

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

Коллегия палаты по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса 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 от 26.02.2015, поданное ЗАО «Торговый дом «Перекресток», Москва (далее - заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) от 28.04.2014 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2012725422, при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака по заявке №2012725422 (дата подачи заявки 25.07.2012) испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 32 класса МКТУ «лимонады; напитки безалкогольные».

Согласно описанию, приведенному в заявке, в качестве товарного знака заявлено



комбинированное обозначение , состоящее из колберетки желтого цвета с оливковой окантовкой, на которой расположен словесный элемент «СОВЕТСКИЙ», выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита, и прямоугольной этикетки также желтого цвета с оливковой окантовкой снизу и сверху, на фоне которой в пятиугольнике между изображением куклы

Буратино и половинки лимона помещен словесный элемент «Лимонад», выполненный оригинальным шрифтом, стилизованным под рукописный текст. На кольеретке под словом «СОВЕТСКИЙ» расположена окружность с двойной окантовкой. Между окантовкой по всей окружности находятся словесные элементы «настоящие лимонады», «вкус на все времена».

Правовая охрана товарного знака испрашивается в белом, желтом, красном, зеленом, оливковом, черном цветовом сочетании.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2012725422 было принято 28.04.2014. Основанием для принятия этого решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта б статьи 1483 Кодекса.

Указанное мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения:

- с комбинированным товарным знаком по свидетельству №203638, ранее зарегистрированным на имя другого лица в отношении однородных товаров 32 класса МКТУ;

- с ранее заявленным на регистрацию на имя другого лица товарным знаком со словесным элементом «СОВЕТСКИЙ» по заявке №2012722903 в отношении однородных товаров 32 класса МКТУ.

В заключении по результатам экспертизы также отмечено, что словесные элементы «ЛИМОНАД», «настоящие лимонады» являются неохранными элементами на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, как указывающие на свойства и состав сырья.

В возражении от 26.02.2015, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности, заявитель выразил свое несогласие с указанным решением и привел следующие доводы в обоснование своей позиции.

Заявитель выразил согласие с включением словесного элемента «ЛИМОНАД» в состав товарного знака в качестве неохраняемого элемента и скорректировал перечень товаров 32 класса МКТУ, ограничив его только товаром «лимоаады».

Заявитель отметил, что по противопоставленной заявке №2012722903 вынесено решение об отказе в регистрации товарного знака.

Что касается противопоставленного товарного знака по свидетельству №203638, то, по мнению заявителя, он не является сходным до степени смешения с заявленным обозначением. Само по себе изображение Буратино не обладает высокой различительной способностью для товаров 32 класса МКТУ, что подтверждается значительным количеством товарных знаков, принадлежащих различным лицам, и безалкогольных напитков, выпускаемых различными производителями, на этикетках которых нанесены изображения Буратино, отличающиеся между собой авторскими рисунками.

По мнению заявителя, потребитель ассоциирует изображение Буратино на этикетке безалкогольных напитков с названием лимонада.

Заявитель полагает, что изображение Буратино не обладает различительной способностью и может быть исключено из правовой охраны товарного знака наряду со словесным элементом «ЛИМОНАД».

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и предоставить правовую охрану заявленному обозначению в качестве товарного знака.

На заседании, состоявшемся 06.07.2015, коллегия, руководствуясь пунктом 4.8 Правил ППС, указала заявителю на дополнительное обстоятельство, препятствующее государственной регистрации товарного знака по заявке №2012725422, а именно: на сходный товарный знак по свидетельству №490429, ранее зарегистрированный на имя другого лица в отношении однородных товаров 32 класса МКТУ «минеральные и газированные воды и прочие безалкогольные напитки».

В соответствии с абзацами 2 и 3 пункта 4.8 Правил ППС коллегия ознакомила заявителя с вышеуказанными дополнительными обстоятельствами и предоставила ему возможность для представления своих соображений.

Воспользовавшись предоставленным правом, заявитель устно выразил свою позицию на заседании коллегии, состоявшемся 11.09.2015.

Заявитель не отрицает сходство заявленного обозначения с противопоставленным товарным знаком, однако полагает, что рассмотрение возражения может быть отложено в связи с тем обстоятельством, что Арбитражным судом города Москвы принято к производству исковое заявление правообладателя противопоставленного товарного знака к заявителю.

Однако коллегия отказала в просьбе о переносе рассмотрения возражения, сочтя его нецелесообразным, поскольку рассмотрение иска правообладателя противопоставленного товарного знака не имеет прямого отношения к данному возражению и способно затянуть его рассмотрение на неопределенно долгое время.

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

С учетом даты (25.07.2012) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 за №32, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (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, в частности, 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 (2.3.2.3) Правил к обозначениям, характеризующим товары, относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указание свойств товаров (в том числе носящие хвalebный характер), указания материала или состава сырья.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

В соответствии с требованиями пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с:

1) товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана или не признана отозванной;

2) 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 (14.4.2) Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно пункту (14.4.2.1) Правил при проведении поиска на тождество и сходство до степени смешения не учитываются также заявки, по которым приняты решения об отказе, возможность оспаривания которых исчерпана.

Согласно пункту (14.4.2.4) Правил комбинированные обозначения сравниваются:

- с комбинированными обозначениями;
- с объемными обозначениями;
- с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах (14.4.2.2.), (14.4.2.3) настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Согласно пункту (14.4.3) Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. Для

установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Как указано выше, заявленное обозначение представляет собой комбинированное



обозначение , состоящее из кольеретки желтого цвета с оливковой окантовкой, на которой расположен словесный элемент «СОВЕТСКИЙ», выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита, и прямоугольной этикетки также желтого цвета с оливкой окантовкой снизу и сверху, на которой в пятиугольнике между изображением куклы Буратино и половинки лимона помещен словесный элемент «Лимонад», выполненный оригинальным шрифтом, стилизованным под рукописный текст. На кольеретке под словом «СОВЕТСКИЙ» расположена окружность с двойной окантовкой. Между окантовкой по всей окружности находятся словесные элементы «настоящие лимонады», «вкус на все времена».

Правовая охрана товарного знака испрашивается в отношении товаров 32 класса МКТУ «лимонады».

Словесные элементы «Лимонад», «настоящие лимонады», входящие в состав заявленного обозначения, указывают на вид товаров, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака, в связи с чем являются неохраняемыми элементами в соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса.

Поскольку эти словесные элементы визуально не занимают доминирующего положения в композиции заявленного обозначения (этикетки и кольеретки), они могут

быть включены в состав товарного знака как неохраняемые элементы, с чем заявитель выразил согласие.

Анализ заявленного обозначения на соответствие его требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Противопоставленный товарный знак по заявке №2012722903 [1] представляет



собой комбинированное обозначение, включающее стилизованное изображение бочки, установленной на автоприцепе, на которой расположены словесные элементы «СОВЕТСКИЙ БОЧКОВОЙ КВАС, рецепт 1980г».

Правовая охрана товарному знаку испрашивается, в частности, в отношении товаров 32 класса МКТУ «квас (безалкогольный напиток)».

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №203638 [2]



представляет собой комбинированное обозначение, включающее изображение Буратино на фоне вытянутого прямоугольника, состоящего из центральной полосы сине-зеленого цвета, обрамленной сверху и снизу полосами желтого цвета. Над изображением Буратино на дугообразной плашке расположены неохраняемые словесные элементы «ОАО «РУССКИЙ КВАС». Товарный знак охраняется, в частности, в отношении товаров 32 класса МКТУ «безалкогольные напитки; вода минеральная».

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №490429 [3] представляет собой словесное обозначение «Советские», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Товарный знак охраняется в отношении товаров 32 класса МКТУ «минеральные и газированные воды и прочие безалкогольные напитки».

Однородность товаров 32 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака и в отношении которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки, определяется принадлежностью их к одной родовой группе товаров (безалкогольные напитки), одним назначением, кругом потребителей и условиями реализации, что заявителем не оспаривается.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных знаков показал следующее.

Несмотря на то, что заявленное обозначение и противопоставленное обозначение по заявке №2012722903 [1] включают в себя фонетически и семантически тождественные словесные элементы «СОВЕТСКИЙ», в силу различия общего зрительного впечатления от композиции сравниваемых комбинированных обозначений, в которых указанные словесные элементы не занимают доминирующего положения, в целом эти обозначения нельзя признать сходными до степени смешения.

Кроме того, по заявке №2012722903 было принято решение Роспатента от 27.06.2014 об отказе в регистрации товарного знака, и сроки его оспаривания истекли, в связи с чем противопоставленное обозначение [1] может не учитываться при анализе на тождество и сходство.

При сравнении заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [2] следует отметить различное общее зрительное впечатление от их восприятия, которое обусловлено использованием различных композиционных решений, цветовой гаммы. Визуальные различия между сравниваемыми обозначениями также усиливаются за счет включения в их композицию фонетически, семантически и визуально отличающихся словесных элементов: «Лимонад» и «ООО «Русский квас». Что касается изображений Буратино, то они также имеют между собой различия, обусловленные авторской интерпретацией облика известного персонажа.

Таким образом, в целом, сравниваемые обозначения вызывают в сознании потребителя различные ассоциации, что обуславливает вывод об отсутствии между ними сходства до степени смешения.

Сходство заявленного обозначения, включающего словесный элемент «СОВЕТСКИЙ», и противопоставленного словесного товарного знака «Советские» [3] обусловлено фонетическим сходством словесных элементов «СОВЕТСКИЙ»/«Советские», которое достигается за счет близости состава гласных и согласных звуков, наличием совпадающих звукосочетаний и ударных слогов.

Сравниваемые словесные элементы являются разными формами прилагательного, образованного от существительного «совет», что позволяет признать подобие заложенных в них понятий и идей.

Установленное фонетическое и семантическое сходство словесных элементов усиливается их визуальным сходством за счет выполнения этих слов стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Таким образом, заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак [3] с учетом однородности товаров 32 класса МКТУ следует признать сходными до степени смешения в целом, несмотря на некоторые визуальные различия. Кроме того, коллегия отмечает, что товары 32 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака и зарегистрирован противопоставленный товарный знак [3], являются товарами широкого потребления и краткосрочного пользования, степень внимательности покупателей к которым значительно снижена, а опасность смешения, соответственно, увеличена.

Ввиду указанного у коллегии отсутствуют основания для признания заявленного обозначения соответствующим требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения от 26.02.2015, изменить решение Роспатента от 28.04.2014 и отказать в государственной регистрации товарного знака по заявке №2012725422 с учетом дополнительных обстоятельств.