

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения возражения

Коллегия палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 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 11.03.2014, поданное ООО «СИБИАР» (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2012714282, при этом установлено следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2012714282 с приоритетом от 02.05.2012 на имя заявителя было подано комбинированное



обозначение, включающее словесный элемент «СОЧНЫЙ ГРАНАТ», выполненный буквами русского алфавита, и изобразительный элемент в виде стилизованных плодов граната, расположенных на фоне песчаных барханов.

Предоставление правовой охраны товарному знаку испрашивается в отношении товаров 03, 05, 16 и услуг 35 классов МКТУ, приведенных в перечне заявки, в зеленом, белом, красном, желтом, коричневом, сером цветовом сочетании.

Роспатентом 09.12.2013 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2012714282 в отношении товаров 05, 16 (части) и услуг 35 (части) классов МКТУ заявленного перечня. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что в отношении всех товаров 03 и другой части товаров 16 и услуг 35

классов МКТУ заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя других лиц товарными знаками:

- «ГРАНАТ» в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ (свидетельство №350702, приоритет от 13.07.2006) – (1);

- «ГРАНАТ» в отношении однородных товаров 16 класса МКТУ (свидетельство №441676 приоритет от 30.04.2010) – (2);

- «GRANATA» в отношении однородных товаров 03 и услуг 35 классов МКТУ (свидетельство №455891, приоритет от 01.02.2011) – (3).

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 11.03.2014, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель не оспаривает довод экспертизы относительно сходства заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака (2) в отношении однородных товаров 16 класса МКТУ;

- заявитель не согласен с тем, что заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки (1,3) являются сходными до степени смешения, так как:

- заявленное обозначение является комбинированным, а противопоставленные знаки (1, 3) – словесные;

- словесные элементы заявленного обозначения и противопоставленного знака (1) выполнены в разной графической манере; словесные элементы заявленного обозначения и противопоставленного знака (3) – буквами разного алфавита;

- слово granata только в итальянском языке имеет значение гранат (плод), а для большинства потребителей слово granata является транслитерацией русского слова «граната» и вызывает ассоциации именно с гранатой - разновидностью оружия, о чем свидетельствуют и результаты поиска в системе Яндекс. Поэтому вывод экспертизы о смысловом сходстве заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака (3) имеет искусственный, надуманный

характер. В заявленном обозначении слово «сочный» еще раз подчеркивает, что речь идет именно о плоде/ягоде и не имеет отношения к гранате;

- сравниваемые товары 03 класса МКТУ не однородны, так как различны по своему определению, предназначению, способу использования и т.п., несмотря на отнесение их к одному 03 классу МКТУ;

- сравниваемые услуги 35 класса также не однородны. Так, заявитель испрашивает регистрацию в отношении услуг 35 класса МКТУ, а именно для услуг, сопутствующих товарам 03, 05 и 16 классов МКТУ. В то время противопоставленный знак (3) зарегистрирован для услуг 35 класса МКТУ, которые являются сопутствующими в отношении неоднородных товаров 03, 06, 16, 21 классов МКТУ. Испрашиваемые заявителем товары 05 и 16 классов не указаны в свидетельстве противопоставленного знака (3). Заявитель вообще не испрашивает регистрацию в отношении 06 и 21 классов МКТУ;

- кроме того, правообладатель противопоставленного знака (1) предоставил безотзывное письмо-согласие на регистрацию товарного знака по заявке №2014714282 на имя заявителя в отношении всех услуг 35 класса МКТУ.

В подтверждение изложенных доводов заявителем было представлено письмо-согласие – [1].

При подготовке к заседанию коллегии, назначенному на 11.06.2014, коллегией Палаты по патентным спорам были выявлены дополнительные обстоятельства, препятствующие регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, которые не были учтены при принятии решения Роспатента. К указанному обстоятельству относится несоответствие заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, а именно входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «СОЧНЫЙ ГРАНАТ» в отношении заявленных товаров и услуг является «описательным» и может быть включен в состав товарного знака в качестве неохраняемого элемента.

На заседании коллегии, состоявшемся 28.08.2014, заявитель представил дополнение к возражению, доводы которого сводятся к следующему:

- словесный элемент «СОЧНЫЙ ГРАНАТ» сам по себе является фантазийным и вымышленным, и не указывает ни на одно из свойств, заявленных на регистрацию товаров 03 и услуг 35 (кроме услуги «информация и советы коммерческий потребителям [информация потребительская товарная]») классов МКТУ;

- под словосочетанием «СОЧНЫЙ ГРАНАТ» подразумевают гранат, обильный соком или говорят о ярком цвете граната;

- гранат как плодовое растение и его семена не используются (и не могут быть использованы) при производстве таких товаров как препараты для освежения воздуха. В соответствие с техдокументацией и рецептурой аэрозольного средства для освежения и очистки воздуха «Сочный гранат» в состав средства входят: сорбитан олеат <5%, отдушка <5%, пропиленгликоль <5%, изопропанол <5%, натрий тетрапропенил сукцинат <5%, бутан/пропан/изобутан смесь >30%, вода;

- помимо информации о производителе, месте производства товаров, способе применения и мерах предосторожности при применении товара, этикетка товара содержит сведения о вышеизложенном составе средства, что исключает возможность заблуждения потребителя относительно состава товара.

Заявителем была представлена выписка из рецептуры аэрозольного средства для освежения и очистки воздуха «Сочный гранат» №1 от 25.08.2014 – [2].

На основании изложенного заявитель просит изменить решение Роспатента от 09.12.2013 и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2012714282 в качестве товарного знака в отношении всех товаров 03 и 05 классов МКТУ, части товаров 16 класса МКТУ и всех услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия Палата по патентным спорам считает доводы возражения убедительными в части.

С учетом даты (02.05.2012) поступления заявки №2012714282 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя вышеуказанный Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные Приказом

Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 №4322, (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, 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.

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

Положения настоящего пункта не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Согласно пункту 2.3.2.3 Правил к обозначениям, характеризующим товары, в том числе указывающим на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также время, место, способ производства или сбыта относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указание свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер), указания материала или состава сырья; указания веса, объема, цены товаров.

Согласно пункту 14.4.1 Правил при определении, занимает ли неохраняемое обозначение в товарном знаке доминирующее положение, принимается во внимание его смысловое и/или пространственное значение.

Если такое обозначение занимает доминирующее положение, то делается вывод о невозможности регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

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 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.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с указанными товарными знаками, допускается лишь с согласия правообладателя.

В соответствии с пунктом 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.

В соответствии с требованиями пункта 14.4.2.4 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, приведенные в пункте 14.4.2.2 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Согласно пункту 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2. Правил.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) - (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

Сходство изобразительных обозначений определяется на основании следующих признаков: внешняя форма; наличие симметрии или отсутствие симметрии; смысловое значение; вид и характер изображения (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т.д.); сочетание цветов и тонов.

В соответствии с пунктом 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.



Заявленное обозначение является комбинированным, состоящим из словесного элемента «СОЧНЫЙ ГРАНАТ», выполненного буквами русского алфавита, и изобразительного элемента, выполненного в виде композиции из стилизованных плодов граната, расположенных на фоне песчаных барханов.

Предоставление правовой охраны товарному знаку испрашивается в отношении товаров 03, 05, 16 и услуг 35 классов МКТУ, приведенных в перечне заявки, в зеленом, белом, красном, желтом, коричневом, сером цветовом сочетании.

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

Исследуемое обозначение включает в свой состав словосочетание «СОЧНЫЙ ГРАНАТ». Согласно словарно-справочным изданиям «ГРАНАТ» – 1. Южное дерево (кустарник) с ярко-красными цветками, плод такого дерева. 2. Прозрачный драгоценный камень; «СОЧНЫЙ» – 1. Содержащий много сока. 2. Яркий, свежий. 3. Выразительный (о языке). 4. Звучный (о голосе), см. Большой толковый словарь на сайте <http://www.gramota.ru/slovari/>.

Согласно общедоступным сведениям, полученным из сети Интернет, одним из важных свойств граната является его запах. Свежий, яркий запах граната используется многими производителями в косметологии, медицине, ароматерапии и бытовой химии (Важное качество граната – его запах. Терпкий, свежий, дразнящий, см. сайт http://kremchik.com.ua/news/417/aromatnyy_terpkiy_i_sladkiy_granat.html. Ароматизатор воздуха с яркими и спелыми нотами граната, см. сайт <http://aromavent.ru/aromatizatory/aromaty-dlya-airq/granat.html>. Восхитительный аромат граната используют парфюмеры в своих шедеврах. Ноты граната дарят аромату свежесть и яркость, см. сайт: http://aromo.ru/parfume/notes/granat_notes).

Коллегией также принято во внимание, что подобное указание на товаре названий фруктов, ягод является традиционным приемом для производителей парфюмерно-косметической и гигиенической продукции, а также средств бытовой химии. В настоящее время на российском рынке присутствуют различные очистители воздуха и

препараты для освежения воздуха, в состав которых входят ароматизаторы и отдушки с запахом граната, производимые разными компаниями (освежитель воздуха Гранат и Клюква – компания С.К.Джонсон энд Сан, Инк., сайт <http://www.evisun.ru/katalog/product/148961.html>; ароматизатор для воздуха гранат – от известного бренда Belfortесерии Cube, Италии, сайт <http://calipso-vip.ru/item/8747/>).

С учетом изложенного, применительно к заявленным товарам 03 класса МКТУ «препараты для освежения воздуха», 05 класса МКТУ «препараты для очистки воздуха» и сопутствующим им товарам 16 и услугам 35 классов МКТУ (указанным в перечне заявки) обозначение «СОЧНЫЙ ГРАНАТ» будет восприниматься потребителями в значении яркий, свежий запах граната.

В этой связи довод заявителя относительно того, что гранат как плодовое растение и его семена не используются (и не могут быть использованы) при производстве таких товаров как препараты для освежения воздуха не может быть признан убедительным.

Указанное подтверждается представленной заявителем выпиской из рецептуры аэрозольного средства освежителя «СОЧНЫЙ ГРАНАТ» [2], согласно которой состав данного препарата содержит отдушку (отдушка - это смесь синтетических душистых веществ (СДВ) и эфирных масел используемая в косметологии, парфюмерии и бытовой химии, см. сайт <http://www.aromsa.ru/scents/>), придающая данному препарату определенный запах).

Очевидно, что при покупке таких товаров как «препараты для освежения воздуха и препараты для очистки воздуха» под наименованием «СОЧНЫЙ ГРАНАТ», потребитель ожидает получить товар с определенными свойствами и составом, в данном случае со свежим и ярким ароматом граната. В противном случае, товар, содержащий маркировку данным обозначением, воспринимается в качестве ложного указания состава товаров.

Все вышеизложенное обуславливает вывод о том, что обозначение «СОЧНЫЙ ГРАНАТ» для заявленных товаров 03, 05 и сопутствующих им товаров 16 и услуг 35 классов МКТУ указывает на состав товаров. В связи с тем, что указанное

словосочетание не занимает доминирующего положения в заявленном обозначении, оно может быть включено в товарный знак в качестве неохраняемого элемента.

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

В качестве сходных до степени смешения с заявленным обозначением в заключении по результатам экспертизы указаны товарные знаки по свидетельствам: №350702 – (1), №441676 – (2), №455891 – (3).

Согласно материалам возражения от 11.03.2014 и дополнения к нему (представленного на заседании коллегии, состоявшемся 28.08.2014) заявителем не оспаривается решение Роспатента от 09.12.2013 об отказе в регистрации товарного знака в отношении части товаров 16 класса МКТУ, в этой связи анализ его охраноспособности в соответствии с пунктом 6 статьи 1483 Кодекса рассматривается только в отношении противопоставленных знаков по свидетельствам №350702 – (1) и №455891 – (3).

Противопоставленный знак – (1) представляет собой словесное обозначение «ГРАНАТ», выполненное буквами русского алфавита, оригинальным шрифтом. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении услуг 35, 36, 39, 40, 42 классов МКТУ.

Противопоставленный знак по свидетельству – (3) представляет собой словесное обозначение «GRANATA», выполненное буквами латинского алфавита, стандартным шрифтом. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 03, 06, 16, 21 и услуг 35 классов МКТУ.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного знака (1) показал, что они являются сходными до степени смешения в силу того, что заявленное обозначение содержит в своем составе словесный элемент «ГРАНАТ», фонетически и семантически тождественный противопоставленному знаку (1).

Что касается довода заявителя относительно того, что наличие изобразительного элемента в заявленном обозначении свидетельствует о различии сравниваемых обозначений, то коллегия отмечает следующее. Действительно, между сравниваемыми обозначениями имеются отдельные визуальные различия, однако включенное в состав заявленного обозначения изображение граната вместе со словесным элементом

«СОЧНЫЙ ГРАНАТ» при восприятии формирует единый образ, что усиливает их сходство.

Сравнение перечней услуг 35 класса МКТУ с целью определения их однородности показало, что сопоставляемые услуги однородны, поскольку либо идентичны, либо обладают общими признаками родовой группы, имеют одно назначение, один круг потребителей.

Относительно довода заявителя о том, что заявителем указаны услуги 35 класса МКТУ, сопутствующие товарам 03, 05, 16 классов МКТУ, в то время как противопоставленный товарный знак (1) зарегистрирован в отношении услуг 35, 36, 39, 40, 42 классов МКТУ, которые не испрашиваются заявителем, следует отметить, что оценке подлежат именно те услуги, в отношении которых испрашивается правовая охрана товарному знаку по заявке №2012714282 и предоставлена правовая охрана противопоставленного знака (1).

Таким образом, оспариваемое решение Роспатента следует признать правомерным, а вывод о сходстве до степени смешения заявленного обозначения и противопоставленного знака (1) в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ обоснованным.

Вместе с тем следует отметить, что правообладатель противопоставленного знака (1) представил безотзывное согласие на предоставление правовой охраны товарному знаку по заявке №2012714282 в отношении всех заявленных услуг 35 класса МКТУ. Правовая норма пункта 6 статьи 1483 Кодекса предусматривает возможность предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку с согласия правообладателя более ранних знаков. С учетом того, что сравниваемые знаки являются не тождественными, а сходными до степени смешения, коллегия Палаты по патентным спорам принимает во внимание представленное безотзывное письменное согласие, которое устраняет причину для отказа в государственной регистрации товарного знака по заявке №2012714282 в отношении всех заявленных услуг 35 класса МКТУ.

Сопоставительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного знака (3) показал следующее.

Согласно доводам экспертизы сходство сравниваемых обозначений обусловлено наличием смыслового сходства словесных элементов ГРАНАТ – GRANATA (в качестве подтверждения указанного, экспертизой приведены сведения с сайта <http://slovari.yandex.ru/> (granata – 1) гранат (плод), 2) гранат, 2. неизм. гранатового цвета um abito granata - платье гранатового цвета).

Вместе с тем при обращении к поисковой системе Яндекс (<http://slovari.yandex.ru/granata/>) слово GRANATA в переводе с итальянского языка на русский означает 1.граната, снаряд, 2.метла, половая щетка (из сорго). Прил. гранатовый, гранатового цвета. Кроме того, коллегия учитывала, что слово granata прочитывается как «граната» и у среднего российского потребителя ассоциируется с его первым значением в русском языке (гранат – снаряд). В этой связи довод экспертизы о сходстве по семантическому критерию сходства словесных элементов не может быть признан убедительным.

Различие смысловых значений сравниваемых словесных элементов СОЧНЫЙ ГРАНАТ – GRANATA позволяет коллегии палаты по патентным спорам прийти к выводу об отсутствии семантического сходства.

Различие знаков также усугубляется их визуальным несхождением, поскольку сравниваемые обозначения производят различное зрительное впечатление за счет наличия в заявленном обозначении изобразительных элементов, выполнения словесных элементов буквами разных алфавитов, несходства в цветовой гамме.

С точки зрения фонетики, сравниваемые обозначения имеют разное количество слов, букв, гласных, согласных, что обуславливает различное звуковое восприятие сравниваемых обозначений в целом.

Анализ однородности товаров и услуг показал, что сопоставляемые товары 03 класса МКТУ однородны, поскольку обладают общими признаками родовой группы («препараты ароматические»), имеют одно назначение, один круг потребителя, один рынок сбыта. Сопоставляемые услуги 35 класса МКТУ однородны, поскольку либо идентичны, либо соотносятся как род-вид, обладают общими признаками родовой группы («реклама»), имеют одно назначение, один круг потребителя, один рынок сбыта.

С учетом изложенного, коллегия Палаты по патентным спорам усматривает, что в целом заявленное обозначение и противопоставленный знак (З) не сходны до степени смешения, что приводит к отсутствию возможности их смешения потребителями.

Таким образом, отсутствуют основания для вывода о несоответствии заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака (З) требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Учитывая вышеизложенное, палата по патентным спорам пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение от 11.03.2014, изменить решение Роспатента от 09.12.2013 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2012714282.