

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 28.04.2023 возражение, поданное Интерконтинентал Грейт Брэндс ЛЛК, Соединенные Штаты Америки (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) о государственной регистрации товарного знака (знака обслуживания) по заявке № 2021761571, при этом установлено следующее.


Словесное обозначение «**МАНГО-ОРАНЖ ТВИСТ**» по заявке № 2021761571, поданной 24.09.2021, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров 05 и 30 классов МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Роспатентом принято решение от 06.03.2023 о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2021761571 в отношении заявленных товаров 05 класса МКТУ – *«конфеты лекарственные»* с указанием слов «МАНГО-ОРАНЖ» в качестве неохраняемых элементов. В отношении заявленных товаров 30 класса МКТУ (*«нелекарственные кондитерские изделия; шоколад; изделия кондитерские шоколадные; изделия кондитерские сахаристые; изделия кондитерские замороженные; мороженое; лед пищевой; десерты замороженные [кондитерские изделия]; десерты [кондитерские изделия]; десерты охлажденные [кондитерские изделия]; изделия кондитерские из сладкого теста, преимущественно с начинкой,*

печенье; хлебобулочные изделия; чизкейки [творожные торты]; пончики; вафли; леденцы; конфеты; резинки жевательные; печенье; брауни [шоколадные пирожные]; спреды на основе шоколада; замороженный йогурт; изделия из теста; продукты зерновые; хлопья для завтраков [продукты зерновые]; попкорн; сорбет [мороженое]; мед; пудинги [запеканки]; закуски легкие в виде попкорна или хрустящей кукурузы; закуски легкие на основе кукурузы, риса, ячменя, ржи или мучных изделий») в регистрации товарного знака отказано.

В заключении по результатам экспертизы заявленного обозначения, являющемся неотъемлемой частью решения Роспатента от 06.03.2023, установлено, что входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «МАНГО-ОРАНЖ» (где «Манго» – это плод мангового дерева индийского происхождения, см. https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_culinary/2999/Манго, «Оранж» транслитерация английского слова «Orange» – апельсин, древесное растение рода цитрус, плодовоовощная культура, см. <https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc1p/5734>) не обладает различительной способностью и является не охраняемым элементом на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку указывает на вид и назначение товаров.

Кроме того, установлено, что заявленное обозначение не соответствует пункту 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку сходно до степени смешения с товарным знаком

«» по свидетельству № 294717 (приоритет: 08.01.2002), зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью «КДВ Яшкино», Кемеровская обл., пгт. Яшкино, в том числе, в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 28.04.2023 поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 06.03.2023.

В своем возражении заявитель отметил следующее:

- заявленное обозначение «МАНГО-ОРАНЖ TWIST» представляет собой транслитерацию буквами кириллического алфавита английского словосочетания «MANGO-ORANGE TWIST»;

- английское словосочетание «MANGO-ORANGE TWIST», звуковой калькой которого является заявленное обозначение, подразумевает, что это комбинация слов, связанных между собой грамматически и по смыслу и выражающих при этом единое понятие или представление;

- в целом английское словосочетание «MANGO-ORANGE TWIST», звуковой калькой которого является заявленное обозначение, переводится на русский язык как «МАНГОВО-АПЕЛЬСИНОВЫЙ ИЗГИБ» или «МАНГОВО-АПЕЛЬСИНОВОЕ СКРУЧИВАНИЕ», следовательно, заявленное обозначение должно получить правовую охрану в целом без дискламации элемента «МАНГО-ОРАНЖ»;

- правоприменительная практика подтверждает позицию заявителя, например, в случаях с зарегистрированными товарными знаками «**Mango Tango**» по свидетельству № 147324 (переводится как «манговое танго»), «**MANGO MACHINE**» по свидетельству № 691411 (переводится как «манговая машина»), «**MANGO N' FRIENDS**»

(переводится как «манго и друзья»), «» по свидетельству № 776517

(переводится как «манговая мышь»), «**ORANGE BLACK**» по свидетельству № 646815 (переводится как «апельсиновый черный»), «**ORANGE SPLASH**» по международной регистрации № 1191214 (переводится как «апельсиновый всплеск / фурор»), «**RED MANGO**» по свидетельству № 546638, «**HADON MANGO**» по свидетельству № 744801 и др.;

- при отказе в признании охраноспособным элемента «МАНГО-ОРАНЖ» не учтено, что такое слово отсутствует в словарном фонде русского языка, а значит, вывод о его неохраноспособности противоречит действующему законодательству;

- если для формулировки описательной характеристики товара требуются дополнительные рассуждения, домысливания, ассоциации, тогда следует признать, что анализируемый элемент не является описательным;

- ранее элементу «ОРАНЖ», отсутствующему в русском языке, многократно предоставлялась правовая охрана, а также такая охрана предоставлялась и слову «МАНГО» если оно было частью фантазийного понятия, например, «РАЙСКОЕ МАНГО» (свидетельство № 443005) или «МАНГО МАНИЯ» (свидетельство № 570879);

- например, для товаров 32 класса МКТУ зарегистрирован товарный знак « **апельсиновое манго** » по свидетельству № 619155, а для товаров 30 класса МКТУ были зарегистрированы такие товарные знаки, как « **Оранж** » по свидетельству № 187933, « **ОРАНЖ ТРИ** » по свидетельству № 556722, « **Манго танго** » по свидетельству № 147325, « **РИО-ДЕ-МАНГО** » по свидетельству № 596755, « **ЯЗЫК-МАНГО** » по свидетельству № 708179;


- заявитель также приводит примеры регистраций товарных знаков со словом «TWIST», где это слово используется в сочетании с прилагательными, обозначающими съедобные продукты, а итоговые словосочетания расценены как фантазийные понятия, а именно: « **ОРЕХОВЫЙ ТВИСТ** » по свидетельству № 231313, « **КАРАМЕЛЬНЫЙ ТВИСТ** » по свидетельству № 704382;

- по другим заявкам заявителя в отношении подобных обозначений «MINT TWIST» и «MINT TWIST» приняты решения о регистрации без дискламации прилагательных;




- заявленное обозначение не является сходным до степени смешения с противопоставленным товарным знаком « **ТВИСТ** » по свидетельству № 294717 по фонетическому, семантическому и визуальным признакам сходства обозначений;


- в русском языке слово «ТВИСТ» означает ритмический парный танец американского происхождения с характерными движениями бёдер, вошедший в моду среди молодёжи в 60-х гг. XX века, и графическое противопоставленного товарного знака поддерживает соответствующее смысловое значение, поскольку буквы в нем не расположены четко в ряд, а словно «пляшут»;

- при столкновении с заявленным обозначением в кириллическом написании потребитель с очень высокой долей вероятности поймет, что это просто калька английского словосочетания «MANGO-ORANGE TWIST», которое переводится и воспринимается как «МАНГОВО-АПЕЛЬСИНОВЫЙ ИЗГИБ» или «МАНГОВО-АПЕЛЬСИНОВОЕ СКРУЧИВАНИЕ»;

- само по себе фонетическое вхождение противопоставленного товарного знака «» в состав заявленного словосочетания не может служить основанием для противопоставления;

- практика показывает, что существует большое число товарных знаков третьих лиц, в которые входит словесный элемент «ТВИСТ / TWIST», например:

ОРЕХОВЫЙ
« ТВИСТ » по свидетельству № 231313, «» по международной регистрации № 789380, « Merendinka twist – biskwit » по свидетельству № 368343, « ВЕЧЕРНИЙ ТВИСТ » по свидетельству № 382255, «HAPPY TWIST» по свидетельству № 578484, « TWIST LICK DUNK» по международной регистрации № 1425449
« КАРАМЕЛЬНЫЙ ТВИСТ » по свидетельству № 704382, «» по международной регистрации № 1469122, «Волшебный твист» по международной регистрации № 1469123, « Mamba Волшебный твист » по международной регистрации № 1470280,
«» по свидетельству № 775109, «ШОКОТВИСТ» по свидетельству № 685446;

- столь большое число регистраций, в которые фонетически входит противопоставленный товарный знак «», не может свидетельствовать о случайной ошибке эксперта;

- вышеперечисленные регистрации отражают многолетний системный подход Роспатента, в соответствии с которым слово «ТВИСТ» / «TWIST» рассматривается как слабый элемент с низкой различительной способностью;

- обжалуемое решение нарушает единообразие такого подхода, поскольку сделан ошибочный вывод о том, что «ТВИСТ» – это сильный элемент заявленного

обозначения, а другой словесный элемент «МАНГО-ОРАНЖ» является описательным элементом и полностью лишен различительной способности;

- заявитель уже является правообладателем товарного знака, включающего словесный элемент «TWIST», а именно, знака по международной регистрации № 1425449, охраняемого на территории Российской Федерации;

- аффилированная с заявителем компания является правообладателем товарного знака «**TWIST**» по свидетельству № 140454, имеющего приоритет, более ранний, чем дата приоритета противопоставленной регистрации, который противопоставлялся при экспертизе заявленного обозначения в связи с чем заявитель представил письменное согласие правообладателя;

- с позиции бизнеса и Федерального закона Российской Федерации от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», аффилированные компании выступают в гражданском обороте как одно лицо и как общий источник происхождения товаров;

- при регистрации иных товарных знаков тем же лицом административный орган связан своими выводами, сделанными в отношении одинаковых элементов товарных знаков, на что неоднократно указывал Суд по интеллектуальным правам.

На основании изложенного заявитель просил изменить решение Роспатента от 06.03.2023 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака без дискламации словесного элемента «МАНГО-ОРАНЖ» в отношении всех заявленных товаров 05 и 30 классов МКТУ.

К возражению приложены следующие материалы:

- (1) копия оспариваемого решения;
- (2) значение слова «твист» из онлайн словаря;
- (3) значения слов «mango», «orange», «twist» из онлайн словаря;
- (4) распечатки сведений в отношении товарных знаков, упомянутых в возражении;
- (5) распечатка сведений о группе компаний.

В ходе рассмотрения возражения коллегией было отмечено, что словесный элемент «МАНГО-ОРАНЖ» заявленного обозначения имеет пространственное

доминирование по отношению к другому словесному элементу «ТВИСТ», в связи с чем признание первого неохраняемым влечет несоответствие заявленного обозначения в целом пункту 1 статьи 1483 Кодекса. Заявителю было предложено представить свое мнение по указанному мотиву коллегии.

Заявитель представил свои письменные пояснения, которых обратил внимание на свое несогласие с выводом о возможности признания элемента «МАНГО-ОРАНЖ» в качестве неохраняемого. При этом заявитель уведомил об оплате пошлины за регистрацию товарного знака в соответствии с уже принятым решением о регистрации, вследствие чего решение Роспатента от 06.03.2023 оспаривается заявителем только в той части, в которой принято решение об отказе в регистрации товарного знака. Согласно практике Суда по интеллектуальным правам, уплата пошлины за регистрацию товарного знака в части первоначально заявленного объема правовой охраны не означает согласие заявителя с решением административного органа и не лишает его права на обжалование такого решения.

Дополнительно в пояснениях заявитель указал на то, что заявленное обозначение представляет собой звуковую кальку от словосочетания, что делает недопустимым дробление обозначения на отдельные словесные составляющие.

Заявитель привел правила грамматики английского языка в качестве обоснования того, что обозначение «MANGO-ORANGE TWIST» является словосочетанием, то есть грамматически и семантически связанной конструкцией.

По мнению заявителя, признание элемента «МАНГО-ОРАНЖ» неохраняемым и занимающим доминирующее положение нарушает принцип законных ожиданий.

Дополнительно заявителем представлены следующие материалы:

(6) платежное поручение об уплате пошлины за регистрацию товарного знака по заявке № 2021761571;

(7) справочная информация существительных в форме определения в английском языке.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия установила следующее.

С учетом даты (24.09.2021) подачи заявки № 2021761571 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака 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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572 (далее – Правила).

В соответствии с абзацем первым и подпунктом 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 указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

В соответствии с абзацем шестым пункта 1 статьи 1483 Кодекса 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.

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 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.

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 «**МАНГО-ОРАНЖ ТВИСТ**» по заявке № 2021761571 является словесным, выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита в одну строку. Правовая охрана испрашивалась в отношении товаров 05 и 30 классов МКТУ, приведенных в заявке.

Оспариваемым решением Роспатента в регистрации заявленного обозначения отказано в отношении заявленных товаров 30 класса МКТУ связи с его несоответствием требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса. При этом элемент «МАНГО-ОРАНЖ» признан неохраняемым элементом товарного знака.

Анализ заявленного обозначения показал следующее.

Как справедливо указано в оспариваемом решении, «МАНГО» – плод мангового дерева индийского происхождения, см. https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_culinary/2999/Манго. «ОРАНЖ» – транслитерация английского слова «Orange» – апельсин, древесное растение рода цитрус, плодовоовощная культура, см. <https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc1p/5734>).

Сочетание указанных слов «МАНГО-ОРАНЖ» действительно способно восприниматься в значении «мангово-апельсиновый».

При этом слово «ТВИСТ» означает умеренно быстрый, ритмический парный танец или музыка такого танца (см. Словарь Ефремовой, <https://dic.academic.ru>).

Для оценки того, соответствует ли обозначение (элементы обозначения) требованиям подпункта 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса, необходимо учитывать его


(их) смысловое содержание, а также те виды товаров, в отношении которых испрашивается предоставление ему правовой охраны.

С учетом сказанного восприятие спорного элемента «МАНГО-ОРАНЖ», определяемое по отношению к товарам заявленного перечня в большей степени сводится к значению «мангово-апельсиновый», что не отрицается заявителем.

На запоминание образа заявленного обозначения элемент «МАНГО-ОРАНЖ» оказывает существенное влияние, так как он образует единую смысловую конструкцию с существительным «ТВИСТ».

С учетом изложенного исключение данного элемента из правовой охраны не может быть осуществлено в рамках требований пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Что касается установленного оспариваемым решением несоответствия заявленного обозначения пункту 6 статьи 1483 Кодекса, то коллегия отмечает следующее.

Противопоставленный товарный знак «  » по свидетельству № 294717 (приоритет от 08.01.2002) является комбинированным, представляет собой словесный элемент «ТВИСТ», выполненный оригинальным шрифтом буквами русского алфавита. Противопоставленный знак зарегистрирован в отношении товаров 29, 30 классов МКТУ.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака показал следующее.

Прежде всего, следует отметить полное фонетическое вхождение противопоставленного товарного знака в заявленное обозначение «МАНГО-ОРАНЖ ТВИСТ», что приводит также к наличию совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях, одинаковому расположению совпадающих звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу, наличию совпадающих слогов и их расположению. Дополнительные слова «МАНГО-ОРАНЖ» удлиняют звукоряд и обуславливают присутствие новых звуков и звукосочетаний, однако фонетический признак сравнения в данном случае не является определяющим, поскольку сравниваемые обозначения являются значимыми.

С точки зрения смыслового признака сходства, следует констатировать неубедительность довода заявителя о возможности различного восприятия одного и того же слова «ТВИСТ» в зависимости от того, составляет ли оно с каким-то иным словом словосочетание.

Так, словосочетание «МАНГО-ОРАНЖ ТВИСТ» не является устойчивым, поэтому нет никаких оснований полагать, что в составе данного словосочетания слово «ТВИСТ» приобретет для российского потребителя иное значение, нежели то, которое является наиболее очевидным (танец или музыка такого танца).

Таким образом, имеет место подобие заложенных в обозначениях понятий, идей и совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение. Присутствующие слова «МАНГО-ОРАНЖ» качественным образом не меняют восприятие слова «ТВИСТ», вследствие чего не обуславливают несходство обозначений по смысловому признаку.

Довод заявителя о слабости словесного элемента «ТВИСТ», предназначенного для маркировки товаров 30 класса МКТУ, неубедителен, поскольку приведенные в качестве примеров товарные знаки имеют разное смысловое значение, не иллюстрируют второстепенную роль данного слова в составе обозначений.

Что касается визуального признака, то в данном случае имеется совпадение алфавита, буквами которого выполнены слова. Однако, этот признак не является превалирующим.

Резюмируя изложенный анализ, коллегия приходит к выводу о сходстве в целом заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака.

Оспариваемым решением отказано в регистрации заявленного обозначения для следующих товаров 30 класса МКТУ: *«нелекарственные кондитерские изделия; шоколад; изделия кондитерские шоколадные; изделия кондитерские сахаристые; изделия кондитерские замороженные; мороженое; лед пищевой; десерты замороженные [кондитерские изделия]; десерты [кондитерские изделия]; десерты охлажденные [кондитерские изделия]; изделия кондитерские из сладкого теста, преимущественно с начинкой, печенье; хлебобулочные изделия; чизкейки*

[творожные торты]; пончики; вафли; леденцы; конфеты; резинки жевательные; печенье; брауни [шоколадные пирожные]; спреды на основе шоколада; замороженный йогурт; изделия из теста; продукты зерновые; хлопья для завтраков [продукты зерновые]; попкорн; сорбет [мороженое]; мед; пудинги [запеканки]; закуски легкие в виде попкорна или хрустящей кукурузы; закуски легкие на основе кукурузы, риса, ячменя, ржи или мучных изделий».

Противопоставленный товарный знак зарегистрирован, в частности, в отношении товаров «ароматизаторы, бисквиты, вафли, изделия кондитерские из сладкого теста, преимущественно с начинкой, изделия кондитерские мучные, изделия макаронные, изделия пирожковые, йогурт замороженный, крекеры, лапша, масса сладкая молочная для кондитерских изделий (заварной крем), мороженое, печенье, пироги, пряники, сладкое сдобное тесто для кондитерских изделий, торты фруктово-ягодные, украшения съедобные для кондитерских изделий из сладкого сдобного теста» 30 класса МКТУ.

Большинство товаров 30 класса МКТУ, приведенных в перечнях заявки № 2021761571 и свидетельства № 294717, однородны по роду, виду, назначению, условиям реализации, кругу потребителей, что не оспаривалось заявителем.

Вместе с тем товары «мед» и «продукты зерновые; хлопья для завтраков [продукты зерновые]; попкорн; закуски легкие в виде попкорна или хрустящей кукурузы; закуски легкие на основе кукурузы, риса, ячменя, ржи» заявленного перечня не однородны противопоставленным товарам, являющимся изделиями кондитерскими, включая мороженое и мучные изделия, поскольку являются товарами иных родовых групп (продукты пчеловодства, продукты зерновые), как следствие, они имеют разные вид, круг потребителей, не являются взаимозаменяемыми или взаимодополняемыми.

Таким образом, заявленное обозначение может быть признано соответствующим пункту 6 статьи 1483 Кодекса в отношении названной части товаров 30 классов МКТУ, признанных неоднородными товарами противопоставленного перечня.

Относительно ссылок заявителя на более ранние права на иные обозначения следует отметить, что в рамках возражения оценивается правомерность принятого Роспатентом решения, а иные регистрации товарных знаков не относятся к предмету рассмотрения.

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

удовлетворить возражение, поступившее 28.04.2023, изменить решение Роспатента от 06.03.2023 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2021761571.