

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии
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 17.10.2022, поданное компанией ЭМПРЕСАС АКВАЧИЛИ С.А., Чили (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2021706742 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2021706742 подано на регистрацию 11.02.2021 на имя заявителя в отношении товаров 29 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявляется комбинированное обозначение «  », состоящее из оригинального графического элемента в виде стилизованной стрелки, слева от которого расположен словесный элемент «AQUA», выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности принято решение от 16.06.2022 об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении заявленных товаров и услуг 29, 35 классов МКТУ.

Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака ввиду его несоответствия требованиям пунктов 1, 3, 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение по результатам экспертизы мотивировано тем, что заявленное

обозначение «  », включает в свой состав словесный элемент «AQUA» (в переводе с англ. языка, «вода» см. <https://translate.yandex.ru/> и др.), который в отношении всех заявленных услуг 35 класса МКТУ является неохранным на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, так как указывает на вид и/или назначение. В отношении заявленных товаров 29 класса МКТУ указанный элемент, и, соответственно, обозначение в целом способно ввести в заблуждение относительно вида, и, следовательно, не может быть зарегистрировано на основании пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

Помимо этого, заявленное обозначение сходно до степени смешения с

товарным знаком «  » по свидетельству №231234, с приоритетом от 24.11.2000 [1], в отношении услуг 35 класса МКТУ, однородных заявленным услугам 35 класса МКТУ.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 17.10.2022 поступило возражение, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявленное обозначение не может являться прямым указанием на какие-либо конкретные товары, либо их назначение или свойство, а также являться ложным, поскольку данное обозначение имеет фантазийный характер по отношению к заявленным товарам/услугам, и оно способно выполнять основную функцию товарного знака - отличать товары, производимые фирмой-заявителем от однородных им товаров других фирм;

- потребитель, пользуясь товарами/услугами заявителя, будет воспринимать обозначение «AQUA» как фантазийное, оригинальное обозначение по отношению к заявленным товарам/услугам и у потребителя не создается в сознании описательной характеристики товаров/услуг;

- заявленное обозначение — это многозначное слово латинского языка (вода; раствор; жидкость; цвет морской волны), и неизвестно, какое из значений данного слова известно отечественному потребителю, с каким из значений данного слова они будут ассоциироваться, как данные значения будут ассоциироваться у потребителя с заявленными товарами/услугами и будут ли такие ассоциации описательными;

- хотелось бы отметить, что обозначение «AQUA» не употребляется в значении «вода» применительно к товарам 29 класса МКТУ или услугам 35 класса МКТУ, следовательно, оно не может быть описательным для таких товаров/услуг. Действительно латинское название воды «AQUA» употребляется в фармацевтической терминологии, но для заявленных товаров/услуг оно должно рассматриваться как фантазийное;

- принимая во внимание перечень заявленных товаров и услуг, хотелось бы отметить, что в том случае, если для того, чтобы сформулировать описательную характеристику товара/услуги или характеристику сведений об изготовителе, нужны дополнительные рассуждения, домысливания, ассоциации, можно признать, что такой элемент не является описательным;

- следует различать обозначения описательные и обозначения, вызывающие в сознании потребителя представление о производимых товарах через ассоциации. Последним может быть предоставлена правовая охрана и именно к ним, по мнению заявителя, должно быть отнесено заявленное обозначение;

- факт охраноспособности заявленного обозначения был признан в других странах, в которых заявитель имеет коммерческие интересы, что безусловно говорит в пользу его различительной способности. Знак заявителя зарегистрирован в странах ЕС;

- регистрация заявленного обозначения в других странах явно свидетельствуют о том, что заявленное обозначение в целом отвечает требованиям охраноспособности, что было признано в странах-участницах Парижской конвенции по охране промышленной собственности, участницей которой является и Российская Федерация;

- относительно противопоставленного товарного знака заявитель отмечает, что сравниваемые обозначения не являются сходными до степени смешения визуально, так как заявленное обозначение является комбинированным и включает как словесный, так и изобразительный элементы, а противопоставленный знак является только словесным, то есть сравниваемые обозначения имеют различную композицию и производят различное общее визуальное впечатление;

- при визуальном восприятии в целом сравниваемые обозначения производят различное впечатление за счет разной общей формы, формируемой элементами обозначений, и визуальные образы рассматриваемых обозначений не будут порождать в сознании потребителя ассоциации о принадлежности товарных знаков одному владельцу, поэтому потребитель не смешает визуально товарный знак заявителя и противопоставленный товарный знак в хозяйственном обороте.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке №2021706742 в отношении заявленных товаров 29 класса МКТУ, услуг 35 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (11.02.2021) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака 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 июля 2015 г. N 482 (далее - Правила).

В соответствии с пунктом 1(3) статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, 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.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, общепринятые наименования.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

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

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.

Согласно подпункту 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 товара либо его изготовителя.

Согласно пункту 37 Правил при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара либо 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 пунктом 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.

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех

элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42-44 настоящих Правил.

В соответствии с пунктом 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 словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

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

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

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 является комбинированным «  », состоящим из оригинального графического элемента в виде стилизованной стрелки, слева от которого расположен словесный элемент «AQUA», выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров 29 и услуг 35 классов МКТУ.

Анализ заявленного обозначения на предмет его соответствия требованиям пункта 1 и пункта 3 статьи 1483 Кодекса, показал следующее.

Входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «AQUA» представляет собой слово английского языка и переводится на русский язык как «вода», см. <https://www.translate.ru>.

Таким образом, обозначение «AQUA» воспринимается, как имеющее отношение к деятельности, связанной с производством и продвижением воды.

Вместе с тем, в отношении заявленных услуг 35 класса МКТУ «агентства по импорту-экспорту», заявленное обозначение «  » является фантазийным, поскольку, указанные услуги 35 класса МКТУ, не являются описательными или ложными по отношению к товару «вода», в связи с чем, в отношении данных услуг регистрация товарного знака соответствует пунктам 1 и 3 статьи 1483 Кодекса.

При этом в отношении заявленных товаров, а именно товаров 29 класса МКТУ «мясо, рыба, птица и дичь; экстракты мясные; овощи и фрукты консервированные, замороженные, сушеные и подвергнутые тепловой обработке; желе, варенье, компоты; яйца; молоко и молочные продукты; масла и жиры пищевые», заявленное обозначение является ложным указанием вида товара, в связи с чем, противоречит пункту 3 статьи 1483 Кодекса.

Указанное, коллегия обосновывает тем, что «вода» это определенный вид товара «прозрачная бесцветная жидкость, представляющая собой в чистом виде химическое соединение водорода и кислорода; напиток (для утоления жажды, лечебный и т. п.)», см. Интернет, словари, источник определений: «Oxford Languages»; <https://dic.academic.ru>.

Приведенные выше товары 29 класса МКТУ относятся к пищевым продуктам и в большинстве своем продаются в упаковках, и если, на упаковке будет написано «вода», то обозначение «AQUA», которое будет восприниматься как товар вода, а внутри будет другой пищевой продукт, будет являться ложным указанием вида товара.

В связи с чем, в отношении, указанных выше товаров 29 класса МКТУ которые не являются «водой» заявленное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение относительно вида, состава, свойств товаров.

Особо следует отметить, что данные товары относятся к товарам широкого потребления, и внимание потребителей снижено при их покупке, что увеличивает негативные последствия от ошибочно приобретенного товара.

В связи с чем, довод экспертизы относительно несоответствия заявленного обозначения в отношении товаров 29 класса МКТУ требованиям пункта 3 статьи 1483 является правомерным.

Таким образом, коллегия пришла к выводу о том, что заявленное обозначение

«  » не соответствует требованиям, изложенным в пункте 3 статьи 1483 Кодекса в отношении заявленных товаров 29 класса МКТУ.

Анализ заявленного обозначения на предмет его соответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, показал следующее.

Противопоставленный товарный знак [1] является комбинированным «  », состоящим из словесного элемента «AQWA», выполненного оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита, где буква «Q» выполнена в стилизованной графической манере. Правовая охрана предоставлена в белом, сером, зеленом цветовом сочетании в отношении услуг 35 класса МКТУ.

Анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [1] показал, что они содержат фонетически сходные словесные элементы: «AQUA»/ «AQWA».

Фонетическое сходство сравниваемых товарных знаков обусловлено полным совпадением состава гласных и сходным составом согласных звуков, а также их одинаковым расположением по отношению друг к другу.

Кроме того, коллегией было установлено, что в заявленном обозначении основным, «сильным» элементом, по которому знак (и, как следствие, товары и их производители) идентифицируется потребителем, является словесный элемент «AQUA». Данный факт обусловлен тем, что данный словесный элемент является

наиболее запоминаемыми, поскольку выполнен крупным шрифтом и занимает центральное положение, а изобразительный элемент в виде стилизованного графического элемента (стрелки) занимает второстепенное положение в знаке.

Также коллегия отмечает, что при восприятии потребителем комбинированных обозначений, состоящих из изобразительного и словесного элементов, его внимание, как правило, акцентируется на словесном элементе, так как словесный элемент легче запоминается.

Что касается семантического фактора сходства, следует отметить следующее.

Анализ словарно-справочных источников показал, что словесный элемент «AQWA» отсутствуют в общедоступных словарно-справочных источниках, что не позволяет провести оценку по семантическому фактору сходства словесных обозначений.

Вместе с тем, словесный элемент «AQUA» заявленного обозначения, как было указано выше, переводится с английского языка в значении «вода».

Также коллегия отмечает, что словесный элемент «AQWA» созвучно со словесным элементом «AQUA» и может восприниматься потребителями в значении «вода», что сближает знаки по семантическому признаку сходства.

Следует отметить, что заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак [1] имеют ряд визуальных отличий, обусловленных их разным цветовым исполнением, а также различными изобразительными элементами, входящими в состав заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [1]. Вместе с тем, указанные различия не оказывают существенного влияния на восприятие сравниваемых обозначений при наличии совпадения знаков по фонетическому и семантическому критериям сходства их словесных элементов.

В этой связи можно сделать вывод о сходстве заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [1] в целом, несмотря на имеющиеся у них отдельные отличия.

Сравнительный анализ услуг 35 класса МКТУ «агентства по импорту-экспорту» заявленного обозначения и услуг 35 класса МКТУ «агентства по импорту-экспорту» противопоставленного товарного знака [1], показал, что они

являются идентичными, имеют одно назначение, круг потребителей и условия сбыта.

Однородность услуг заявителем не оспаривается.

Таким образом, проведенный анализ показал, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с противопоставленным товарным знаком [1] в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ, и, следовательно, вывод Роспатента о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса следует признать правомерным.

Довод заявителя о предоставлении правовой охраны рассматриваемому заявленному обозначению на территории других стран не может быть признан убедительным, поскольку регистрация товарных знаков в каждой стране определяется ее национальным законодательством, в частности, в Российской Федерации экспертиза по каждой заявке осуществляется в отдельности, и применяются нормы российского законодательства.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 17.10.2022, оставить в силе решение Роспатента от 16.06.2022.