

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 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 от 28.11.2013, поданное компанией ДиПи БЕВЕРЭДЖЕС ЛИМИТЕД, П.О., Британия (далее – заявитель), на решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2011742512, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2011742512 с приоритетом от 23.12.2011 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 30 и 32 классов МКТУ.

Согласно описанию, приведенному в заявке, в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «FUZE tea», выполненное оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита в две строки.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности 06.09.2013 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных товаров. Основанием для принятия решения являлось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака ввиду его несоответствия требованиям, предусмотренными пунктами, 1, 3 и 6 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Заключение мотивировано тем, что в состав заявленного обозначения входит словесный элемент «tea» - в переводе с английского языка означающий «чай». Указный элемент для части заявленных товаров не обладает различительной способностью, так как указывает на их вид, а для другой части товаров, не относящихся к чаю, заявленное обозначение будет вводить потребителя в заблуждение относительно вида заявленных товаров.

Кроме того, заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком «FUZE» по свидетельству №403910 с приоритетом от 27.02.2009, зарегистрированным на имя ФБЮЗ БЕВЕРЕДЖ для однородных товаров 30 и 32 классов МКТУ.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 28.11.2013 заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- правовая охрана противопоставленного товарного знака была досрочно прекращена в отношении товаров всех товаров 29, 30 и 32 классов МКТУ по заявлению правообладателя, и, следовательно, препятствие для регистрации товарного знака устранено;

- заявитель просит ограничить перечень заявленных товаров следующим образом:

30 класс МКТУ: «чай, включая экстракты чая, фруктовые чаи, травяные чаи, цветочные и злаковые чаи, напитки чайные;

32 класс МКТУ: «минеральные и газированные воды со вкусом чая и прочие безалкогольные напитки со вкусом чая; фруктовые напитки со вкусом чая и фруктовые соки со вкусом чая; сиропы и прочие составы для изготовления напитков со вкусом чая».

- заявитель согласен с исключением словесного элемента «tea» из самостоятельной правовой охраны.

На основании изложенного, заявитель просит отменить решение Роспатента, вынести решение о регистрации товарного знака в отношении ограниченного перечня товаров 30 и 32 классов МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, Палата по патентным спорам находит доводы возражения убедительными.

С учетом даты (23.12.2011) приоритета заявки №2011742512 правовая база для оценки охраноспособности обозначения 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 в Минюсте России 25.03.2003 г., рег. №4322, введенные в действие с 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, в частности, 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 неохраемые 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 (2.3.2.3.) 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; указания веса, объема, цены товаров; даты производства товаров; данные по истории создания производства; видовые наименования предприятий; адреса изготовителей товаров и посреднических фирм.

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

Согласно пункту (2.5.1) Правил 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 пунктом 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 пунктом 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 основе совпадения признаков, изложенных в пункте 14.4.2.2 (подпункты а-в) Правил.

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

Заявленное обозначение «FUZE TEA» является словесным, выполненным оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита в две строки.

Противопоставленный товарный знак «FUZE» по свидетельству № 403910 является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Что касается несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса, то заявитель ограничил перечень товаров 30 и 32 классов МКТУ, содержащими товарами, ввиду чего данное основание снимается.

Несоответствие заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, заявитель не оспаривает, и согласен на исключение из самостоятельной правовой охраны словесного элемента «tea».

Относительно оснований для отказа по пункту 6 статьи 1483 Кодекса, коллегия палаты по патентным спорам отмечает следующее.

Сходство заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака обусловлено фонетическим и семантическим тождеством словесного элемента «FUZE» (в переводе с английского языка означает «взрыватель; детонатор; запал; фитиль», входящего в состав заявленного обозначения.

Графически сравниваемые обозначения также близки, поскольку выполнены шрифтовыми единицами латинского алфавита.

Однородность товаров 30 и 32 классов МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация, и товаров 30 и 32 классов МКТУ, в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак, очевидна, ввиду того, что они соотносятся как род/вид.

Учитывая изложенное, заявленное обозначение является сходным до степени смешения с противопоставленным товарным знаком по свидетельству №403910 в отношении однородных товаров 30 и 32 классов МКТУ и, соответственно, решение Роспатента от 06.09.2013 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2011742512 следует признать правомерным.

Вместе с тем, правовая охрана противопоставленного товарного знака досрочно прекращена по заявлению правообладателя, и запись об этом внесена в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 25.11.2013.

Таким образом, прекращение правовой охраны противопоставленного товарного знака в отношении всех товаров устраняет препятствие для государственной регистрации товарного знака по заявке №2011742512 как не противоречащей требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Исходя из вышеизложенного и с учетом ограниченного перечня товаров заявленное обозначение может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении товаров 30 класса МКТУ: «чай, включая экстракты чая, фруктовые чаи, травяные чаи, цветочные и злаковые чаи, напитки чайные» и товаров 32 класса МКТУ: «минеральные и газированные воды со вкусом чая и прочие безалкогольные напитки со вкусом чая; фруктовые напитки со вкусом чая и фруктовые соки со вкусом чая; сиропы и прочие составы для изготовления напитков со вкусом чая», с исключением из правовой охраны словесного элемента «tea».

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу

удовлетворить возражение от 28.11.2013, отменить решение Роспатента от 06.09.2013 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2011742512.