

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 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, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 09.09.2022, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Сталком», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2021702319, при этом установила следующее.

В качестве товарного знака заявлено словесное обозначение

«**Aiwa**», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Роспатентом 13.05.2022 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2021702319 в отношении всех испрашиваемых товаров 32 класса МКТУ в связи с его несоответствием требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Заявленное обозначение представляет собой словесный элемент «AIWA» (транслитерация с английского языка «айва» - ароматный фрукт с желтой кожурой, круглой или грушевидной формы, в свежем виде обычно твердый и кислый, но вареный имеет мягкую розовую сладковатую мякоть с гранулированной текстурой, напоминающей вареную грушу, см. Интернет-словари, например: <https://dic.academic.ru>, Словарь кулинарных терминов. 2012; переводчики, например: <https://translate.yandex.ru>, <https://translate.google.ru>) указывает на состав и свойства заявленных товаров, в связи с чем не обладает различительной способностью и является неохраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса. Поскольку заявленное обозначение состоит только из неохраняемых элементов, то оно не соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса в связи с чем ему не может быть предоставлена правовая охрана.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 09.09.2022 поступило возражение, доводы которого сводятся к следующему.

Заявитель ссылается на то, что эксперт строит свою позицию исключительно на том, что заявленное обозначение переводится с английского языка на русский язык.

Заявитель сообщает, что русское слово «АЙВА» переводится на английский язык как «quince».

Также заявитель не согласен с формулировкой окончательного решения о транслитерации русского слова «АЙВА» буквами латинского алфавита. Источники транслитерации не предлагают такого способа транслитерации русского слова «АЙВА» как «AIWA», ввиду чего заявитель настаивает на том, что обозначение является фантазийным.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 13.05.2022 и зарегистрировать обозначение по заявке №2021702319 в отношении товаров 32 класса МКТУ, перечисленных в заявке.

В подтверждение изложенного заявителем представлены следующие документы:

1. Уведомление о результатах проверки соответствия заявленного обозначения требованиям законодательства от 15.09.2021;

2. Ответ заявителя на Уведомление о результатах проверки соответствия заявленного обозначения требованиям законодательства от 11.03.2022;

3. Отказ в государственной регистрации товарного знака от 13.05.2022.

Коллегия на основании пункта 45 Правил ППС конкретизировала выдвинутые в рамках оспариваемого решения мотивы для отказа в государственной регистрации товарного знака по заявке №2021702319.

В частности, заявленное обозначение "AIWA" представляет собой транслитерацию буквами латинского алфавита русского слова "АЙВА", которое не может быть воспроизведено на русский язык иначе как "АЙВА", то есть при воспроизведении заявленного слова потребитель произносит русское слово "АЙВА", которое в отношении заявленных товаров действительно способно указывать на состав и свойства напитков.

В подтверждение восприятия российскими потребителями слова "AIWA" как "АЙВА" и как способного указывать на свойства и состав товаров коллегия обратила внимание на то, что при поисковом запросе "AIWA напитки" коллегией были получены следующие результаты, содержащие помимо продукции заявителя, товары с обозначением "АЙВА" на русском языке иных производителей:

1) <https://vkusvill.ru/goods/napitok-ayva-bezalkogolnyy-gazirovanny-38555.html?ysclid=l9m9eintzj403610411>;

2) https://sbermegamarket.ru/catalog/details/napitok-sahdag-ayva-330ml-100025763188/?utm_source=yandex&utm_medium=cpc&utm_campaign=smm_search_dsa%3A2463684633782051_supermarket_%5Bmsk_mo%5D_%7C61625640%7C&utm_content=4633252044.other.1.0.none.213.%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0&_openstat=ZGlyZWN0LnlnhbmRleC5ydTs2MTYyNTY0MDsxMDkzOTg0NzU5NDt5YW5kZXgucnU6Z3VhcmFudGVl&yclid=17408843975972618239;

3) https://ecomarket.ru/sokosoderzhaschiy-gazirovanny-napitok-sahdag-ayva---330-ml.html?utm_source=yandex&utm_medium=cpc&utm_campaign=shop&utm_cont

ent=12717794094&utm_term=&_openstat=ZGlyZWN0LnlhbmRleC5ydTs3NDU1MjE4MjsxMjcxNzc5NDA5NDt5YW5kZXgucnU6Z3VhcmFudGVl&yclid=16469951708878864383;

4)https://www.utkonos.ru/item/3501406/napitok-san-slavia-limonad-ajvagazirovannyj-0-5-l?ysclid=l9m9ghg9it120658831&utm_referrer=https:%2F%2Fyandex.ru%2F.

Таким образом, обозначение по заявке №2021702319 не обладает различительной способностью, так как воспроизводится как русское слово “АЙВА”.

Заявителем представлен ответ на дополнительные обоснования отказа, мотивированный тем, что заявленное обозначение является фантазийным в связи с чем ему должна быть предоставлена правовая охрана.

Изучив материалы дела, заслушав представителя заявителя, коллегия установила следующее.

С учетом даты (22.01.2021) подачи заявки №2021702319 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.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «**Aiwa**» по заявке №2021702319 с приоритетом 22.01.2021 выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Государственная регистрация заявленного обозначения испрашивается для товаров 32 класса МКТУ.

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

Обращение к словарям основных европейских языков (см. www.yandex.slovari.ru) показало, что словесный элемент «aiwa» отсутствует в вышеупомянутых словарях, вместе с тем, он фонетически воспроизводится на русский язык тождественным образом как русскоязычное слово «айва».

Таким образом, несмотря на отсутствие слова «aiwa» в словарях, фонетическое воспроизведение его иначе как русского слова «айва» не

представляется возможным, ввиду чего данное обозначение однозначно ассоциируется у потребителей с айвой.

Под русскоязычным словом «АЙВА» понимается монотипный род древесных растений семейства Розовые (Rosaceae). Вид Айва обыкновенная, или Айва продолговатая (лат. *Cydonia oblonga*) — единственный представитель этого рода, плодовая культура. Айва разводится как плодовое дерево, дающее красивые и душистые плоды, и как подвой для прививки груш в формовой культуре. Плоды употребимы в пищу и в сыром виде, однако из-за жёсткой мякоти и терпкого вкуса их чаще используют для приготовления прохладительных напитков, компотов, желе, джемов, варенья, мармелада и как приправу к мясу (<https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B9%D0%B2%D0%B0>).

В подтверждение восприятия российскими потребителями слова “AIWA” как “АЙВА” и как способного указывать на свойства и состав товаров коллегия обратила внимание на то, что при поисковом запросе “AIWA напитки” коллегией были получены следующие результаты, содержащие помимо продукции заявителя, товары с обозначением “АЙВА” на русском языке иных производителей, проиллюстрированные ссылками [1-4]. Все приведенные ссылки содержат предложения к продаже напитков безалкогольных газированных со вкусом айвы, где слово «Айва» используется крупным шрифтом в составе этикеток еще трех производителей, помимо заявителя.

Информация, касающаяся айвы, ее характеристик и применения, широко представлена в сети Интернет, имеет высокую насыщенность, в связи с чем у коллегии нет оснований для вывода о неизвестности среднему российскому потребителю об упомянутом растении и его использовании.

Коллегия обнаружила также предложения к продаже продукции заявителя,



которая выглядит следующим образом « » и включает в себя изображения плода

айвы «», что дополнительно усиливает восприятие словесного элемента «AIWA» в качестве варианта воспроизведения русского слова «АЙВА».

Изложенное позволяет сделать вывод о том, что обозначение «AIWA» прямо, без домысливаний характеризует заявленные товары 32 класса МКТУ «коктейли безалкогольные; лимонады; напитки безалкогольные; напитки прохладительные безалкогольные; напитки фруктовые безалкогольные; напитки энергетические», указывая на их состав. Так как присутствие на перечисленных товарах слова «AIWA» не может восприниматься иначе нежели, чем указывающее на состав производимой продукции.

Резюмируя всю вышеизложенную информацию, следует констатировать, что заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Исследуемое обозначение «AIWA» должно оставаться свободным от исключительных прав третьих лиц, поскольку необходимость использования указанных словесных элементов в сфере товаров, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны заявленному обозначению, может возникнуть у любого участника рынка для описания состава товаров.

Приобретенная различительная способность заявителем в возражении не доказывается ввиду того, что заявитель полагает изначально имеющуюся различительную способность слова «AIWA».

Таким образом, обозначение по заявке №2021727760 не соответствует требованиям пунктов 1, 1.1 статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 09.09.2022, оставить в силе решение Роспатента от 13.05.2022.