the aforementioned goods being in the form of snack bars containing protein / Фрукты консервированные; сухофрукты; вареные фрукты; замороженные фрукты; фруктовые чипсы; фруктовые десерты; подготовленные фрукты; закуски на фруктовой основе; консервированные овощи; сушеные овощи; вареные овощи; нежирные картофельные чипсы; картофельные чипсы; картофельные хлопья; смеси фруктов и орехов; орехи, готовые; сушеные орехи; ароматизированные орехи; обработанные семена; обработанные семечки подсолнечника; изюм; кунжутные закуски; все вышеперечисленные товары представлены в виде батончиков, содержащих белок;*

- 30 класс МКТУ - *Preparations made from cereals; bread; bread rolls; buns; cakes; pastries; confectionery; biscuits; cookies: cereal bars; high-protein cereal bars; cereal based food bars; cereal-based snack food; chips [cereal products]; rice cakes; rice-based snack food; muesli bars; snack bars containing a mixture of grains, nuts and dried fruit [confectionery]; candy; candy bars; chocolate; chocolate bars; peanut confectionery; food preparations based on grains; oat-based food; all the aforementioned goods being in the form of snack bars containing protein / Заготовки из злаков; хлеб; булочки; булочек; торты; кондитерские изделия; кондитерские изделия; печенье; печенье: крупяные батончики; батончики злаковые с высоким содержанием белка; пищевые батончики на основе злаков; закуски на основе злаков; чипсы [крупяные продукты]; рисовые лепешки; закуски на рисовой основе; батончики мюсли; закусочные, содержащие смесь зерен, орехов и сухофруктов [кондитерские изделия]; конфеты; конфеты; шоколад; шоколадные плитки; арахисовые кондитерские изделия; пищевые продукты на основе злаков; продукты на основе овса; все вышеперечисленные товары в виде закусочных;*

- заявитель не оспаривает довод экспертизы относительно того, что словесный элемент «PROTEIN BAR» является неохраняемым;

- правообладатель противопоставленного товарного знака (2) предоставил письменное согласие на предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку (1) в отношении скорректированного перечня товаров (указанного выше) на имя заявителя;

- заявитель отмечает, что является правообладателем товарного знака

**Protein
Dream**

по свидетельству №556859 с приоритетом от 24.05.2013, правовая охрана которому предоставлена в отношении товаров 05, 29, 30, 31 классов МКТУ.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 30.08.2019 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1402197 в отношении указанного выше уточненного перечня товаров 05, 29, 30 классов МКТУ.

В подтверждение изложенного заявителем были представлены:

- оригинал письма-согласия – [1];
- значение слов «protein», «bar», «протеины», «белки» – [1];
- сведения из сети Интернет о товарах «протеиновые батончики» («protein bar») и их применении – [2];
- сведения, касающиеся внесения МБ ВОИС изменений в знак по международной регистрации №1402197, а именно в перечень товаров 05, 29, 30 классов МКТУ – [3];
- сведения о противопоставленном товарном знаке (2) – [4].

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (14.07.2017) конвенционного приоритета правовая база для оценки охраноспособности знака по международной регистрации №1402197 включает в себя 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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015 за № 38572, введенные в действие 31.08.2015 (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.

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

Согласно пункту 34 Правил в ходе экспертизы заявленного обозначения устанавливается, не относится ли заявленное обозначение к объектам, не обладающим различительной способностью или состоящим только из элементов, указанных в пункте 1 статьи 1483 Кодекса.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, простые геометрические фигуры, линии, числа; отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово; общепринятые наименования, сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, общепринятые наименования и т.д.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения (пункт 35 Правил).

В соответствии с требованиями пункта 3 (1) 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 товара либо его изготовителя.

Согласно пункту 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 его 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.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанном в подпункте 2 пункте 6 статьи 1483 Кодекса 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.

В соответствии с положениями 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, 43 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементов в заявленном обозначении.

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.

Знак по международной регистрации №1402197 – (1) представляет собой



комбинированное обозначение , включающее словесные элементы «DREAM», «PROTEIN BAR», выполненные заглавными буквами латинского алфавита, и изобразительный элемент в виде геометрической фигуры округлой формы, расположенной над буквой «А» в слове «DREAM».

При анализе материалов дела коллегией были учтены обстоятельства, которые являются основанием для удовлетворения возражения.

К данным обстоятельствам относится следующее.

В соответствии с данными МБ ВОИС 02.09.2019 внесены изменения в перечень товаров знака (1), в соответствии с которыми перечень товаров ограничен следующими позициями:

- 05 класс МКТУ – *Dietetic foods adapted for medical purposes; dietetic substances adapted for medical use; food for babies; dietary supplements for humans; vitamin preparations; nutritional supplements; protein dietary supplements; protein supplements for animals; enzyme dietary supplements; enzyme preparations for medical purposes; candy for medical purposes; candy, medicated; digestives for pharmaceutical purposes; all the aforementioned goods being in the form of snack bars containing protein / Диетические продукты, адаптированные для медицинских целей; диетические вещества, адаптированные для медицинского применения; еда для младенцев; пищевые добавки для человека; витаминные препараты; пищевые добавки; белковые пищевые добавки; протеиновые добавки для животных; ферментные пищевые добавки; ферментные препараты медицинского назначения; конфеты для медицинских целей; конфеты, лекарственные; пищеварения для фармацевтических целей; все вышеперечисленные товары представлены в виде батончиков, содержащих белок;*

- 29 класс МКТУ - *Fruit, preserved; dried fruits; cooked fruits; frosted fruits; fruit chips; fruit desserts; prepared fruits; fruit-based snack food; preserved vegetables; dried vegetables; cooked vegetables; low-fat potato chips; potato chips; potato flakes; mixtures of fruit and nuts; nuts, prepared; dried nuts; flavored nuts; processed seeds; processed sunflower seeds; raisins; sesame snacks; all the aforementioned goods being in the form of snack bars containing protein / Фрукты консервированные;*

сухофрукты; вареные фрукты; замороженные фрукты; фруктовые чипсы; фруктовые десерты; подготовленные фрукты; закуски на фруктовой основе; консервированные овощи; сушеные овощи; вареные овощи; нежирные картофельные чипсы; картофельные чипсы; картофельные хлопья; смеси фруктов и орехов; орехи, готовые; сушеные орехи; ароматизированные орехи; обработанные семена; обработанные семечки подсолнечника; изюм; кунжутные закуски; все вышеперечисленные товары представлены в виде батончиков, содержащих белок;

- 30 класс МКТУ - *Preparations made from cereals; bread; bread rolls; buns; cakes; pastries; confectionery; biscuits; cookies: cereal bars; high-protein cereal bars; cereal based food bars; cereal-based snack food; chips [cereal products]; rice cakes; rice-based snack food; muesli bars; snack bars containing a mixture of grains, nuts and dried fruit [confectionery]; candy; candy bars; chocolate; chocolate bars; peanut confectionery; food preparations based on grains; oat-based food; all the aforementioned goods being in the form of snack bars containing protein / Заготовки из злаков; хлеб; булочки; булочек; торты; кондитерские изделия; кондитерские изделия; печенье; печенье; крупяные батончики; батончики злаковые с высоким содержанием белка; пищевые батончики на основе злаков; закуски на основе злаков; чипсы [крупяные продукты]; рисовые лепешки; закуски на рисовой основе; батончики мюсли; закускочные, содержащие смесь зерен, орехов и сухофруктов [кондитерские изделия]; конфеты; конфеты; шоколад; шоколадные плитки; арахисовые кондитерские изделия; пищевые продукты на основе злаков; продукты на основе овса; все вышеперечисленные товары в виде батончиков, содержащих белок;*

Данное обстоятельство устраняет возможность введения потребителя в заблуждение относительно указанных выше товаров и преодолевает препятствие для предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку (2) в отношении указанного выше перечня товаров.

Таким образом, коллегия установила, что знак по международной регистрации №1025554 соответствует требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

Вместе с тем, в отношении указанных выше товаров словесный элемент «PROTEIN BAR» в силу своего семантического значения (protein bar в переводе с английского языка на русский язык имеет значение протеиновый батончик, см. <https://translate.google.ru/>) указывает на вид и состав товаров и является неохранным элементом на основании пункта 1 (3) статьи 1483 Кодекса, что заявителем не оспаривается.



Противопоставленный знак по свидетельству №624930 с приоритетом от 13.07.2016 – (2) представляет собой комбинированное обозначение, выполненные в виде горизонтально ориентированного прямоугольника, внутри которого расположен словесный элемент «DREAM», выполненный буквами латинского алфавита оригинальным шрифтом.

Правовая охрана противопоставленному знаку (2) предоставлена в отношении товаров 29, 30 классов МКТУ.

Правообладатель противопоставленного знака (2) представил согласие на предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1402197 в отношении уточненного перечня товаров 05, 29, 30 товаров МКТУ.

Сравниваемые знаки (1) и (2) не являются тождественными, в силу того, что включают разные изобразительные элементы; рассматриваемый знак (1) включает дополнительные словесные элементы; словесные элементы «DREAM» сравниваемых знаков (2-4) выполнены разными шрифтами.

Коллегия также отмечает, что заявитель является правообладателем товарного



знака по свидетельству №556859 с приоритетом от 24.05.2013, правовая охрана которому предоставлена в отношении товаров 05, 29, 30, 31 классов МКТУ.

С учетом всех обстоятельств дела, принимая во внимание положения абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, коллегией было учтено представленное заявителем письмо-согласие [1] ввиду отсутствия оснований для вывода о том, что регистрация знака по международной регистрации №1402197 может явиться причиной введения в заблуждение потребителя.

Таким образом, знак по международной регистрации №1402197 соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса и ему может быть предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации в отношении указанного выше уточненного перечня товаров 05, 29, 30 классов МКТУ.

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

удовлетворить возражение, поступившее 29.06.2020, отменить решение Роспатента от 30.08.2019 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1402197 в отношении всех товаров 05, 29, 30 классов МКТУ с указанием словесного элемента «PROTEIN BAR» в качестве неохраняемого элемента.