

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 28.07.2016, на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2014718873, поданное Тарт, Инк., США (далее — заявитель), при этом установлено следующее.

Заявка № 2014718873 на регистрацию в качестве товарного знака словесного

HIGH-PERFORMANCE NATURALS

обозначения «» была подана 05.06.2014 на имя заявителя в отношении товаров и услуг 03, 08, 21, 24, 35, 44 классов МКТУ, указанных в перечне заявки, с конвенционным приоритетом от 05.12.2013.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности 28.04.2016 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака (далее – решение Роспатента), основанное на заключении по результатам экспертизы, которое мотивировано несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Несоответствие заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса обосновывается тем, что заявленное обозначение в переводе с английского языка имеет значение «высокоэффективные натуральные» (см. <https://slovari.yandex.ru>), указывает на качество и свойство товаров, характеризуя их

в хвалебной форме, не обладает различительной способностью и является неохраняемым на основании пунктом 1 статьи 1483 Кодекса.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 28.07.2016 поступило возражение, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, мотивируя его следующим:

- заявленное обозначение выполнено символами латинского алфавита, среднестатистический отечественный потребитель, не владеющий тонкостями английского языка, вероятнее всего, не будет пытаться переводить его на русский язык каким-либо образом, а будет воспринимать его аналогично простым фантазийным обозначениям иностранного происхождения, оно не будет восприниматься потребителем как характеризующее заявленные товары;

- заявленное обозначение может восприниматься потребителями как изобретенное обозначение, не имеющее определенного семантического значения в связи с товарами и услугами, указанными в заявке;

- слова, входящие в заявленное обозначение, являются многозначными, и их перевод на русский язык имеет множество вариантов;

- словосочетание «high-performance» присутствует в англо-русских словарях как устойчивое выражение, семантика словосочетания относится к технике, производству, компьютерам, машинам, оборудованию и т.д., т.е. является техническим термином;

- словосочетание «high-performance», с учетом специфики заявленных товаров и услуг будет ассоциироваться с представлениями, выступлениями, перфомансом и будет переводиться по аналогии с такими устойчивыми выражениями как «high life/high society» - высшее общество, светское аристократическое общество, «high art» - высокое искусство, «high fashion» - высокая мода, например, как «высокое представление, высокий перфоманс»;

- заявленное обозначение может восприниматься потребителем как изобретенное и не имеющее четко определенного семантического значения по отношению к товарам и услугам, указанным в заявке. С какими именно из семантических значений и/или их комбинаций будет ассоциироваться заявленное обозначение у российского потребителя неизвестно, поэтому нельзя однозначно

утверждать, как именно будет переводиться среднестатистическим отечественным потребителем заявленное обозначение;

- заявленное обозначение является охраняемым товарным знаком, поскольку имеет необычный синтаксис и представляет собой уникальную и идиосинкратическую комбинацию слов, которые образуют лексическую инвенцию и способны отличать товары заявителя от однородных товаров других производителей;

- перевод заявленного обозначения «HIGH-PERFORMANCE NATURALS» - «ЕСТЕСТВЕННЫЕ ДЛЯ ВЫСОКОГО ПЕРФОМАНСА» может всего лишь вызвать у части потребителей ассоциации с естественной, природной косметикой, но не будет прямо указывать на характеристики заявленных товаров и услуг;

- элементы, входящие в заявленное обозначение, образуют комбинацию, обладающую различительной способностью;

- сходный товарный знак заявителя уже был зарегистрирован в России, а именно «TARTE HIGH-PERFORMANCE NATURALS» по свидетельству № 505826. При этом правовая охрана предоставлена знаку в целом элементы «HIGH-PERFORMANCE NATURALS» были признаны охраняемыми без исключения какого-либо элемента из правовой охраны;

- заявитель просит исключить из самостоятельной правовой охраны словесный элемент «NATURALS» по аналогии с регистрацией этого знака в стране происхождения – США;

- заявитель просит принять во внимание то обстоятельство, что заявленное обозначение уже получило охрану во многих странах мира, например, в стране происхождения (США), в ЕС (куда входят 28 стран), в Колумбии, Японии, Мексике, Норвегии, в Швейцарии.

На основании изложенного заявитель выразил просьбу об отмене решения Роспатента от 28.04.2016 и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака для всех заявленных товаров и услуг с указанием словесного элемента «NATURALS» в качестве неохраняемого.

В подтверждение изложенных доводов к возражению приложены материалы (1), включающие копии публикаций и регистрации с переводом-аннотацией на русский язык.

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

С учетом даты (05.12.2013) конвенционного приоритета заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя 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 Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 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, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид и свойство.

В соответствии с пунктом 2.3.2.3 Правил к обозначениям, характеризующим товары, в частности, относятся товары, указывающие на их вид и свойство.

Элементы, указанные в подпункте (2.3.2.3) Правил, могут быть включены как неохраняемые элементы в товарный знак, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Положения, в частности, предусмотренные в подпункте (2.3.2.3) пункта 2.3.2 Правил, 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. (пункт 2.3.2.3 Правил).

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

Согласно словарно-справочным источникам словесный элемент «HIGH» имеет большое количество вариантов перевода с английского языка таких как: высокий, лучший, высочайший, повышенный, наивысший, верхний, высший, верховный, большой и др.; слово «PERFORMANCE» - это производительность, эффективность, результативность, быстроедействие, работоспособность, исполнение,

выполнение, проведение, выступление, представление, работа, функционирование, перформанс, перфоманс (См. <https://translate.google.ru>). Семантика сочетания данных слов вызывает различные смысловые образы, и само по себе данное словосочетание не содержит прямого указания на какие-либо характеристики товаров, что не позволяет отнести его к обозначениям, не обладающим различительной способностью или характеризующим товары.

Словесный элемент «NATURALS» в переводе с английского языка - это природный, естественный, натуральный, обычный, нормальный, настоящий и др. (См. <https://translate.google.ru>). В силу своего семантического значения не обладает различительной способностью, поскольку указывает на свойства заявленных товаров и услуг на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса. Коллегия отмечает, что указанный словесный элемент не занимает в заявленном обозначении доминирующего положения, в связи, с чем он может быть включен в товарный знак в качестве неохраняемого элемента.

С учетом полисемичности всех составляющих заявленное обозначение слов, заявленное обозначение в целом не является прямым указанием на качество, свойства и характеристики (в том числе в хвалебной форме) заявленных товаров и услуг 03, 08, 21, 24, 35, 44 классов МКТУ.

Кроме того, не выявлено факта того, что до даты подачи заявки № 2014718873 обозначение «HIGH-PERFORMANCE NATURALS» использовалось иными лицами, следовательно, нет оснований полагать, что оно должно остаться свободным для использования иными субъектами гражданского оборота. В этой связи коллегия полагает, что основания для отказа в государственной регистрации в качестве товарного знака, предусмотренные пунктом 1 статьи 1483 Кодекса, отсутствуют, а соответствующий вывод экспертизы, неправомерен.

Факт регистрации на имя заявителя товарного знака со словесными элементами «**TARTE HIGH-PERFORMANCE NATURALS**» свидетельство №505826 усиливает различительную способность заявленного обозначения.

Помимо этого, заявленному обозначению предоставлена правовая охрана в Колумбии, Японии, США, Мексики, Норвегии, в Швейцарии и в Ведомстве по интеллектуальной собственности Европейского союза.

Таким образом, у коллегии отсутствуют основания для вывода о несоответствии заявленного обозначения «HIGH-PERFORMANCE NATURALS» по заявке № 2014718873 требованиям, установленным пунктом 1 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 28.07.2016, отменить решение Роспатента от 28.04.2016 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2014718873.