

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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 20.03.2017, поданное ООО «КОТТОН КЛАБ», Московская область, г. Балашиха (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2015712650, при этом установила следующее.

Обозначение «Qualita» по заявке №2015712650 с приоритетом от 28.04.2015 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров 03, 16, 21 классов МКТУ.

Роспатентом 21.11.2016 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2015712650 в отношении заявленных товаров 16, 21, 24 классов МКТУ. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому товарный знак не соответствует требованиям пункта 1 (3) статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы указано, что слово «Qualita» в переводе с итальянского языка означает «качество» - совокупность свойств продукции, обуславливающих ее пригодность удовлетворять определенные потребности в соответствии с ее назначением.

Кроме того, слово «Qualita» созвучно со словом английского языка «Quality» (качество), которое часто используется на этикетках товаров в качестве указания их характеристик (100% качество, высокое качество).

В связи с широким применением разными хозяйствующими субъектами словесного элемента «Quality», заявленное обозначение буде восприниматься российскими потребителями в качестве хвалебной характеристики. При этом имеет существенное значение то обстоятельство, что российским потребителям вероятность восприятия словесных элементов, выполненных латинскими буквами, как одинаковых, более высока в силу того, что данные слова являются иностранными.

В отношении представленных заявителем документов, касающихся приобретения заявленным обозначением различительной способности, в заключении по результатам экспертизы отмечено следующее.

Социологический опрос не может являться инструментом для определения смыслового значения слова «Qualita», поскольку существуют словари, где приведены слова иностранных слов. Учитывая тот факт, что в Российской Федерации незначительный процент средних российских потребителей знают иностранные языки, выводы, указанные в социологическом опросе, не могут быть приняты во внимание.

Фотографии содержат другое обозначение, отличное от заявленного, а кроме того, они не позволяют установить, в течении какого периода времени продукция, маркированная заявленным обозначением, присутствовала на рынке, а также не позволяют соотнести товары с заявителем.

Товарные накладные свидетельствуют только о передаче заявителем продукции под обозначением «Qualita» своему дилеру, в этой связи данные документы не могут свидетельствовать о том, что товары, маркированные товарным знаком «Qualita», были доведены до конечного потребителя, то есть введены в хозяйственный оборот.

В результате экспертиза пришла к выводу о том, что из представленных документов невозможно сделать вывод о том, что заявленное обозначение приобрело различительную способность в результате его использования заявителем в отношении заявленных товаров.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 20.03.2017 поступило возражение, в котором заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- слово «Qualita» для российских потребителей, по большей части не владеющих итальянским языком, представляется фантазийным;

- следовательно, для российского потребителя слово «Qualita» не будет означать свойство товара, связанное с качеством;

- довод о восприятии заявленного обозначения российскими потребителями как фантазийного слова подтверждается данными социологического отчета Института Социологии РАН;

- 63% опрошенных считают, что словесный элемент «Qualita» является придуманным; 46% полагают, что у слова «Qualita» нет смысла, а среди тех, кто считает, что смысл есть, значительное большинство затрудняется его назвать или описать; при этом большинство опрошенных потребителей (45%) считают, что словесный элемент не имеет перевода;

- на основании представленных данных следует сделать вывод о том, что заявленное обозначение для среднего российского потребителя, не знающего иностранных языков, не указывает на качество товара, вследствие чего обладает различительной способностью и может быть зарегистрировано в качестве товарного знака;

- заявитель - ООО «КОТТОН КЛАВ» является ведущим производителем ватной продукции и средств гигиены, а также товаров для дома и быта с собственными производственными мощностями;

- компания продает свою продукцию во всех 83 регионах Российской Федерации, Украине, Беларуси, Казахстане, Молдове, Латвии, Кыргызстане, Таджикистане, Узбекистане;

- по данным AC Nielsen продукция заявителя занимает 40% рынка ватной продукции и 50% рынка влажных салфеток России, являясь лидером в данных сегментах;

- заявленное обозначение приобрело различительную способность в силу длительного и широкого использования, и в настоящее время ассоциируется именно с заявителем - ООО «КОТТОН КЛАБ», что подтверждается представленными к возражению документами;

- заявитель использует обозначение «Qualita» в определенном графическом исполнении, что не препятствует приобретению отдельного словесным элементом различительной способности;

- именно словесная составляющая комбинированного обозначения запоминается потребителю.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента и вынести решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2015712650 в отношении всех заявленных товаров.

Заявителем представлены следующие документы (копии):

- заключение №102-2015 от 17.06.2015, подготовленное по результатам социологического исследования, проведенного Институтом Социологии РАН (1);

- распечатка с сайта www.cottonclub.ru, принадлежащего заявителю (2);

- отчет о продажах продукции, маркированной обозначением «Qualita», в крупнейшие региональные сети за 2014 – 2015 гг. (3);

- отчет об отгрузке продукции, маркированной обозначением «Qualita», дистрибьюторам за 2014 – 2015 гг. (4);

- договоры поставки и товарные накладные (5);

- распечатки с сайтов Интернет-магазинов (6);

- фотографии товаров с витрин различных магазинов и фотографии витрин магазинов (7);

- фотографии упаковок товаров, маркированных обозначением «Qualita» (8);

- страницы каталога магазина «МЕТРО» с фотографиями товаров, маркированных обозначением «Qualita» (9).

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия считает доводы возражения необоснованными.

С учетом даты приоритета (28.04.2015) заявки №2015712650 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает 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 пунктом 1 (3) 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.

Согласно подпункту 2.3.2.3 пункта 2.3 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указания свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер); указания материала или состава сырья; указание 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.

Положения, предусмотренные в подпункте 2.3.2.3 настоящего пункта, не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования для конкретных товаров.

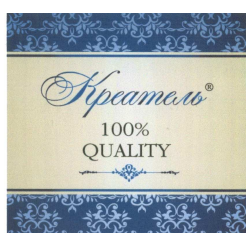
Доказательства приобретения обозначением различительной способности представляются заявителем. К таким доказательствам, в частности, относятся

сведения о длительности использования обозначения, об интенсивности его использования и т.д.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «Qualita», выполненное буквами латинского алфавита стандартным шрифтом с заглавной буквы «Q». Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров 16, 21, 24 классов МКТУ.

Слово «Qualita» является лексической единицей итальянского языка, которая в переводе на русский язык означает «качество» - совокупность свойств продукции, обуславливающих её пригодность удовлетворять определённые потребности в соответствии с её назначением (см. <http://slovari.yandex.ru>).

Кроме того, в заключении по результатам экспертизы обоснованно отмечено, что словесный элемент «Qualita» близок по звучанию с английским словом «Quality» (качество), которое часто используется на этикетках товаров в качестве указания их характеристик (100% качество, высокое качество). Например:



В связи с широким применением разными хозяйствующими субъектами словесного элемента «Quality» коллегия полагает обоснованным вывод экспертизы о том, что словесный элемент «Qualita» также будет восприниматься российскими потребителями в качестве качественной характеристики заявленных товаров.

При этом имеет существенное значение то обстоятельство, что российским потребителем вероятность восприятия словесных элементов, выполненных латинскими буквами, как одинаковых, более высока в силу того, что данные слова являются иностранными.

Наличие указанных сведений дает основание для вывода о том, что словесный элемент «Qualita» для товаров, в отношении которых испрашивается

регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака, указывает на их качество/свойство, то есть не соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Кроме того, предоставление правовой охраны словесному элементу «Qualita» (качество) одному лицу является недопустимым, поскольку способно привести к ущемлению прав иных участников гражданского оборота на использование этого элемента для обозначения качественных характеристик продукции.

Представленный социологический опрос не может являться инструментом для определения смыслового значения слова «Qualita», поскольку существуют словари, где приведены переводы иностранных слов.

Относительно доводов заявителя о приобретении заявленным обозначением различительной способности, коллегией установлено следующее.

Для маркировки продукции слово «Qualita», выполненное в стандартном шрифтовом исполнении, заявителем не используется. Непосредственно на самих товарах это слово выполнено в оригинальной графической проработке ().

Также необходимо отметить, что часть представленных заявителем документов не может быть принята во внимание, поскольку датирована позже даты подачи заявки на регистрацию товарного знака (речь идет о ряде товарных накладных, всех фотографиях товаров и образов их упаковок, распечатках из сети Интернет с предложениями к продаже продукции с маркировкой «Qualita»).

В товарных накладных, датированных ранее 28.04.2015, фигурирует только часть товаров, для которых заявитель испрашивает правовую охрану заявленного обозначения в качестве товарного знака согласно перечню заявки, тогда как в соответствии с подпунктом 2.3.2.3 пункта 2.3 Правил обозначения способны приобрести различительную способность в результате их использования для конкретных товаров.

Кроме того, заявитель не представил документы, позволяющие оценить совокупный объем выпуска товаров, маркированных заявленным обозначением, и

введения их в гражданский оборот до даты подачи заявки. При этом наиболее ранние накладные датированы серединой 2013 года, то есть за два года до даты подачи заявки №2015712650.

Таким образом, из имеющихся в распоряжении коллегии документов не усматривается, что словесное обозначение «Qualita», выполненное стандартным шрифтом, в результате длительного и интенсивного использования для маркировки указанных в перечне заявки товаров 16, 21, 24 классов МКТУ приобрело различительную способность в отношении ООО «КОТТОН КЛАБ».

В связи с вышеизложенным, коллегия не находит оснований для признания заявленного обозначения охраноспособным.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 20.03.2017, оставить в силе решение Роспатента от 21.11.2016.