

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия 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, рассмотрела возражение от 02.04.2015, поданное компанией «Писла Ою», Финляндия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2012744049 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Предоставление правовой охраны обозначению по заявке № 2012744049, поданной 17.12.2012, испрашивалось на имя «Ракеннустемпо Ою», Финляндия в отношении товаров 06, 11, 21 классов МКТУ, указанных в перечне. Согласно уведомлению по форме 401 от 08.08.2013 в материалы заявки были внесены изменения в сведения о заявителе: «Писла Ою», Финляндия (как обозначено выше - заявитель).

Согласно материалам заявки на регистрацию в качестве товарного знака

заявлено словесное обозначение **TUNDRA GRILL** [1], выполненное заглавными буквами латинского алфавита (транслитерация - «ТУНДРА ГРИЛЛ») в оригинальном шрифтовом исполнении.

Решение Роспатента от 30.07.2014 о государственной регистрации товарного знака в отношении товаров 06 класса МКТУ по заявке № 2012744049 было принято на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому установлено следующее:

- заявленное обозначение [1] сходно до степени смешения со словесным товарным

знаком **Tundra Тундра** [2], зарегистрированным ранее на имя ООО «РиМ», г. Москва, по свидетельству № 428632 (приоритет от 02.02.2010) в отношении товаров 11 класса МКТУ, признанных экспертизой однородными заявленными товарам 11, 21 классов МКТУ;

- степень однородности товаров тесно связана со степенью сходства обозначений, предназначенных для их маркировки, поэтому, чем сильнее сходство, тем выше опасность смешения и, следовательно, шире диапазон товаров и услуг, рассматриваемых как однородные;

- словесный элемент «GRILL» в переводе с английского языка означает: устройство для жаренья или выпечки с нагревом, обжарочный аппарат, жарить на огне, приготавливать на гриле, гриль (жарочный шкаф с генератором инфракрасных лучей) и др. (см. Интернет-словари: <http://www.multitran.ru>; <http://dic.academic.ru> и др.);

- словесный элемент «GRILL» является неохраняемым на основании положений пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку не обладает различительной способностью, указывает на вид товаров, их назначение.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступило возражение от 02.04.2015, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 30.07.2014.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- заявителем завершена процедура прекращения правовой охраны противопоставленного товарного знака [2] по причине ликвидации юридического лица – правообладателя данного знака;
- запись о прекращении правовой охраны противопоставленного товарного знака [2] внесена в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) 30.01.2015;
- заявитель возражает против исключения из правовой охраны словесного элемента «GRILL» заявленного обозначения [1];

- товары, маркируемые заявленным обозначением [1], были запущены в 1993 году в гражданский оборот и стали популярны не только в Финляндии, но и в соседних странах;
- оба элемента, составляющих заявленное обозначение [1], выполнены одним и тем же шрифтом, буквами одинакового размера, и в неизменном виде обозначение [1] используется в качестве средства индивидуализации заявленных товаров с 1993 года;
- российский потребитель воспринимает заявленное обозначение [1] в целом, без разделения его на отдельные словесные элементы;
- заявленное обозначение [1] зарегистрировано на территории Европейского Союза на имя заявителя под № 006469506;
- заявленное обозначение [1] представлено в сети Интернет (www.tundragrill.com);
- на территории Российской Федерации дилером продукции, маркируемой заявленным обозначением [1], является компания «ФинГриль», владеющая доменными именами tundra-grill.ru, tundragrill.ru;
- для потребителей, хорошо разбирающихся в жарке мяса на углях, финские грили, маркируемые заявленным обозначением [1], являются эталоном качества и надежности;
- указанные финские грили – это многофункциональные круглые устройства из толстостенного металла, оборудованные поворотными и подъемными механизмами, что позволяет готовить несколько блюд одновременно;
- указанные устройства имеют стильный дизайн, практичность и оборудованы множеством подставок, ручек, щипцов и т.д., при этом конструктивной особенностью является наличие дымового купола и дымохода;
- в настоящее время компания-производитель предлагает вниманию потребителей 25 моделей-установок, маркируемых заявленным обозначением [1];
- заявленное обозначение [1] в целом приобрело дополнительную различительную способность за время интенсивного и многолетнего использования.

На основании изложенного в возражении содержится просьба об изменении решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения [1] в качестве

товарного знака в отношении всех заявленных товаров 06, 11, 21 классов МКТУ без исключения из охраны словесного элемента «GRILL».

В подтверждение своих доводов заявителем были представлены следующие документы:

- справки-письма от заявителя – (1);
- сведения о противопоставленном товарном знаке [2] с сайта <http://www1.fips.ru> – (2);
- распечатки из сети Интернет по запросу «tundra grill» - (3);
- фотографии продукции, маркируемой заявленным обозначением [1], в том числе указанные на сайте <http://tundragrill.com/> - (4).

Изучив материалы дела, выслушав присутствующих при рассмотрении возражения от 02.04.2015, коллегия считает доводы возражения убедительными в части.

С учетом даты подачи заявки (17.12.2012) правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения 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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, рег. № 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 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 неохраняемые 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 2.3.1 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, могут относиться, в частности, общепринятые наименования, представляющие собой, как правило, простые указания товаров, заявляемые для обозначения этих товаров: общепринятые сокращенные наименования организаций, предприятий, отраслей и их аббревиатуры.

Согласно подпункту 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 сбыт, 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; даты производства товаров; данные по истории создания производства; видовые наименования предприятий; адреса изготовителей товаров и посреднических фирм; обозначения, состоящие частично или полностью из географических названий, которые могут быть восприняты как указания на место нахождения изготовителя товара.

Согласно подпункту 2.3.2.4 Правил элементы, указанные в подпунктах 2.3.2.1, 2.3.2.2, 2.3.2.3 и 2.3.2.4 Правил, могут быть включены как неохраняемые элементы в товарный знак, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Положения, предусмотренные в подпунктах 2.3.2.1, 2.3.2.2, 2.3.2.3 и 2.3.2.4 Правил, не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования для конкретных товаров.

Доказательства приобретения обозначением различительной способности представляются заявителем. К таким доказательствам, в частности, относятся сведения о длительности использования обозначения, об интенсивности его использования и т.д.

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.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в настоящем пункте, допускается только с согласия правообладателя.

Согласно требованиям пункта 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 пунктом 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта.

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

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки. При установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

TUNDRA GRILL

Заявленное обозначение [1] по заявке № 2012744049 является словесным и состоит из двух слов «TUNDRA» и «GRILL», выполненных заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом в одну строку. Буква «А» в словесном элементе «TUNDRA» выполнена по высоте немного выше по сравнению с остальными буквами. Регистрация обозначения [1] в качестве товарного знака испрашивается в отношении товаров 06 класса МКТУ «трубы дымовые металлические; приспособления зажимные для труб металлические;

решетки металлические», 11 класса МКТУ «грили [аппараты кухонные]», 21 класса МКТУ «шампуры металлические; утварь кухонная для приготовления пищи неэлектрическая; наборы кухонной посуды; посуда для тепловой обработки пищи; рашперы [кухонная утварь]; подставки под рашперы; подставки для грилей».

В заявленном обозначении [1] слово «TUNDRA» в переводе с английского на русский язык означает: тундра; а слово «GRILL» имеет перевод с английского на русский язык: рашпер, решетка, гриль, решетка (металлическая), жареный или запеченный на решетке, устройство для жаренья или выпечки с нагревом, обжарочный аппарат, жарить/жариться на рашпере, жарить, жарить на огне, приготавливать на гриле (см. Интернет-словари <http://www.multitran.ru/>, <http://www.babla.ru>; Мюллер В.К. Англо-русский словарь. 53 000 слов. М.: «Русский язык», 1978, стр. № 333). С учетом семантики словесные элементы «TUNDRA» и «GRILL» не образуют словосочетание в переводе на русский язык, поэтому каждый из них воспринимается по отдельности.

Таким образом, наиболее значимым элементом является словесный элемент «TUNDRA», поскольку с него начинается восприятие заявленного обозначения [1] и именно он несет основную индивидуализирующую нагрузку. Словесный элемент «GRILL» характеризует товары, приведенные в перечне, и потому является неохраноспособным.

В материалах возражения от 02.04.2015 заявитель выражает несогласие в отношении противоречия словесного элемента «GRILL» пункту 1 статьи 1483 Кодекса. Как указывалось выше, словесный элемент «GRILL» заявленного обозначения [1] обладает определенной семантикой и является прямой характеристикой товаров 06, 11, 21 классов МКТУ, не требующей дополнительных рассуждений, домысливания. Заявленные товары являются специфическими, ориентированы на определенную категорию потребителей – любителей приготовления пищи на открытом огне с использованием определенного оборудования, которое не относится к товарам повседневного спроса. Таким образом, словесный элемент «GRILL» указывает как на вид товаров

11 класса МКТУ «грили», так и свойства, назначение товаров 06, 21 классов МКТУ.

В отношении представленных документов (1,3,4) коллегия отмечает следующее. Из указанных материалов не усматривается, что заявленное обозначение [1] в целом приобрело различительную способность в отношении испрашиваемых товаров в качестве средства индивидуализации. Так, представленные документы не содержат сведений об объемах производств и продаж товаров, маркируемых заявленным обозначением [1], длительности его использования для маркировки испрашиваемых товаров на территории Российской Федерации, объемов затрат на рекламу товаров, маркированных заявленным обозначением [1], сведений о степени информированности потребителей о заявленном обозначении [1] и производителе маркированных им товаров, включая результаты социологических опросов, сведений об экспонировании на выставках в Российской Федерации и за ее пределами товаров, маркированных заявленным обозначением [1]. Указанные критерии предусмотрены «Рекомендациями по отдельным вопросам экспертизы заявленных обозначений» (утв. Приказом Роспатента от 23.03.2001 № 39), а также Правилами. Выпуск продукции, маркируемой заявленным обозначением [1], в Финляндии с 1993 года, а также регистрация соответствующих товарных знаков в Финляндии и Европе (1) не свидетельствуют о приобретении различительной способности заявленным обозначением [1] в целом на территории Российской Федерации до даты подачи заявки. Из сведений сети Интернет (3), а также фотографий продукции (4), писем (1) коллегии не представляется возможным сделать вывод о том, что продукция, маркируемая заявленным обозначением [1], известна российскому потребителю и устойчиво ассоциируется с ее производителем до даты подачи заявки. Данные писем (1) об авторизованном дилере – компании «ФинГриль», которая владеет доменными именами tundra-grill.ru, tundragrill.ru, не способствуют преодолению мотивов для отказа, предусмотренных пунктом 1 статьи 1483 Кодекса.

Учитывая изложенное, довод заявителя в части того, что российский потребитель воспринимает заявленное обозначение [1] в целом, без разделения его на отдельные словесные элементы, носит декларативный характер и не подтвержден документально.

Таким образом, вывод, приведенный в заключении по результатам экспертизы, о несоответствии словесного элемента «GRILL» положениям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, является правомерным.

В отношении несоответствия заявленного обозначения [1] пункту 6 (2) статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.

Противопоставленный товарный знак **Tundra Тундра** [2] по свидетельству № 428632 с приоритетом от 02.02.2010 представляет собой словесное обозначение, выполненное буквами латинского и русского алфавитов в одну строку, при этом первая буква выполнена заглавной, остальные - строчные. Правовая охрана товарному знаку [2] была предоставлена в отношении товаров 11 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Анализ заявленного обозначения [1] и противопоставленного товарного знака [2] на тождество и сходство показал следующее.

Сравнительный анализ по фонетическому фактору сходства заявленного обозначения [1] и противопоставленного знака [2] показал тождество звучания словесных элементов «TUNDRA» [1] / «Tundra Тундра» [2].

Сопоставительный анализ по визуальному критерию сходства словесных обозначений показал, что графически заявленное обозначение [1] и противопоставленный товарный знак [2] близки ввиду общего зрительного впечатления, формируемого благодаря размещению словесных элементов на одной строке и использованию при написании словесных элементов «TUNDRA» [1] / «Tundra» [2] букв одинакового алфавита - латинский.

Сопоставительный анализ по смысловому критерию сходства словесных обозначений сравниваемых заявленного обозначения [1] и противопоставленного товарного знака [2] показал, что они близки, благодаря подобию заложенных

идей: тундра – пространство со скудной мелкой растительностью, прилегающее к полярным областям. См. Лопатин В.В., Лопатина Л.Е. Русский толковый словарь. – М.: Изд-во Эксмо, 2004 - стр. № 800.

Вышеизложенные обстоятельства позволяют коллегии сделать вывод о том, что заявленное обозначение [1] и противопоставленный товарный знак [2] сходны по фонетическому, графическому и семантическому критериям сходства словесных обозначений и ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на их отдельные отличия, и заявителем в материалах возражения от 02.04.2015 не оспаривается.

Товары 11, 21 классов МКТУ, в отношении которых было отказано экспертизой в государственной регистрации заявленного обозначения [1] в качестве товарного знака, являются однородными по отношению к части товаров 11 класса МКТУ (например, «вертела, используемые для жарки мяса; мангалы; плиты кухонные [печи]; приборы для обжаривания кухонные; приспособления с вертелом для жарки мяса»), указанных в перечне противопоставленного товарного знака [2]. Сравниваемые товары имеют одинаковые условия реализации (оптом и в розницу), круг потребителей (любители пищи, приготовленной на открытом огне), назначение (для приготовления пищи, в том числе на открытом огне), продаются в специализированных секциях хозяйственных магазинов и через сеть Интернет, то есть совместно встречаются в гражданском обороте. В материалах возражения от 02.04.2015 однородность сравниваемых товаров заявителем не оспаривается.

Принимая во внимание сходство до степени смешения заявленного обозначения [1] и противопоставленного товарного знака [2] в отношении однородных товаров 11, 21 классов МКТУ, для маркировки которых они предназначены, можно сделать вывод об обоснованности решения Роспатента от 30.07.2014.

Вместе с тем, при анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы и являются основанием для удовлетворения возражения от 02.04.2015.

К указанным обстоятельствам относится тот факт, что правовая охрана товарного знака [2] досрочно прекращена в отношении всех товаров 11 класса МКТУ в связи с прекращением юридического лица – правообладателя данного знака, о чем сделана 30.01.2015 соответствующая запись в Госреестре (2).

Указанные обстоятельства устраняют причину для отказа в государственной регистрации заявленного обозначения [1] в качестве товарного знака в отношении товаров 11, 21 классов МКТУ, указанных в перечне заявки. Следовательно, основания для вывода о несоответствии заявленного обозначения [1] требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса отсутствуют.

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

удовлетворить возражение от 02.04.2015, изменить решение Роспатента от 30.07.2014 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2012744049.