


ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения **возражения** **заявления**



Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса 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 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454), рассмотрела поступившее 20.11.2023 возражение, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Кубань-Ти», Краснодарский край, г. Белореченск (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2022743552, при этом установила следующее.




Обозначение «» по заявке №2022743552, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 30.06.2022, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров «чай» 30 класса МКТУ.

Роспатентом 23.08.2023 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2022743552. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому

заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для заявленных товаров ввиду его несоответствия требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, так как сходно до степени смешения с товарными знаками

«  » по свидетельству № 748518, «  » по свидетельству

№ 745730, «  » по свидетельству № 748519 (приоритет: 27.06.2019), зарегистрированными на имя Акционерного общества «Жировой комбинат», г. Екатеринбург, в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ.

Кроме того, включенные в состав заявленного обозначения элементы «черный чай», «100», «пакетиков», указывающие на вид, свойства, количество товара, а также общепринятый символ ®, не обладающий различительной способностью, являются неохраняемыми (как отмечает и сам заявитель) на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Также в заключении по результатам экспертизы рассмотрен довод заявителя о том, что словесный элемент «БУКЕТ» может быть указан в качестве неохраняемого, отмечено, что слово «БУКЕТ» не является характеристикой товаров, не относится к обозначениям, не обладающим различительной способностью, в связи с чем не подпадает под действие пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 20.11.2023, заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 23.08.2023.

Доводы возражения сводятся к тому, что словесный элемент «БУКЕТ» носит исключительно информационный характер, наряду, например, с такими, как «Ассорти», «Классический», «Breakfast», и не является доминирующим. Наличие элемента «БУКЕТ» в качестве неохраняемого в силу пункта 1 статьи 1483 Кодекса на упаковке чайной продукции «АЗЕРЧАЙ» никоим образом не вводит в заблуждение потенциального потребителя относительно приобретаемой продукции

и ее принадлежности, не ассоциируется с противопоставленными товарными знаками.

Заявитель обращает внимание на отсутствие сходства заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака по звуковому (фонетическому), графическому (визуальному) и смысловому (семантическому) признакам, при этом основное и доминирующее слово в заявленном обозначении – это слово «АЗЕРЧАЙ».

По мнению заявителя, государственная регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака может быть осуществлена с указанием элементов «черный чай», «100», «пакетиков», «®», «БУКЕТ» в качестве неохраемых в силу положений пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В своем возражении заявитель настаивает на том, что словесный элемент «БУКЕТ» является характеристикой товаров, ссылается на ГОСТ Р 51074-2003 в части обязательности указания сорта чая на упаковке, а также на ГОСТ 32573-2013 в части присутствия в нем понятия «настоя чай "букет"». Кроме того, в соответствии с ранее действовавшим ГОСТ 1938-90 (1990 г.) по качественным показателям чай делят на сорта: «Букет», высший, первый, второй, третий. Также заявитель приводит пример из судебной практики, где упоминается слово «букет» по отношению к характеристикам чая (Постановление Президиума ВАС РФ № 734/09). На основании указанных документов заявитель приходит к выводу о том, что слово «букет» не одно десятилетие является общепризнанной характеристикой чая, сорта чая, вкусовых качеств, следовательно, противопоставление товарных знаков «БУКЕТ» неверно и не основано на положениях действующего законодательства.

Согласно возражению, при проведении экспертизы не учтено, что прочтение заявленного обозначения начинается с занимающего доминирующее положение слова «АЗЕРЧАЙ», и именно с него начинается восприятие товарного знака потребителем, следовательно, указанный элемент занимает доминирующее положение, в то время как слово «БУКЕТ» не занимает доминирующего положения, указано в качестве характеристика сорта чая.

На основании вышеизложенного заявитель просил отменить решение Роспатента от 23.08.2023 об отказе в государственной регистрации товарного знака и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке № 2022743552 в качестве товарного знака для всех заявленных товаров 30 класса МКТУ с указанием элементов «черный чай», «100», «пакетиков», «®», «БУКЕТ» в качестве неохранных.

С возражением представлены следующие материалы:

1. Копия заявки на государственную регистрацию товарного знака;
2. Копия уведомления о приеме и регистрации заявки;
3. Копия уведомления от 13.03.2023 о результатах проверки соответствия заявленного обозначения требованиям законодательства;
4. Копия ответа заявителя на уведомление о результатах проверки соответствия заявленного обозначения требованиям законодательства;
5. Копия решения Роспатента от 23.08.2023 об отказе в государственной регистрации товарного знака;
6. Выдержки из ГОСТ Р 51074-2003;
7. Выдержки из ГОСТ 32593-2013;
8. Выдержки из ГОСТ 1938-90;
9. Выдержки из ГОСТ 1937-90;
10. Копия Постановления Президиума ВАС РФ № 734/09.

Изучив представленные в возражении доводы, а также приложенные к нему материалы, заслушав представителя заявителя, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи (30.06.2022) заявки № 2022743552 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя упомянутый выше 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 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.

Согласно пункту 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.

Согласно пункту 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 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Согласно пункту 42 Правил 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;

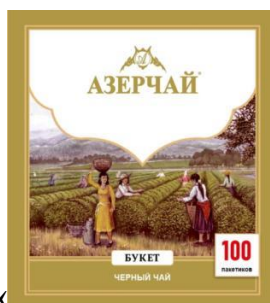
3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение;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

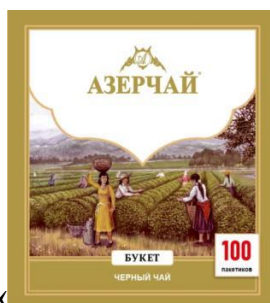
Признаки, указанные в пункте 42 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Согласно пункту 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.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке № 2022743552 заявлено



комбинированное обозначение «», включающее словесные элементы «АЗЕРЧАЙ», «БУКЕТ», «ЧЕРНЫЙ ЧАЙ», «ПАКЕТИКОВ», выполненные буквами русского алфавита, число «100», элемент ®, изобразительный элемент, размещенный над словом «АЗЕРЧАЙ», стилизованное изображение плантации,

выполненное в центре обозначения. Все элементы размещены на фоне прямоугольника. Обозначение выполнено в следующем цветовом сочетании: желто-зеленый, белый, темно-зеленый, зеленый, светло-синий, коричневый, светло-коричневый, темно-коричневый, желтый, темно-желтый, серый, светло-серый, темно-серый, красный, черный. Регистрация товарного знака по заявке № 2022743552 испрашивается в отношении товара «чай» 30 класса МКТУ.

В рамках требований пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении испрашиваемых товаров 30 класса МКТУ заявленному обозначению

противопоставлены товарные знаки «» по свидетельству № 748518,

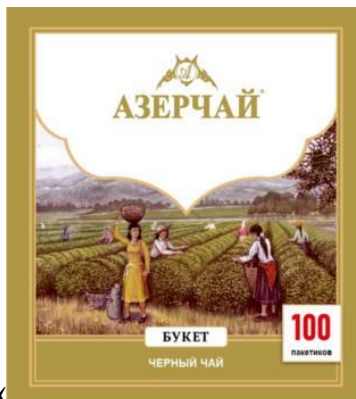
«» по свидетельству № 745730, «» по свидетельству № 748519.

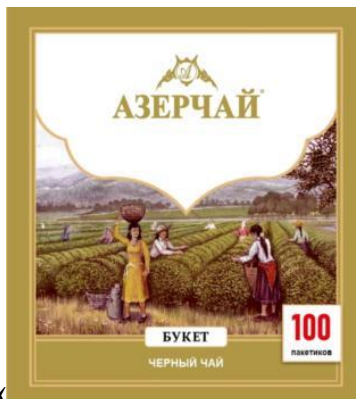
Оценка сходства заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков осуществляется по результатам их сравнения по графическому, звуковому и смысловому критериям. При этом учитывается, в отношении каких элементов имеется сходство – сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения. Сходство лишь неохранных элементов во внимание не принимается (см. пункт 162 Постановления Пленума Верховного суда Российской Федерации № 10 от 23.04.2019 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации»).

Заявитель полагает, что словесный элемент «БУКЕТ» заявленного обозначения может быть отнесен к неохранным элементам, вследствие чего его присутствие не может обеспечивать вывод о сходстве заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков в целом.

Вместе с тем те или иные элементы (в том числе слова) признаются сильными или слабыми не абстрактно. Сила элемента устанавливается: 1) в конкретном обозначении и по отношению к конкретным иным элементам этого знака; 2) применительно к конкретным товарам (например, с точки зрения описательности или с точки зрения того, является ли использование элемента обычным в отношении конкретных товаров); 3) исходя из восприятия конкретного обозначения в целом

адресной группой потребителей. Соответствующий подход отражен, например, в постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 24.06.2022 по делу № СИП-661/2021, постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 28.06.2023 по делу № СИП-985/2022.



В заявленном обозначении «», представляющим собой этикетку (лицевую сторону упаковки) прямоугольной формы, слово «АЗЕРЧАЙ», дополненное оригинальным изобразительным элементом, размещено в верхней трети обозначения, а слово «БУКЕТ», заключенное в рамку, выполненное автономно от иных словесных элементов, размещено в нижней трети этикетки и не составляет словосочетания с каким-либо иным словесным элементом. Вследствие названных особенностей положение и смысловое содержание спорного элемента оцениваются независимо от положения и смысловых значений иных слов, присутствующих в составе этикетки.

Поскольку товарный знак и этикетка предназначены для выполнения разных функций, и к ним предъявляются разные требования, то коллегия отмечает необходимость принимать во внимание особенности экспертизы обозначений, представляющих собой этикетки и полиграфические упаковки.

В частности, пространственное доминирование элемента может быть вызвано его исполнением в более крупном, чем другие элементы размере, центральным расположением в этикетке, яркой, контрастной окраской элемента, применением специальных изобразительных приемов.

В данном случае размер шрифта для исполнения слова «БУКЕТ» несколько меньший, чем размер шрифта для исполнения слова «АЗЕРЧАЙ», вместе с тем центральное и наибольшее пространственное положение в этикетке занимает

изобразительный элемент, при этом слово «БУКЕТ», как и слово «АЗЕРЧАЙ», имеет контрастное исполнение благодаря выделению для его расположения специальной плашки белого цвета.

Таким образом, индивидуализирующая функция представленного на регистрацию обозначения обеспечивается совокупностью его элементов, при этом роль слов «АЗЕРЧАЙ» и «БУКЕТ» может быть оценена как равная, поскольку потребители товаров широкого потребления, в частности, продуктов питания, постоянно сталкиваются с использованием для маркировки продукции одновременно нескольких обозначений: «основного бренда», ориентирующего относительно источника происхождения товаров (это может быть логотип компании, товарный знак в виде печати с нанесенным на него фирменным наименованием компании, или изобразительный элемент, который отсылает потребителя к определенному предприятию), а также «подбренда», который индивидуализирует конкретную линейку продукции предприятия. На практике применяются и более сложные модели «брендинга»: «родительский бренд», далее «суббренд линейки» и затем «бренд конкретного изделия». В таком случае даже небольшой по размеру элемент может способствовать его узнаванию потребителями в качестве средства индивидуализации товаров определенного лица.

С учетом названных особенностей коллегия не может заключить, что слово «БУКЕТ» играет второстепенную или поясняющую роль в составе обозначения по отношению к иным его элементам.


Следует отметить, что данных о восприятии слова «БУКЕТ» адресной группой потребителей заявитель не представлял, в то время как в отношении «силы» элемента «БУКЕТ» применительно к конкретным товарам установлено следующее.



Согласно Толковому словарю С.И. Ожегова, Н.Ю. Шведовой (см. <https://dic.academic.ru/dic.nsf/ogegova/16538>), «букет» – 1) срезанные или сорванные цветы, подобранные друг к другу (например: букет полевых цветов; букет роз; преподнести букет имениннику); 2) в переносном значении: о каких-нибудь однородных предметах, явлениях, собранных воедино (например: букет огней (в фейерверке); букет цитат; у этого ученика целый букет двоек (шутл.));

3) ароматические или вкусовые свойства чего-нибудь (например, букет чая, вина, табака, сыра).

Заявитель настаивает на признании описательности слова «БУКЕТ» как характеризующего ароматические или вкусовые свойства заявленных товаров («чай»), приводит сведения ГОСТ 32573-2013 в части присутствия в нем понятия «настоя чай "букет"», а также иных ранее изданных стандартов.

Вместе с тем коллегия обращает внимание заявителя на то, что в композиции противопоставленных товарных знаков именно слово «БУКЕТ» является основным индивидуализирующим элементом. Данные товарные знаки охраняются, в том числе, в отношении товаров «чай» 30 класса МКТУ.

Следовательно, пока в установленном порядке (статьи 1512, 1513 Кодекса) не оспорено предоставление правовой охраны товарным знакам «» по

свидетельству № 748518, «» по свидетельству № 745730, «» по свидетельству № 748519, словесный элемент «БУКЕТ» в правовом смысле представляет собой обозначение, служащее для индивидуализации товаров (статья 1477 Кодекса).

Таким образом, коллегия не может сделать вывод об описательности спорного элемента, поскольку такой вывод предопределяет отсутствие охраноспособности товарных знаков иного лица в отсутствие предоставления их правообладателю возможности защитить свои права.

Принимая во внимание все вышесказанное, словесный элемент «БУКЕТ» не может рассматриваться как неохраняемый элемент заявленного обозначения.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков показал, что присутствие в их составе совпадающего слова «БУКЕТ» обеспечивает наличие признаков фонетического (наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений;

вхождение одного обозначения в другое), смыслового (совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение) и графического (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) сходства.

Не может быть признано полное отсутствие сходства обозначений при наличии одного полностью совпадающего словесного элемента, являющегося единственным словесным элементом противопоставленного товарного знака и одним из словесных элементов спорного товарного знака. Наличие в сравниваемых товарных знаках тождественного словесного элемента свидетельствует о том, что определенная степень сходства сравниваемых обозначений имеется. Аналогичный подход отражен в постановлениях президиума Суда по интеллектуальным правам от 21.05.2018 по делу № СИП-210/2017, от 26.11.2018 по делу № СИП-147/2018, от 25.01.2019 по делу № СИП-261/2018, от 11.07.2019 по делу № СИП-21/2019, от 25.12.2019 по делу № СИП-137/2018, от 31.03.2021 по делу № СИП-569/2020, от 28.06.2023 по делу № СИП-985/2022.

Следует отметить, что критерий общего зрительного впечатления в данном случае не может выступать в качестве определяющего, поскольку восприятие противопоставленных товарных знаков обуславливается элементом «БУКЕТ», в то время как иные их элементы служат фоном для размещения основного элемента (рамки), дополнительно акцентируют на нем внимание (стилизованные изображения букета цветов) или выведены из правовой охраны (слова «ГРУППА КОМПАНИЙ»), поскольку не выполняют индивидуализирующей функции.

Коллегия учитывает присутствие в составе заявленного обозначения иных элементов (в том числе, изобразительных элементов и слова «АЗЕРЧАЙ»), которые снижают степень сходства сравниваемых обозначений, однако смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения (см. пункт 162 Постановления

Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации»).

Заявитель не оспаривает установленную Роспатентом однородность товаров, представленных в перечнях заявленного обозначения и товарных знаков по свидетельствам №№ 748518, 745730, 748519.

Заявленные товары идентичны товару «чай», присутствующему в перечнях свидетельств №№ 748518, 745730, 748519, а также однородны по роду, назначению, кругу потребителей и условиям реализации, в частности, таким товарам противопоставленных регистраций №№ 748518, 745730, 748519, как «ароматизаторы для напитков, за исключением эфирных масел; ароматизаторы кофейные; заменители кофе; заменители кофе растительные; какао; кофе; кофе-сырец; напитки какао-молочные; напитки кофейно-молочные; напитки кофейные; напитки на базе какао; напитки на основе ромашки; напитки чайные; напитки шоколадно-молочные; напитки шоколадные; настои нелекарственные; цветы или листья, используемые в качестве заменителей чая; цикорий [заменитель кофе]; чай; чай со льдом».

Поскольку установлена идентичность товаров «чай», а также большинство признаков однородности при сравнении иных упомянутых выше товаров, то следует констатировать высокую степень однородности, что с учетом ранее установленного сходства обозначений приводит к выводу о невозможности регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении испрашиваемых товаров 30 класса МКТУ, поскольку оно не соответствует для этих товаров подпункту 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 20.11.2023, оставить в силе решение Роспатента от 23.08.2023.