

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии 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 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 поступившее 30.06.2020 возражение, поданное П.Т. Сари Инкофуд Корпорейшн, Индонезия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2018729096, при этом установила следующее.



Регистрация товарного знака «» по заявке № 2018729096 с датой поступления в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности от 11.07.2018 испрашивалась на имя заявителя в отношении товаров 30 класса МКТУ – *«чай, чай быстрорастворимый, чай быстрого приготовления, напитки чайные, смеси чайные, печенье, сухари, крекеры, бисквиты, леденцы, конфеты, сладости, продукты зерновые, продукты злаковые»*.

Роспатентом 21.10.2019 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2018729096 в отношении всего вышеприведенного перечня товаров. Согласно заключению по результатам

экспертизы, являющемуся приложением к решению Роспатента от 21.10.2019, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для части товаров (всех, за исключением «чай, чай быстрорастворимый, чай быстрого приготовления, напитки чайные, смеси чайные») на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса, поскольку в состав заявленного обозначения входит словесный элемент «Tea» («tea» – чай, см. <https://dic.academic.ru/>, <https://translate.yandex.ru/>), способный ввести потребителя в заблуждение относительно вида товаров. Кроме того, заявленное обозначение не соответствует пункту 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку сходно до степени смешения:

- с заявленным на регистрацию обозначением «**MAXX**» по заявке № 2018728828, с датой поступления от 10.07.2018 (делопроизводство не завершено), в соответствии с которой регистрация испрашивается на имя Общества с ограниченной ответственностью Объединение «Золотой Бренд», Московская обл., в отношении товаров 30 класса МКТУ;

- с товарным знаком «**Max**» по свидетельству № 717284 (приоритет от 03.03.2017), зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью «Торговый дом «МИР-2000», Москва, в отношении товаров 30 класса МКТУ;

- с серией товарных знаков



«**MAXX**», «**Max**» по свидетельствам № 420772 (приоритет от 11.11.2009), № 584803 (приоритет от 31.07.2014), № 531072 (приоритет от 14.11.2013), № 504271 (приоритет от 02.07.2012), а также знаком



«max» по международной регистрации № 570008, принадлежащих Юнилевер Н.В. (Unilever N.V.), Нидерланды, зарегистрированных в отношении товаров 30 класса МКТУ.

Возражение, поступившее 30.06.2020, содержит довод о том, что заявителем сокращен заявленный перечень до следующих товаров: *«чай, чай быстрорастворимый, чай быстрого приготовления, напитки чайные; смеси чайные»*. По мнению заявителя, в отношении сокращенного перечня товаров единственным препятствием для регистрации является заявка № 2018728828, поскольку остальные товарные знаки зарегистрированы для товаров, не однородных названным товарам сокращенного перечня. При этом в возражении сообщается, что заявитель по заявке № 2018728828 предоставил письмо-согласие от 22.05.2020 на регистрацию заявленного обозначения на имя заявителя.

К возражению приложены следующие материалы:

- (1) сведения из он-лайн словарей;
- (2) письмо-согласие от 22.05.2020 Общества с ограниченной ответственностью Объединение «Золотой Бренд», Московская обл.

На заседании коллегии от 12.08.2020 заявителю на основании пункта 4.8 Правил ППС указано о несоответствии элемента «Tea» заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, признанного неохраноспособным по отношению к товарам сокращенного заявителем перечня.

В связи с указанными мотивами заявитель 31.08.2020 представил свои пояснения, указав, что не возражает против указания элемента «Tea» в качестве неохраняемого.

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

С учетом даты (11.07.2018) поступления заявки № 2018729096 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя

упомянутый выше 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 подпунктом 3 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.

В соответствии с абзацем шестым пункта 1 статьи 1483 Кодекса указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохранные элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, сведения, характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

Согласно пункту 37 Правил к ложным или способным ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

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.

В соответствии с абзацем пятым пункта 6 статьи 1483 Кодекса регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

Согласно пункту 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно пункту 44 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, указанные в пунктах 42 и 43 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Согласно пункту 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость

звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в пункте 42 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Согласно пункту 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги

по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

Согласно пункту 46 Правил согласие правообладателя (письмо-согласие) составляется в письменной произвольной форме и представляется в подлиннике для приобщения к документам заявки.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке № 2018729096 заявлено



комбинированное обозначение «» в виде этикетки прямоугольной формы, фон которой исполнен в сочетании желтого и красного цветов, разделенных ломаной линией. В верхней части прямоугольника на красном фоне расположен элемент «MaxTea», выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита белого цвета таким образом, что буквы «М» и «Т» – заглавные, остальные строчные. В нижней части прямоугольника на желтом фоне расположен словесный элемент «Tarikk», выполненный буквами латинского алфавита оригинальным шрифтом с эффектом объема, имитирующим рукописный шрифт с подчеркиванием. Обозначение выполнено в следующем цветовом сочетании: красный, светло-коричневый, желтый, бежевый, белый.

Правовая охрана испрашивается, согласно возражению, в отношении товаров 30 класса МКТУ – *«чай, чай быстрорастворимый, чай быстрого приготовления, напитки чайные; смеси чайные»*.

Анализ соответствия заявленного обозначения требованиям законодательства показал следующее.

Как следует из визуального оформления заявленного обозначения словесный элемент заявленного обозначения «MaxTea» представляет собой слитное выполнение слов «Max» и «Tea».

Согласно словарным источникам слово «Tea» переводится как «чай, чайное растение; чай (напиток)», что широко известно среднему российскому потребителю.

При проведении экспертизы обозначения, заявленного в качестве товарного знака, необходимо определить, не относится ли данное обозначение или его элементы к характеристикам товара. При этом такая оценка дается, исходя из перечня товаров, для которых испрашивается правовая охрана.

Заявленное обозначение предназначено для индивидуализации товаров *«чай, чай быстрорастворимый, чай быстрого приготовления, напитки чайные; смеси чайные»*. Слово «Tea», как установлено выше, являются наименованием вида товара, обладающего определенными свойствами и составом. Таким образом, наиболее вероятно восприятие данного элемента средними российскими потребителями именно в указанном значении, характеризующем товары заявителя, в частности, указывающем на их вид и свойства (состав).

С учетом сказанного названный словесный элемент однозначно ориентируют потребителя относительно вида и свойств (состава и качества) товаров и не могут служить индивидуализирующими элементами товарного знака по заявке № 2018729096.

Заявитель согласно 31.08.2020 представленным пояснениям не претендует на правовую охрану рассмотренного словесного элемента. Коллегия отмечает, что неохрानоспособный элемент «Tea» играет второстепенную роль с точки зрения смыслового и визуального доминирования, следовательно, может быть включен в состав товарного знака в качестве неохраняемого на основании положений абзаца шестого пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В отношении установленного в оспариваемом решении несоответствия заявленного обозначения пункту 3 статьи 1483 Кодекса в связи с присутствием в составе обозначения элемента «Tea» коллегия отмечает, что заявитель, соглашаясь с выводом экспертизы в данной части, сократил перечень товаров, для которых испрашивается регистрация заявленного обозначения, исключив позиции, по отношению к которым было установлено несоответствие обозначения пункту 3 статьи 1483 Кодекса.

Анализ соответствия заявленного обозначения пункту 6 статьи 1483 Кодекса в связи с противопоставленными обозначением «**MAXX**» по заявке № 2018728828,

товарными знаками «Max», «», «»,



«», «» по свидетельствам №№ 717284,



420772, 584803, 531072, 504271 и знаком «» по международной регистрации № 570008 показал следующее.

В заявленном обозначении основными доминирующими элементами являются элемент «Tarikk», выполненный более крупным в оригинальной графике, и элемент «Max» (в пер. с англ. — имя собственное либо сокращение от «maximum» - максимальный), расположенный в начальной позиции в верхней части этикетки на контрастном фоне и потому акцентирующий на себе внимание потребителя.

Противопоставленные товарные знаки «», «»,



«»,



«», «»

(свидетельства

№№ 420772, 584803, 531072, 504271, международная регистрация № 570008),

принадлежащие Юнилевер Н.В. (Unilever N.V.) являются комбинированными, содержат изобразительные элементы. Вместе с тем основным элементом этих товарных знаков следует признать словесный элемент «Мах», присутствующий в каждом из товарных знаков и определяющий запоминание их потребителями.

Вывод о сходстве заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков компании Юнилевер Н.В. (Unilever N.V.) основан на вхождении во все сравниваемые обозначения элемента «Мах», обуславливающего возможность их смыслового, фонетического и визуального доминирования.

Вместе с тем при оценке степени смешения принимается во внимание перечни товаров и услуг, для индивидуализации которых предназначены сопоставляемые обозначения.

С учетом корректировки заявителем перечня товаров до товаров *«чай, чай быстрорастворимый, чай быстрого приготовления, напитки чайные; смеси чайные»* коллегия не усматривает вероятности смешения заявленного обозначения с одной стороны и противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №№ 420772, 584803, 531072, 504271 и знака по международной регистрации № 570008 с другой стороны.

Так, противопоставленный товарные знаки по свидетельствам №№ 420772 и 504271 зарегистрированы для следующих товаров 30 класса МКТУ – *«мороженое, щербет [мороженое фруктовое], кондитерские изделия замороженные»*.

Товарный знак по свидетельству № 584803 зарегистрирован, в том числе, для следующего перечня товаров 30 класса МКТУ – *«мороженое; мороженое фруктовое; замороженные кондитерские изделия; йогурт замороженный [мороженое]»*.

Товарный знак по свидетельству № 531072 зарегистрирован для товаров *«мороженое, мороженое фруктовое, щербет, замороженные кондитерские изделия»* 30 класса МКТУ.

Правовая охрана знака по международной регистрации № 570008 действует в Российской Федерации в отношении товаров *«мороженое»* 30 класса МКТУ.

Все перечисленные товары являются товарами иной потребительской группы, иного вида и назначения в сравнении с товарами сокращенного заявителем перечня, что при отсутствии вывода о высокой степени сходства сравниваемых обозначений позволяет прийти к выводу об отсутствии вероятности смешения сопоставляемых обозначений, маркирующих названные товары 30 класса МКТУ.

В отношении вероятности смешения заявленного обозначения и товарного знака «**Max**» по свидетельству № 717284, принадлежащего ООО «Торговый дом «МИР-2000», зарегистрированного, в частности, в отношении товаров 30 класса МКТУ, коллегия установила следующее.

Заявленное обозначение включает в качестве индивидуализирующего элемент «Max», тождественный противопоставленному словесному товарному знаку «**Max**», что обуславливает их смысловое, фонетическое и визуальное сходство в целом. Данный вывод заявитель не оспаривает.

Однако, сокращенный заявителем перечень товаров 30 класса МКТУ (*чай, чай быстрорастворимый, чай быстрого приготовления, напитки чайные; смеси чайные*) не содержит товаров, являющихся однородными товарам «*блины; вермишель; лапша; изделия макаронные; спагетти; пельмени; суши*», в отношении которых действует правовая охрана противопоставленного товарного знака по свидетельству № 717284. Сопоставляемые товары имеют разные вид, назначение, состав сырья, разный производственный источник и поэтому при маркировке их сравниваемыми обозначениями не могут смешиваться потребителем.

В отношении противопоставленного обозначения «**MAXX**» по заявке № 2018728828 коллегия отмечает, что заявителем представлен оригинал письменного согласия заявителя по указанной заявке, учет которого предусмотрен положениями абзаца пятого пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Согласно указанному письму (2) Общество с ограниченной ответственностью Объединение «Золотой Бренд», Московская обл., не возражает против регистрации товарного знака по заявке № 2018729096 в отношении товаров «*чай, чай*

быстрорастворимый, чай быстрого приготовления, напитки чайные; смеси чайные» на имя заявителя.

Регистрация обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя.

Сравниваемые обозначения не являются тождественными. Сведениями об использовании противопоставленного обозначения коллегия не располагает. Оснований для вывода о возможности введения потребителей в заблуждение у коллегии не имеется.

По указанным причинам коллегия принимает во внимание представленное письмо-согласие, снимает противопоставление по заявке № 2018728828

Таким образом, заявленное обозначение соответствует пункту 6 статьи 1483 Кодекса в отношении сокращенного перечня товаров 30 класса МКТУ.

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

удовлетворить возражение, поступившее 30.06.2020, отменить решение Роспатента от 21.10.2019 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2018729096.