

ЗАКЛЮЧЕНИЕ по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 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 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, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 23.09.2022, поданное компанией СЕВЕНСИЯ СА, Франция (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2021731850, при этом установлено следующее.

Заявка №2021731850 на регистрацию комбинированного обозначения



«» была подана на имя заявителя 25.05.2021 в отношении товаров 29 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом было принято решение от 27.05.2022 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2021731850 в отношении всех заявленных товаров 29 класса МКТУ (далее – решение Роспатента). Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому в

состав заявленного обозначения входят словесные элементы «Supreme» «НЕВЕРОЯТНО СЛИВОЧНЫЙ ВКУС», «Французский мягкий сыр», натуралистическое изображение сыра (куска сыра и нарезанных ломтиков сыра) («Supreme» - в переводе с английского языка – «высший, высочайший», «НЕВЕРОЯТНО» - чрезвычайно, значительно превышающий обыкновенную степень чего-либо, «СЛИВОЧНЫЙ» - приготовленный из сливок, «ВКУС» - ощущение, возникающее при раздражении слизистой оболочки языка растворимыми веществами. Горький, сладкий, соленый, кислый вкус. Вкус - одно из пяти внешних чувств, «Французский» - прилагательное от «Франция» - государство в Западной Европе, «мягкий» - такой, что легко мять; легко уступающий давлению, нетвердый, «сыр» - пищевой продукт, получаемый свёртыванием молока и дальнейшей обработкой полученного сгустка, см.: Англо-русский словарь под редакцией В.К. Мюллера, С-Петербург 1996; Толковый словарь Ефремовой. Т. Ф. Ефремова. 2000; Толковый словарь Ушакова. Д.Н. Ушаков. 1935-1940; Современная энциклопедия. 2000; Энциклопедический словарь. 2009) не обладают различительной способностью, указывают на место производства товаров и место нахождения заявителя, на вид, свойства, товаров, в том числе носят хвалебный характер, в силу чего являются неохраняемыми элементами обозначения на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В связи с изложенным, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку входящие в состав заявленного обозначения неохраняемые элементы занимают доминирующее положение.

Кроме того, входящее в заявленное обозначение изображение прямоугольной фигуры, разделенной на синий, белый и красный секторы (как и указывает заявитель в графе 526) способно восприниматься как имитация флага Франции (см.: <https://geraldika.ru/s/3051>), в связи с чем заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 2 статьи 1483 Кодекса.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 23.09.2022 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- соглашаясь с мнением экспертизы относительно характера графического элемента знака, воспроизводящего флаг Франции, заявитель просит внести изменения в заявленное обозначение, удалив спорное изображение. Заявитель полагает, что удаление этого элемента не является существенным изменением, так как не влияет на восприятие обозначения в целом в силу незначительного размера элемента и его второстепенной роли в заявлении обозначении;

- заявитель отмечает, что заявленное обозначение является этикеткой, охраноспособность которых, а равно и подходы к проверке этой охраноспособности, имеют существенные особенности по сравнению с большинством комбинированных товарных знаков;

- так, для большинства этикеток характерно наличие множества неохраноспособных слабых и описательных элементов, что обусловлено самим функциональным назначением этикеток – этикетки призваны информировать потребителя о приобретаемом товаре и без включения в свой состав таких элементов теряют смысл;

- рассматриваемое изображение сыра выполнено в оригинальной художественной манере и представляет собой отдельную композицию, состоящую из головки сыра и двух отрезанных от нее ломтиков. Для данного изображения характерна авторская проработка, стилизация и оригинальное исполнение;

- таким образом, изображение сыра в заявлении обозначении не является реалистическим;

- для признания изображения стилизованным, а не реалистическим, необходимо и достаточно наличие хотя бы минимальной его оригинальности;

- изображение сыра не является реалистическим также потому, что при его осмотре в отрыве от контекста других элементов заявленного обозначения, невозможно достоверно установить что именно изобразил художник;

- таким образом, заявитель полагает, что данное изображение сыра является не

натуралистическим, а художественным (стилизованным), и в целом должно быть признано слабым элементом знака, обладающим, тем не менее, определенной различительной способностью, пусть и недостаточной для самостоятельного выполнения функции товарного знака;

- в этой связи важно отметить, что предоставление правовой охраны такому элементу в составе этикетки не приведет к затруднениям при дальнейшей оценке сходства заявленного обозначения с другими обозначениями третьих лиц – слабые элементы знаков оказывают минимальное влияние на общее впечатление, а их некоторое (в данном случае – предполагаемое) сходство не влияет на вывод о сходстве товарных знаков в целом и вероятности смешения. Таким образом, регистрация заявленного обозначения не повлияет на возможность использования изображений сыров другими участниками рынка;

- заявитель соглашается с мнением экспертизы относительно того, что словесный элемент «SUPREME» является неохраняемым. Однако, заявитель отмечает, что оригинальная шрифтовая графика в которой этот элемент выполнен, его расположение в этикетке (под наклоном относительно горизонтальной оси) и его цветовое решение позволяют признать его комбинированным элементом, словесная часть которого может быть исключена из охраны;

- позиция заявителя относительно характера элемента «SUPREME» и возможности предоставления заявленному обозначению правовой охраны с его дискламацией подтверждается многочисленными примерами из практики Роспатента;

- заявитель также соглашается с мнением экспертизы относительно отсутствия различительной способности у надписей «Французский мягкий сыр» и «невероятно сливочный вкус». Как уже отмечалось выше, включение таких элементов в этикетки с дискламацией является характерной особенностью последних;

- заявитель не может согласиться с мнением экспертизы о том, что неохраняемые элементы заявленного обозначения занимают доминирующее положение.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и

зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении товаров 29 класса МКТУ с указанием словесных элементов «Supreme», «Французский мягкий сыр» и «невероятно сливочный вкус» в качестве неохраняемых.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегией было установлено следующее.

С учетом даты подачи (25.05.2021) заявки №2021731850 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охранных способностей включает 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 требованиями пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством или назначением товаров.

В соответствии с пунктом 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся реалистические или схематические изображения товаров, заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров.

Кроме того, согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся 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.

Согласно пункту 35 Правил вышеуказанные элементы могут быть включены в соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 1.1 статьи 1483 Кодекса.

Согласно пункту 35 Правил для доказательства приобретения различительной способности, предусмотренной пунктом 1.1 статьи 1483 Кодекса, 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 заявлении 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.

В соответствии с пунктом 36 Правил на основании пункта 2 статьи 1483 Кодекса устанавливается, не относится ли заявленное обозначение к объектам, не подлежащим правовой охране в соответствии со статьей 1231.1 Кодекса, или сходным с ними до степени смешения.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1483 и пункта 1 статьи 1231.1 Кодекса не регистрируются в качестве товарных знаков обозначения, включающие,

воспроизводящие или имитирующие официальные символы, наименования или отличительные знаки либо их узнаваемые части.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, включающих обозначения, воспроизводящие государственные гербы, флаги и другие символы и знаки международных и межправительственных организаций. Такие элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые, если на это имеется согласие соответствующего компетентного органа.

На регистрацию было заявлено комбинированное обозначение



«**Supreme**», представляющее собой этикетку овальной формы, на фоне которой на расположены: словесный элемент «Supreme», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита, где над буквой «R» расположен изобразительный элемент в виде стилизованной короны, а под словесным элементом расположено изображение сыра, ниже расположены словесные элементы «Французский мягкий сыр», выполненные оригинальным шрифтом буквами русского алфавита, под которыми расположено стилизованное изображение прямоугольной фигуры, разделенной на синий, белый и красный секторы. В правой части этикетки, под словесным элементом «Supreme» расположены словесные элементы «невероятно сливочный вкус», выполненные стандартным шрифтом буквами русского алфавита в две строки. Предоставление правой охраны товарному знаку по заявке №2021731850 испрашивается в темно-синем, синем, белом, бежевом, красном, светло-коричневом цветовом сочетании в отношении товаров 29 класса «сыры» МКТУ.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Как было указано выше, на регистрацию в качестве товарного заявлено комбинированное обозначение, в виде этикетки, на которую нанесено реалистическое изображение сыра.

Кроме того, заявитель выразил согласие с тем, что словесные элементы «Supreme», «Французский мягкий сыр» и «невероятно сливочный вкус» являются неохраннымыми элементами обозначения.

Товары 29 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны заявленному обозначению, представляют собой сыры.

Таким образом, заявителем испрашивается предоставление правовой охраны этикетке для сыров, содержащей реалистическое изображение сыра. Такие обозначения не в состоянии выполнять отличительную функцию, в связи с чем, относятся к необладающим различительной способностью.

Так, входящее в состав заявленного обозначения реалистическое изображение сыра не обладает качественно иным уровнем восприятия, отличным от восприятия иных изображений сыра, размещаемых различными производителями на упаковках производимых ими изделий, то есть не является оригинальным, а кроме того, указывает на вид заявленных товаров.

Для признания различительности подобных обозначений необходимо доказать их качественное отличие от изображений подобного типа.

В рамках изложенного коллегией было учтено то, что подобное изображение сыра используются иными хозяйствующими субъектами для сырной продукции, например,





, и т.д.

Так, все вышеуказанные этикетки предназначены для сыра и содержат реалистическое изображение продукта, которое подобно изображению сыра в заявлении обозначении.

Таким образом, изображение сыра, входящее в заявленное обозначение, является вариантом подобных изображений сырной продукции, используемых различными производителями.

С учетом изложенного, следует отметить, что в заявлении обозначении доминирующее положение, с учетом композиционно-графического исполнения, занимают неохраноспособные элементы: изображение сыра, словесные элементы: «Supreme», «НЕВЕРОЯТНО СЛИВОЧНЫЙ ВКУС», «Французский мягкий сыр» и регистрация обозначения, содержащего доминирующие неохраноспособные элементы противоречит пункту 1 статьи 1483 Кодекса.

Законодательством допускается регистрация в качестве товарного знака такого рода обозначений при условии приобретения обозначением различительной способности в результате его использования (пункт 1.1 статьи 1483 Кодекса). Вместе с тем, документов, свидетельствующих о длительном и интенсивном использовании заявителем заявленного обозначения, представлено не было.

Резюмируя изложенное, коллегия усматривает, что заявленное обозначение не подлежит государственной регистрации в качестве товарного знака в силу противоречия требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 2 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Анализ заявленного обозначения показал, что включенный в его состав изобразительный элемент в виде прямоугольной фигуры, разделенной на синий, белый и красный секторы.

При регистрации товарных знаков принимается во внимание, что под

имитацией официальных символов и отличительных знаков понимается их воспроизведение, сходное до степени смешения с официальным символом, наименованием или отличительным знаком. При этом проверка сходства до степени смешения с официальным символом, наименованием или отличительным знаком проводится по тем правилам, по которым проводится проверка сходства до степени смешения товарных знаков.

Коллегия отмечает, что официальное знамя Французской Республики — триколор (сине-бело-красное полотно, состоящее из трех вертикальных и равных по ширине полос, см.: <https://militaryarms.ru/simvolika/flag-francii/>).

Кроме того, в состав заявленного обозначения включен словесный элемент «Французский».

Таким образом, изобразительный элемент, представляющий собой изображение прямоугольной фигуры, разделенной на равные - синий, белый и красный секторы ассоциируются с флагом Франции по общему зрительному впечатлению и подобию заложенных идей.

В связи с изложенным, можно сделать вывод о том, что использование в заявлении обозначении изображения подобного государственному символу Франции является неправомерным, поскольку заявителем не было представлено согласие компетентного органа.

Довод заявителя о том, что им была выражена просьба о внесении изменений в заявленное обозначение, касающихся исключения из заявленного обозначения изобразительного элемента в виде прямоугольной фигуры, разделенной на синий, белый и красный секторы, не может быть принят во внимание, поскольку согласно пункту 2 статьи 1500 Кодекса «в период рассмотрения возражения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности заявитель может внести в документы заявки изменения, которые допускаются в соответствии с пунктами 2 и 3 статьи 1497 Кодекса, если такие изменения устраняют причины, послужившие единственным основанием для отказа в государственной регистрации товарного знака, и внесение таких изменений позволяет принять решение о государственной регистрации товарного знака».

Вместе с тем, в отношении представленного ходатайства о внесении изменений в заявленное обозначение, коллегия отмечает, что оно не было удовлетворено, так как данные изменения не могут повлиять на выводы, изложенные в настоящем заключении, а, следовательно, не могут привести к регистрации заявленного обозначения.

Таким образом, коллегия пришла к выводу о том, что заявленное обозначение, как правомерно указано в решении Роспатента, не соответствует требованиям, изложенным в пункте 2 статьи 1483 Кодекса.

Относительно приведенных в возражении примеров регистраций, которые, с точки зрения заявителя, могут косвенно свидетельствовать о возможности регистрации заявленного обозначения, коллегия отмечает то, что данные регистрации касаются иных обозначений, делопроизводство по которым велось самостоятельным независимым порядком, не имеющим отношения к делопроизводству по рассматриваемому обозначению.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 23.09.2022, оставить в силе решение Роспатента от 27.05.2022.