

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 12.03.2014 № 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 в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 02.03.2021, поданное Акционерным обществом "ИНВИТ", Московская область, город Королев (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2020716149, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке № 2020716149, поданной 30.03.2020, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 03, 05 классов МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Товарный знак по заявке № 2020716149 представляет собой словесное

Invitel Aqua

обозначение « », выполненное оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита.

Роспатентом 06.10.2020 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2020716149 в отношении всех товаров 03, 05 классов МКТУ, ввиду несоответствия заявленного обозначения требованиям пунктов 1(3), 3(1), 6(2) статьи 1483 Кодекса.

Так, установлено сходство до степени смешения заявленного обозначения с обозначением «INVITE» по заявке №2020701915 с приоритетом от 20.01.2020, заявленным на имя Корчемкина Ивана Владимировича, 115583, Москва, ул. Елецкая, 8, корп.1, кв.111, в отношении однородных товаров 03, 05 классов МКТУ.

Кроме того, словесный элемент «Aqua» (вода), входящий в состав заявленного обозначения, указывает на вид части заявленных товаров (вода ароматическая; вода жавелевая; вода лавандовая; вода туалетная;) и является неохраемым элементом на основании положений пункта 1 статьи 1483 Кодекса, а в отношении остальных товаров 03 и всех товаров 05 класса способен ввести потребителя в заблуждение относительно вида товара на основании положений пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 02.03.2021 поступило возражение. Заявитель не оспаривает выводы Роспатента относительно сходства до степени смешения заявленного обозначения с противопоставленным товарным знаком, однако сообщает о новых обстоятельствах, которые не были известны на дату вынесения оспариваемого решения Роспатента.

В частности, по препятствующей заявке №2020701915 Роспатентом 29.01.2021 вынесено решение об отказе в государственной регистрации товарного знака. Следовательно, препятствие к регистрации заявленного обозначения преодолено.

Что касается несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 1 (3) и 3 (1) статьи 1483 Кодекса, то заявитель считает возможным предоставление правовой охраны всем испрашиваемым товарам 03, 05 классов МКТУ. Такая позиция обоснована вхождением воды в качестве компонента в состав товаров, в отношении которых испрашивается регистрация, а словосочетание «INVITEL AQUA» в целом, не может служить указанием на вид товара, является вымышленным и не порождает каких-либо ассоциаций. Слово «INVITEL» является прилагательным со значением «приглашенная», образованным от французского существительного invit (приглашение). Таким образом, заявленное обозначение может быть переведено как «приглашенная вода», поэтому является оригинальным и воспринимается как словосочетание в целом, не может быть разделено на отдельные словесные элементы.

Заявитель представил перечень зарегистрированных товарных знаков «**AQUA AERIA**» по свидетельству №653300, «» по свидетельству №635688, «**AQUA INTENSE**» по свидетельству №577485, «» по свидетельству №780701, «**VIBOVIT AQUA**» по свидетельству № 613361, «» по свидетельству №480336, «» по свидетельству №332623, «**NATURAL AQUA SPA**» по свидетельству №466735 правовая охрана которым предоставлена не только в отношении воды, но и иных товаров.

Кроме того, заявитель дополнительно обращает внимание на тот факт, что ему принадлежит право на товарный знак «**INVIT**» по свидетельству №418326, который сходен с заявленным обозначением.

На основании вышеизложенного, заявитель просит отменить решение Роспатента от 06.10.2020 и предоставить обозначению по заявке № 2020716149 правовую охрану в отношении всех товаров 03, 05 классов МКТУ, перечисленных в

перечне заявки, с указанием словесного элемента «AQUA» в качестве неохраняемого для части товаров 03 класса МКТУ «вода ароматическая; вода жавелевая; вода лавандовая; вода туалетная».

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты (30.03.2020) подачи заявки № 2020716149 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака 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 пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов:

- 1) вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида;
- 2) являющихся общепринятыми символами и терминами;
- 3) 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;
- 4) представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся: простые геометрические фигуры, линии, числа; отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово; общепринятые наименования; реалистические или схематические изображения товаров, заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров; сведения, касающиеся изготовителя

товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся также 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.

В соответствии с требованиями подпункта 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 при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя учитывается, что к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

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.

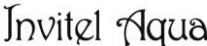
Согласно пункту 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

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

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).

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке № 2020716149 заявлено словесное обозначение «», выполненное оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Предоставление правовой охраны испрашивается в отношении товаров 03, 05 классов МКТУ.



Противопоставленное обозначение «» по заявке № 2020701915 с приоритетом от 20.01.2020 представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из словесных элементов «INVITE», «TECHNOLOGIES FOR YOUR BEAUTY» выполненных буквами латинского алфавита, а также из графической стилизации буквы «N». Правовая охрана испрашивается в отношении однородных товаров 03, 05 классов МКТУ.

Роспатентом 29.01.2021 вынесено решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2020701915. Таким образом, у коллегии отсутствуют основания для противопоставления обозначения по заявке №2020701915. На дату рассмотрения возражения, а именно на 07.04.2021, обозначение по заявке №2020716149 соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Анализ обозначения по заявке №2020716149 на соответствие требованиям пунктов 1(3) и 3(1) статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Заявленное обозначение представляет собой комбинацию словесных элементов «INVITEL AQUA». Совместное использование этих слов в качестве устойчивого словосочетания не отражено в словарных источниках информации, следовательно, сводится к значению входящих в него словесных элементов.

Слово «INVITEL» не имеет перевода ни с одного из известных европейских языков, является вымышленным. Доводы заявителя о том, что слово «INVITEL» является прилагательным, образованным от французского существительного *invit* (приглашение), опровергается словарными источниками информации, согласно которым во французском языке есть прилагательное *invité* (в переводе на русский язык – «приглашенный»)(<https://translate.academic.ru/invit%C3%A9/fr/ru/>)).

Латинское слово «AQUA», заимствованное в английский и другие европейские языки, в переводе с латинского языка на русский имеет значение «вода; раствор; жидкость; море, река; водопровод» (см. <https://www.lingvolive.com/ru-ru/translate/la-ru/aqua>).

С учетом изложенного словесный элемент «AQUA» применительно к заявленным товарам 03 класса МКТУ, представляющим собой различные виды воды «*вода ароматическая; вода жавелевая; вода лавандовая; вода туалетная*», а также товарам 03, 05 классов МКТУ, где вода может являться компонентом «03 - *гель для отбеливания зубов; грим; дезодоранты для человека или для животных; жиры для косметических целей; изделия парфюмерные; изображения переводные декоративные для косметических целей; карандаши для бровей; карандаши косметические; кремы косметические; кремы косметические отбеливающие; кремы для кожи; лаки для волос; лаки для ногтей; лосьоны после бритья; лосьоны для волос; лосьоны для косметических целей; маски косметические; масла для духов и ароматических средств; масла косметические; масла туалетные; масла эфирные; масла эфирные из кедра; масла эфирные из лимона; масла, используемые как очищающие средства; масло бергамотовое; масло гаультериевое; масло жасминное; масло лавандовое; масло миндальное; масло розовое; масло*

терпентинное для обезжиривания; молоко миндальное для косметических целей; молочко туалетное; мускус [парфюмерия]; мыла; мыла дезодорирующие; мыла для бритья; мыла кусковые туалетные; мыла против потения; мыла против потения ног; мыло миндальное; мята для парфюмерии; наборы косметические; одеколон; основы для цветочных духов; пасты зубные; порошки зубные; помада губная; помады для косметических целей; препараты для бритья; препараты для ванн косметические; средства туалетные против потения [туалетные принадлежности]; препараты коллагеновые для косметических целей; препараты с алоэ вера для косметических целей; пероксид водорода для косметических целей; экстракты растительные для косметических целей; препараты для полоскания рта, за исключением используемых в медицинских целях; препараты для похудения косметические; препараты для удаления макияжа; салфетки, пропитанные препаратами для удаления макияжа; препараты для удаления красок; препараты для удаления лаков; препараты для ухода за ногтями; препараты для чистки зубных протезов; пудра для макияжа; салфетки, пропитанные косметическими лосьонами; смеси ароматические из цветов и трав; составы для окуривания ароматическими веществами [парфюмерные изделия]; средства вяжущие для косметических целей; средства для бровей косметические; средства для гримирования; средства для загара косметические; средства для окрашивания волос; средства для перманентной завивки нейтрализующие; средства для ресниц косметические; депилятории; средства для ухода за кожей косметические; бальзамы, за исключением используемых для медицинских целей; гели для массажа, за исключением используемых для медицинских целей; средства косметические; средства косметические для окрашивания ресниц и бровей; средства обесцвечивающие [деколораторы] для косметических целей; тальк туалетный; терпены [эфирные масла]; шампуни; шампуни для комнатных животных [средства гигиенические немедикаментозные]; экстракты цветочные [парфюмерия]; эссенции эфирные; эссенция из бадьяна; эссенция мятная [эфирное масло]; средства косметические для животных; ароматизаторы [эфирные масла]; 05 - антисептики; гели интимные возбуждающие; добавки пищевые с

косметическим эффектом; добавки пищевые ферментные; лосьоны для волос лечебные; лосьоны для фармацевтических целей; лосьоны после бритья лечебные; лубриканты для интимных целей; мази для фармацевтических целей; мази от солнечных ожогов; мази, предохраняющие от обморожения, для фармацевтических целей; мыла антибактериальные; мыла дезинфицирующие; мыла лекарственные; пасты зубные лечебные; средства антибактериальные для мытья рук; средства вспомогательные для медицинских целей; средства дезинфицирующие; средства дезинфицирующие для гигиенических целей; средства против потения; средства против потения ног; шампуни лечебные; шампуни педикулицидные; шампуни сухие лечебные» способен восприниматься потребителем как характеризующий товары, указывая на их вид и свойство.

Применительно к перечисленным выше товарам 03, 05 классов МКТУ заявленному обозначению может быть предоставлена правовая охрана с указанием словесного элемента «AQUA» в качестве неохраняемого, в силу способности воспринимать его потребителями в качестве описательного элемента, указывающего на вид (вода) и свойство (ингредиент или состояние – жидкость) товаров.

Вместе с тем, в отношении остальных товаров 03 класса МКТУ *«бруски для бритья [антисептики]; вата для косметических целей; тампоны ватные для косметических целей, в том числе ватные тампоны на жестком держателе для косметических целей; палочки фиммиамные; соли для ванн, за исключением используемых для медицинских целей; вазелин косметический; воски для кожи; воск для усов; ладан»*, указанных в перечне заявки №2020716149, словесный элемент «AQUA» заявленного обозначения воспринимается в качестве ложного указания состава и свойств товаров на основании пункта 3(1) статьи 1483 Кодекса. Данный довод обоснован тем фактом, что перечисленные товары не могут содержать в своём составе воду в качестве компонента, следовательно, словесное обозначение «AQUA» указывает на не соответствующие действительности свойства товаров, поэтому способен вводить потребителя в заблуждение.

Что касается приведенных заявителем примеров регистраций товарных знаков, включающих словесный элемент «AQUA», которым охрана предоставлена,

в том числе, в отношении товаров, не являющихся водой, коллегия сообщает следующее. Коллегия учла приведенные примеры и придерживается регистрационной практики Роспатента. Выводы относительно возможности предоставления охраны изложены выше в настоящем заключении.

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

удовлетворить возражение, поступившее 02.03.2021, отменить решение Роспатента от 06.10.2020 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2020716149.