


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 03.09.2020, поданное ООО «СИБЕРЕКО», Томская обл., г.Томск (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 765374, при этом установлено следующее.

Оспариваемый словесный товарный знак «» по заявке № 2019759254, поданной 21.11.2019, зарегистрирован 03.07.2020 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за № 765374 на имя Индивидуального предпринимателя Альпет А.В., г. Томск (далее – правообладатель) в отношении товаров и услуг 29, 30, 35 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

В поступившем 03.09.2020 в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности возражении выражено мнение лица, его подавшего, о том, что регистрация товарного знака по свидетельству № 765374 произведена в нарушение требований, установленных положениями пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- в оспариваемом товарном знаке словесный элемент «Cedro» в переводе с итальянского, испанского, португальского языков на русский язык означает «кедр» и является описательным элементом, поскольку указывает на вид, состав и назначение товаров и услуг 29, 30, 35 классов МКТУ;

- в подтверждение того, что рассматриваемый словесный элемент «Cedro» является описательным, приводим сведения из толковых и энциклопедических словарей русского языка, в которых имеются словарные статьи, раскрывающие семантику слова;

- при запросе в поисковых системах сети Интернет «Яндекс», «Google» слов «Кедр для еды» можно найти информацию, относящуюся к продуктам из кедра, их составу, применению, назначению (кедровое масло, кедровое молочко, кедровые орешки, кедровый жмых, кедровая скорлупа, живица кедровая, кедровая настойка, кедровый грильяж и т.д.);

- слово «Cedro» (кедр) активно и широко используется многими производителями в различных регионах России и не ассоциируется у потребителя с конкретным производителем;

- в открытых источниках содержится множество публикаций (статей, очерков и т.д.), где употребляется слово «Cedro» (кедр) и разъясняется его семантическое значение применительно к рассматриваемым товарам и услугам в оспариваемом товарном знаке;

- таким образом, слово «Cedro» не обладает различительной способностью, является описательным, а изобразительный элемент в виде натуралистического изображения кедровой шишки, который также характеризует заявленные товары и не добавляет товарному знаку различительной способности, в этой связи оспариваемому товарному знаку в целом не может быть предоставлена правовая охрана;

- правообладатель товарного знака ранее подавал заявку №2018716559 на государственную регистрацию товарного знака «CEDRO», сходного до степени смешения с оспариваемым товарным знаком в отношении однородных товаров 29,

30 классов МКТУ, по которой принято решение об отказе по основаниям его несоответствия пунктам 1 и 3 статьи 1483 Кодекса;

- заинтересованность лица, подавшего возражение, обусловлена тем, что он осуществляет свою деятельность в том же сегменте рынка, что и правообладатель и его права и законные интересы затрагиваются соответствующим правом на товарный знак;

- ООО «СИБЕРЕКО» осуществляет переработку и производство экологически чистых продуктов из сибирских дикоросов, в том числе, выпускает напиток «Кедрокофе», «Чагочай», «Фирексир» и т.д.;

- выявлено значительное количество иных организаций, кроме правообладателя, производящих товары и оказывающих услуги с использованием оспариваемого обозначения «Cedro» (кедр), следовательно, у потребителя товаров оспариваемый товарный знак ассоциируется не с конкретным производителем, а с видом, составом, свойствами и назначением товаров и услуг;

- потребитель соответствующих товаров и услуг 29, 30, 35 классов МКТУ, которому хорошо знакомо семантическое значение оспариваемого товарного знака, а также привыкший к использованию обозначения «Cedro» различными организациями, увидев товары, маркированные оспариваемым товарным знаком, не будет ассоциировать его с конкретным производителем;

- исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что наличие регистрации товарного знака по свидетельству № 765374 вводит потребителя в заблуждение относительно вида, состава, свойств производимых товаров и оказываемых услуг;

- кроме того, в возражении приведены зарегистрированные ранее оспариваемого товарного знака в отношении однородных товаров и услуг 29, 30, 35 классов МКТУ обозначения, в состав которых включены словесные элементы «Кедровые» и «кедр» в качестве неохраняемых.

На основании изложенного лицом, подавшим возражение, выражена просьба о признании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №765374 недействительным полностью.

В подтверждение изложенных доводов к возражению приложены следующие материалы:

- электронная публикация регистрации № 765374 и заявки № 2019759254 (1);
- перевод слова «Cedro» с испанского, итальянского, португальского языка (2);
- справочная информация из толковых и энциклопедических словарей (3);
- сведения из поисковых систем Яндекс, Google сети Интернет при запросе слов «кедр для еды» (4);
- статьи, публикации о продуктах, содержащих кедр (5);
- электронная публикация заявки №2018716559 (дата подачи заявки: 23.04.2018) на государственную регистрацию товарного знака «CEDRO» (6);
- выписку из Единого государственного реестра юридических лиц с официальной сайта Федеральной налоговой службы ООО «СИБЕРЕКО » (7);
- распечатка с сайта заявителя <https://sibereco.com/about> (8);
- сведения из сети Интернет об организациях, использующих обозначение «Cedro» (кедр) (9);
- электронные публикации регистрации № 403090, 772792, 480486 (10).

Правообладатель товарного знака по свидетельству №765374 в установленном порядке ознакомленный с материалами возражения представил отзыв по мотивам возражения, доводы которого сводятся к следующему:

- анализируемое обозначение является новообразованным фантазийным обозначением, включающим в свой состав словесный элемент «edro», который является неологизмом и не обладает способностью указывать на назначение заявленных товаров и услуг, и не употребляется другими производителями для характеристики товаров/услуг;

- оспариваемое обозначение не будет вызывать однозначных ассоциаций для потребителей, поскольку не существует перевода словесного элемента «edro», следовательно, семантики данное обозначение не имеет;


- товарный знак по свидетельству №765374 со словесным элементом «edro» не может относиться к какому-либо виду товара, не может породить однозначного

ассоциативного представления, указывающего на свойства товаров, а значит является образным выражением и имеет семантическое значение отличное от словесного элемента «кедр», образует комбинацию с изобразительными элементами, обладающую различительной способностью;

- экспертиза по заявке №2018716559 указала, что словесный элемент «CEDRO» в переводе с итальянского языка имеет значение «цитрон, Цитрон», а не «кедр» как указано в возражении, в этой связи семантика данного элемента не однозначна;

- с английского, немецкого, французского языков словесный элемент «CEDRO» перевода не имеет;

- в оспариваемом обозначении изображение шишки является стилизованным, отражающим подобие реального объекта, но не являющееся этим объектом, а значит не может являться в полной мере описательным, указывающим на вид, состав и свойства товара;

- обозначение «» является фантазийным и может служить средством индивидуализации заявленных товаров, а также обладает необходимой различительной способностью;

- рассматриваемое обозначение не может вводить потребителей в заблуждение, так как не является указывающим на вид товара или на его свойства в отношении заявленных товаров/услуг, так как является очевидным неологизмом;

- лицо, подавшее возражение, представило в возражении перечень организаций, использующих не обозначение «Cedro», а свое понимание его семантического образа «кедр», а это не является допустимым, поскольку при поиске по слову «Cedro» выпадают ссылки на рестораны, конторы по дизайну, брендингу и т.п.;

- поскольку рассматриваемое обозначение не является описательным ни для части, ни для всех заявленных товаров, не может идти речь и о риске введения потребителя в заблуждение для каких-либо товаров.

На основании изложенного правообладателем изложена просьба оставить в

силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 765374.

К отзыву приложены следующие материалы:

- скриншот с описанием обозначения по заявке №2019759254 (11);
- решение об отказе в регистрации словесного обозначения «CEDRO» по заявке №2018716559 (12);
- распечатки данных из поисковой системы Яндекс на поисковый запрос «CEDRO» (13);
- распечатки по поисковому запросу «CEDRO продукты питания» (14).

Впоследствии лицом, подавшим возражение, были представлены следующие дополнительные материалы:

- решение Федеральной антимонопольной службы по Томской области по делу №02-10/148-19 от 09.09.2020 (15);
- распечатки товарных знаков со словесным элементом «Сибирский кедр» по свидетельствам №№629788, 672865 (16).

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия считает доводы возражения необоснованными.

С учетом даты (21.11.2019) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности 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 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный №38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с подпунктом 1 пункта 2 статьи 1512 Кодекса предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью или частично в течение всего срока действия исключительного права на товарный знак, если правовая охрана была ему

предоставлена с нарушением требований пунктов 1 - 5, 8 и 9 статьи 1483 настоящего Кодекса.

Согласно пункту 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, предусмотренным, в частности, подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1512 настоящего Кодекса, могут быть поданы заинтересованным лицом.

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, в частности, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место, способ 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 к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

Положения пункта 1 статьи 1483 Кодекса не применяются в отношении обозначений, которые:


- приобрели различительную способность в результате их использования;
- состоят только из элементов, указанных в подпунктах 1-4 пункта 1 статьи 1483 Кодекса и образующих комбинацию, обладающую различительной способностью.

Согласно пункту 35 Правил для доказательства приобретения обозначением различительной способности 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 соответствии с пунктом 3 статьи 1483 Кодекса не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

В соответствии с пунктом 2.5.1 Правил 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. 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. Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

Оспариваемый товарный знак представляет собой комбинированное обозначение «», включающее изобразительный элемент в виде стилизованного изображения шишки, окруженной двумя дугами сверху и снизу, а также словесный элемент «edro», выполненный прописными буквами латинского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров и услуг 29, 30, 35 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.


Необходимо отметить, что в соответствии с порядком оспаривания и признания недействительной предоставления правовой охраны товарному знаку, установленным положениями пункта 2 статьи 1513 Кодекса, возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку подается заинтересованным лицом.

В качестве подтверждения заинтересованности лицом, подавшим возражение, были представлены документы (8), согласно которым им осуществляется

деятельность по переработке и производству эко-продуктов из лекарственных растений, плодовых деревьев, кустарников, орехов и прочих культур. В частности, по приложенным к возражению распечаткам следует, что лицо, подавшее возражение, выпускает большой ассортимент кедровой продукции «Жмых кедрового ореха», «Живица кедра и пихты», «Кедровая каша», «Кедровая мука», «Сироп кедровый» и т.д. Кроме того, лицом, подавшим возражение, при маркировке своей продукции, а именно фирменного напитка используется обозначение «Кедрокофе».

Изложенное позволяет коллегии прийти к выводу о признании ООО «СИБЕРЕКО» заинтересованным лицом в подаче настоящего возражения.



Анализ оспариваемого комбинированного товарного знака «» показал, что в нем отчетливо выделена словесная часть “edro”, на которую в первую очередь обращает на себя внимание потребитель. Словесный элемент “edro” не является лексической единицей какого-либо иностранного языка, в связи с чем представляет собой фантазийное, вымышленное обозначение.

Являясь фантазийным, словесный элемент “edro” не может выступать в качестве описательного элемента, характеризующего какие-либо товары и услуги, следовательно, довод возражения о несоответствии оспариваемой регистрации требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса следует признать необедительным.

Вместе с тем, даже если предположить, что в оспариваемом товарном знаке словесный элемент может быть прочитан потребителем как “Cedro”, то коллегия по данному поводу указывает следующее.

Согласно представленной словарно-справочной литературе (2, 3), установлено, что у входящего в состав оспариваемого товарного знака словесного элемента «Cedro» есть определенное семантическое значение. Так, в переводе с португальского языка слово «Cedro» означает «кедр». В переводе с испанского языка слово «Cedro» означает «кедр, кедровое дерево, можжевельник». В переводе с итальянского языка слово «Cedro» имеет значение «кедр, цитрон».

Таким образом, словесный элемент «Cedro» в первом его значении воспринимается как «кедр» или «кедровое дерево», то есть «вечнозеленое хвойное дерево семейства сосновых. Ливанский кедр. Сибирский кедр (сибирская сосна)»,

«хвойное дерево, дающее кедровые шишки или орехи» (3). Также может восприниматься потребителями в значении «можжевельник» (род вечнозелёных хвойных кустарников и деревьев семейства Кипарисовые) или «цитрон» (кустарник (или дерево) из семейства рутовых, который растет в тропическом или субтропическом климате в странах Азии и Средиземноморья.) (<https://ru.wikipedia.org>). Вариативность смысловых значений, заложенных в данное обозначение, свидетельствует о способности словесного элемента «Cedro» вызывать различные ассоциации, домысливания, трактовка смысла данного обозначения требует рассуждений. Более того, если воспринимать слово «Cedro» в его первом значении «кедр», то оно не является синонимом понятия «кедровые орешки», поскольку «кедровый орех» - это обобщённое название употребляемых в пищу семян нескольких видов растений из рода сосна, называемых кедровыми соснами (<https://ru.wikipedia.org/>).

С учетом изложенного, словесный элемент «Cedro» в отношении товаров и услуг 29, 30, 35 классов МКТУ никоим образом не может быть отнесен к категории обозначений, характеризующих товары и услуги, в связи с чем является фантазийным.

Стилизованный изобразительный элемент в оспариваемом товарном знаке не может способствовать ассоциативной связи именно с кедровой шишкой, поскольку не только у кедра есть шишки, а также у таких деревьев как, например, сосны, лиственницы, ели и т.д.

В отношении мнения лица, подавшего возражение, о том, что обозначение «Cedro» не ассоциируется с конкретным производителем и создает ложные представления о его производителе и характеристике товаров, необходимо отметить следующее.

При рассмотрении настоящего возражения коллегией было учтено отсутствие сведений о том, что иные производители аналогичной продукции используют обозначение «Cedro» для характеристики своих товаров. Представленные лицом, подавшим возражение, сведения из сети Интернет (4, 5, 9) относятся исключительно к продуктам из кедра и никоим образом не относятся к товарам 29, 30 класса МКТУ и услугам 35 класса МКТУ. В связи с чем довод лица, подавшего возражение, об

активном и широком использовании различными производителями продукции под обозначением «Cedro» и не ассоциируется с правообладателем товарного знака, является неубедительным.

Словесный элемент «Cedro», как было указано выше, является фантазийным в отношении товаров и услуг 29, 30, 35 классов МКТУ, в связи с чем нет оснований для вывода и о том, что оспариваемый товарный знак будет вводить потребителя в заблуждение относительно каких-либо характеристик товара/услуг или его изготовителя.

Указанное позволяет коллегии утверждать, что оспариваемый товарный знак по свидетельству №765374 соответствует пункту 3 статьи 1483 Кодекса.

Что же касается приведенных примеров ранее зарегистрированных товарных знаков (10), то они не содержат в своем составе элемент «Cedro» и не могут быть приняты во внимание.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 03.09.2020, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 765374.