

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 возражение, поступившее 06.10.2022, поданное компанией «ДАВИДЕ КАМПАРИ - МИЛАНО Н.В.», Нидерланды (далее - заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) от 06.06.2022 о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1602721 в отношении товаров 32 и услуг 43 классов МКТУ, при этом установлено следующее.

Правовая охрана на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1602721, произведенной Международным Бюро ВОИС 08.04.2021 на имя заявителя, с датой конвенционного приоритета от 09.10.2020 испрашивалась в отношении товаров 32, услуг 43 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Знак по международной регистрации № 1602721 представляет собой

CRODINO

комбинированное обозначение «  » в цветовом сочетании: «красный, желтый, белый».

Решение Роспатента от 06.06.2022 о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1602721 в отношении товаров и услуг было основано на предварительном отказе от 21.10.2021, в соответствии с которым экспертизой установлено следующее:

- знак по международной регистрации № 1602721 не соответствует требованиям пункта 1 (3) статьи 1483 Кодекса в отношении всех товаров 32 класса МКТУ;
- словесный элемент «BIONDO» знака по международной регистрации № 1602721 относится к лексике итальянского языка и в переводе на русский язык означает: блондин, белокурый (см. словарь Мультитран); также при указании транслитерации знака, указанной заявителем «BIONDO» – «BLOND» (белокурый, светлый);
- принимая во внимание приведенный выше перевод и перечень заявленных товаров 32 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны знаку по международной регистрации № 1602721 элемент «BIONDO» характеризует заявленные товары 32 класса МКТУ, указывая на их свойства. Данное мнение подтверждается информацией об описании товара с сайта заявителя <https://crodino.com/10cl-biondo/> - COLOR - Blond, deeply yellow with orange reflections (ЦВЕТ Блондин, темно-желтый с оранжевыми отблесками).

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступило 06.10.2022 возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 06.06.2022.

Доводы возражения, поступившего 06.10.2022, сводятся к следующему:

- экспертиза не разъясняет, в чем конкретно заключается описательность элемента «BIONDO» и на какие характеристики товаров 32 класса МКТУ данный элемент может указывать;
- заявленный комбинированный знак представляет собой словосочетание, состоящее из фантазийного слова «CRODINO», не имеющего смыслового содержания, и слова «BIONDO», в переводе с итальянского языка означающего: «белокурый», «светло-русый», «блондин». Слово «BIONDO» выполнено белыми буквами на фоне произвольной геометрической фигуры желтого цвета;
- в графе 566 публикации рассматриваемой международной регистрации № 1602721 приводится перевод заявленного знака в целом: «Блондин Кродино» или «белокурый Кродино»;

- прилагательное итальянского языка «Biondo» лингвистически является характеристикой исключительно цвета волос и не несет никакой смысловой нагрузки относительно характеристик товара;
- «Biondo» может восприниматься в значении «светлый», характеризую свойства напитков 32 класса МКТУ. Данное смысловое содержание имеет другое прилагательное итальянского языка, а именно - «chiaro»;
- ошибочно восприятие элемента «Biondo» как слова «Bianco», означающее в переводе на русский язык «белый». Например, «vino bianco» - «белое вино». Словесные элементы «Biondo» и «Bianca» имеют не только смысловые различия, но и фонетические, и визуальные;
- из судебной практики следует, что недопустима регистрация в качестве товарных знаков только тех слов различных иностранных языков, которые имеют прямой и однозначный перевод;
- у словосочетания «CRODINO BIONDO» в целом и у слова «BIONDO» в отдельности отсутствует прямой и однозначный перевод в отношении заявленных товаров 32 класса МКТУ;
- потребителю требуются дополнительные рассуждения и домысливание, что исключает возможность признания описательного характера спорного элемента в отношении заявленных товаров 32 класса МКТУ.

В возражении изложена просьба об отмене решения Роспатента и предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1602721 в целом, без каких-либо ограничений, в том числе в отношении всех товаров 32 класса МКТУ.

Изучив материалы дела, выслушав лиц, присутствующих при рассмотрении возражения, поступившего 06.10.2022, коллегия установила следующее.

С учетом даты конвенционного приоритета (09.10.2020) знака по международной регистрации № 1602721 правовая база для оценки его охраноспособности 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 20.07.2015 № 482, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, рег. № 38572, и введенные в действие 31.08.2015 г. (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов:

- 1) вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида;
- 2) являющихся общепринятыми символами и терминами;
- 3) 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;
- 4) представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.

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.

В соответствии с подпунктом 1.1 статьи 1483 Кодекса положения пункта 1 статьи 1483 Кодекса не применяются в отношении обозначений, которые:

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

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся: простые геометрические фигуры, линии, числа; отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово; общепринятые наименования; реалистические или схематические изображения товаров, заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров; сведения, касающиеся изготовителя

товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся также обозначения, которые на дату подачи заявки утратили такую способность в результате широкого и длительного использования разными производителями в отношении идентичных или однородных товаров, в том числе в рекламе товаров и их изготовителей в средствах массовой информации.

При этом устанавливается, в частности, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы вошедшими во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида.

Проверяется также, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы:

- общепринятыми символами, характерными для отраслей хозяйства или области деятельности, к которым относятся содержащиеся в перечне товары, для которых испрашивается регистрация товарного знака;
- условными обозначениями, применяемыми в науке и технике;
- общепринятыми терминами, являющимися лексическими единицами, характерными для конкретных областей науки и техники.

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 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.

Знак по международной регистрации № 1602721 представляет собой

CRODINO

комбинированное обозначение «  ». Предоставление правовой охраны знаку по международной регистрации № 1602721 на территории Российской Федерации испрашивалось в отношении товаров 32, услуг 43 класса МКТУ, указанных в перечне, в цветовом сочетании: «красный, желтый, белый».

Решение Роспатента от 06.06.2022 оспаривается в части несоответствия словесного элемента «BIONDO» требованиям пункта 1 (3) статьи 1483 Кодекса. Заявитель считает, что словесный элемент «BIONDO» знака по международной регистрации № 1602721 обладает фантазийным характером в отношении заявленных товаров 32 класса МКТУ и подлежит правовой охране.

В отношении несоответствия словесного элемента «BIONDO» знака по международной регистрации № 1602721 требованиям пункта 1 (3) статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.

Согласно общедоступным словарям и справочникам словесный элемент «BIONDO» в переводе с итальянского языка на русский язык означает: «белокурый, светло-русый; блондин; белокурый (светло-русый) цвет (волос)» (см. электронные словари: <https://www.online-translator.com/translation/italian-russian/BIONDO>, <https://translate.academic.ru/>).

Заявленные товары 32 класса МКТУ *«beer; beer-based cocktails; cocktails, non-alcoholic; aperitifs, non-alcoholic; seltzer water; mineral waters; non-alcoholic fruit juice beverages; energy drinks; essences for making beverages; must; pastilles for effervescing beverages; powders for effervescing beverages; non-alcoholic preparations for making beverages; syrups for beverages; juices; vegetable juices [beverages]; soft drinks» («ниво;*

коктейли на основе пива; коктейли безалкогольные; аперитивы безалкогольные; сельтерская вода; минеральные воды; безалкогольные напитки из фруктовых соков; энергетические напитки; эссенции для приготовления напитков; сусло; пастилки для шипучих напитков; порошки для шипучих напитков; безалкогольные препараты для приготовления напитков; сиропы для напитков; соки; овощные соки [напитки]; безалкогольные напитки») представляют собой пивную продукцию, безалкогольные напитки, а также составы для их приготовления.

Таким образом, словесный элемент «BIONDO» в силу своего смыслового значения в отношении всех заявленных товаров 32 класса МКТУ представляет собой указание на их цветовую характеристику (светло-русый, пшеничный, медовый, коричневый цвет, оттенок), то есть обладает описательным характером по отношению к ним, в связи с чем, указывает на их свойства.

Каких-либо иных семантических образов словесный элемент «BIONDO» знака по международной регистрации № 1602721 не вызывает, его смысл в качестве указания на цвет товаров 32 класса МКТУ очевиден и домысливания не требует.

Довод заявителя о том, что знак по международной регистрации № 1602721 переводится как «Блондин Кродино» или «белокурый Кродино» является неубедительным, поскольку элементы «BIONDO» и «CRODINO» имеют разное шрифтовое, цветовое и пространственное исполнение в заявленном знаке и не формируют устойчивого словосочетания с точки зрения лексики и грамматики итальянского языка. Довод о том, что значение слова «BIONDO» относится только к цвету волос, также является несостоятельным. Предоставление правовой охраны знаку по международной регистрации № 1602721 заявлено в отношении товаров 32 класса МКТУ, которые обладают каким-либо цветом, в том числе светло-русый (пшеничный, медовый, коричневым) цветом, оттенком. Обратного материалами возражения не доказано.

Документов, свидетельствующих о приобретенной различительной способности знака по международной регистрации № 1602721 со словесным элементом «BIONDO» в отношении товаров 32 класса МКТУ в материалах дела не имеется.

В связи с чем, у коллегии есть основания полагать, что доводы экспертизы в части признания словесного элемента «BIONDO» неохраняемым элементом в составе знака по международной регистрации № 1602721 в отношении всех товаров 32 класса МКТУ в связи с его несоответствием пункту 1 (3) статьи 1483 Кодекса является правомерным.

Таким образом, правовых оснований для отмены решения Роспатента от 06.06.2022 у коллегии не имеется.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 06.10.2022, оставить в силе решение Роспатента от 06.06.2022.