

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

Коллегия в порядке, установленной 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 от 27.11.2014, поданное по поручению компании Нэйчерал Селекшн Фудс, ЛЛК, компания с ограниченной ответственностью штата Калифорния, США (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2013708905, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке №2013708905 с приоритетом от 19.03.2013 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 29, 30, 32 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки №2013708905 заявленное обозначение является комбинированным, включает в свой состав изобразительные и словесные элементы. Внутри прямоугольной рамки с окантовкой, нижняя часть которой выполнена в виде волнистой линии черного цвета, стандартным шрифтом буквами латиницы белого цвета выполнено слово «ORGANIC» (в переводе с английского языка означающее «органический, натуральный»), над которым расположен изобразительный элемент в виде стилизованного цветка. Выше расположено словосочетание «Earthbound Farm», выполненное буквами латинского алфавита стандартным шрифтом черного цвета, которое может иметь значение в переводе с английского языка как «земная ферма».

Роспатентом 29.08.2014 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех товаров. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому

заявленное обозначение не соответствует требованиям пунктов 1 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к тому, что словесный элемент «ORGANIC», входящий в состав заявленного обозначения, является неохраняемым («organic» имеет значение: натуральный, экологически чистый, полученный без применения химических удобрений, консервантов (organic farming/produce – органическое земледелие, производство). Органическое сельское хозяйство – форма ведения сельского хозяйства, в рамках которой происходит минимизация использования синтетических удобрений, пестицидов, регуляторов роста растений, кормовых добавок, генетически модифицированных организмов. Источники: www.slovari.yandex.ru, <http://en.wikipedia.org>, <http://ru.wikipedia.org>).

Кроме того, заявленное обозначение сходно до степени смешения с обозначениями «ORGANIC», «ОРГАНИК» (заявки №2013705066, №2013705067 с приоритетом от 19.02.2013, делопроизводство не завершено), заявленными на регистрацию в отношении однородных товаров 29, 30, 32 классов МКТУ на имя ООО «Экологические просторы», 119002, Москва, ул. Арбат, 36/2, стр. 6.

При определении сходства обозначений экспертиза руководствовалась фонетическим и семантическим сходством, а именно полным вхождением одного обозначения в другое, совпадением одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение, то есть на основании тождества слов «ORGANIC», высокой степени сходства словесных элементов «ORGANIC» / «ОРГАНИК».

Кроме того, в решении Роспатента отмечается, что основание для отказа в регистрации по пункту 3 (1) статьи 1483 Кодекса снято, в связи с внесением изменений в заявленный перечень товаров 29, 30, 32 классов МКТУ.

В поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности возражении от 15.07.2013 заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы возражения сводятся к следующему:

- неохраноспособность словесного элемента «ORGANIC» заявителем не оспаривается;

- заявленное обозначение не является сходным до степени смешения с противопоставленными обозначениями по заявкам №2013705066, №2013705067, поскольку они отличаются фонетически, семантически и визуально;

- фонетические отличия сравниваемых обозначений обусловлены наличием в составе заявленного обозначения помимо словесного элемента «ORGANIC» дополнительных словесных элементов «Earthbound Farm», существенно влияющих на восприятие знака в целом, в то время как в состав противопоставленных обозначений входит только словесный элемент «ORGANIC» / «ОРГАНИК»;

- заявленное и противопоставленные обозначения производят разное общее зрительное впечатление с учетом вхождения в их состав разных изобразительных и словесных элементов;

- сравниваемые обозначения также имеют семантические отличия, которые заключаются в различном смысловом восприятии их словесных элементов: заявленное обозначение может быть переведено как «земная ферма органическая», а семантика противопоставленных обозначений с учетом смыслового значения словесных элементов «ORGANIC» и «ОРГАНИК», входящих в их состав, может быть интерпретирована как «органический»;

- поскольку словесный элемент «ORGANIC» не подлежит самостоятельной правовой охране, он может свободно использоваться всеми производителями, поэтому противопоставление обозначений с элементом «ORGANIC» / «ОРГАНИК» по заявкам №2013705066, №2013705067 не является правомерным, поскольку сравнивались неохраноспособные элементы обозначений;

- заявленное обозначение с доминирующими охраняемыми изобразительными и словесными элементами «Earthbound Farm» не сходно до степени смешения с противопоставленными обозначениями по заявкам №2013705066, №2013705067, в которых неохраноспособные элементы «ORGANIC» / «ОРГАНИК» занимают доминирующее положение;

- по заявкам №2013705066, №2013705067 были приняты решения об отказе в регистрации обозначений, следовательно, нет оснований для их противопоставления.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2013708905 в качестве товарного знака в отношении всех товаров 29, 30, 32 классов МКТУ.

В качестве дополнительных материалов к возражению приложены сведения о делопроизводстве по заявкам №2013705066, №2013705067.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия считает доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты (19.03.2013) поступления заявки №2013708905 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше 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 за №4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее - Правила).

Согласно положениям пункта 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.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохранные элементы, если они не занимают в нем доминирующее положение.

В соответствии с пунктом 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с:

1) товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на

государственную регистрацию товарного знака не отозвана или не признана отозванной;

2) 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 положениями пункта 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями; с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах 14.4.2.2, 14.4.2.3 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2 Правил.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) - (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

Сходство изобразительных обозначений согласно положениям пункта 14.4.2.3 Правил определяется на основании следующих признаков: внешняя форма; наличие или отсутствие симметрии; смысловое значение; вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т.д.); сочетание цветов и тонов.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.



Комбинированное заявленное обозначение по заявке №2012708905 представляет собой словесно-графическую композицию, в которой внутри прямоугольной рамки с окантовкой в нижней части расположена волнистая линия черного цвета, на фоне которой стандартным шрифтом буквами латиницы белого цвета выполнено слово «ORGANIC». Над волнистой линией находится изобразительный элемент в виде стилизованного цветка, а также словосочетание «Earthbound Farm», выполненное буквами латинского алфавита стандартным шрифтом черного цвета. Регистрация заявленного обозначения испрашивается в отношении следующих товаров:

29 класс МКТУ - предварительно вымытые овощные и фруктовые салаты; овощные салаты, состоящие из салатных растений и свежих овощей; предварительно смешанные овощные салаты, состоящие, в основном, из нарезанных овощей и также содержащие крутоны, орехи и заправки для салатов; фрукты сушеные; орехи сушеные и поджаренные; все вышеуказанные товары, изготовленные из органических продуктов.

30 класс МКТУ - ароматизированные приправы/соусы, изготовленные из органических продуктов.

32 класс МКТУ - сгущенные напитки на основе органических овощей и фруктов.

Анализ словесных элементов заявленного обозначения показал, что они являются лексическими единицами английского языка (см. англо-русский словарь, <http://slovari.yandex.ru>).

Так, словесный элемент «Earthbound Farm» (earthbound – земной, связанный с Землей; farm – ферма, крестьянское хозяйство), который может быть переведен на русский язык как «земная ферма», по отношению к заявленным товарам 29, 30, 32 классов МКТУ обладает фантазийным характером.

В свою очередь словесный элемент «ORGANIC» в переводе с английского языка означает «органический; натуральный; экологически чистый; полученный без применения химических удобрений, консервантов; выращенный, изготовленный без применения химических удобрений, пестицидов», по отношению к заявленным

товарам 29, 30, 32 классов МКТУ является описательным, представляя собой указание на их свойства.

В этой связи на основании требований подпункта 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса словесный элемент «ORGANIC» не может выполнять индивидуализирующую функцию в заявленном обозначении и признается неохраняемым элементом, что заявителем не оспаривается.

Вместе с тем, решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных товаров основано на наличии сходных до степени смешения с комбинированными обозначениями   по заявкам №2013705066 и №2013705067 с более ранним приоритетом от 19.02.2013, поданными на регистрацию на имя иного лица. Противопоставленные обозначения включают в свой состав словесные элементы «ORGANIC» и «ОРГАНИК», выполненные оригинальным шрифтом буквами латиницы и кириллицы, в которых буква «О» содержит изобразительный элемент в виде стилизованного зеленого листочка.

Анализ заявленного обозначения и противопоставленных обозначений показал, что они включают в свой состав тождественные в фонетическом и семантическом отношении словесный элемент «ORGANIC» и его транслитерацию «ОРГАНИК». Вместе с тем необходимо отметить, что словесные элементы «ORGANIC» / «ОРГАНИК» носят описательный характер по отношению к товарам 29, 30, 32 классов МКТУ, относящихся к продуктам питания и напиткам, вследствие чего являются неохраноспособными и должны свободно использоваться всеми производителями. Следовательно, наличие в составе сравниваемых обозначений сходных неохраноспособных элементов «ORGANIC» и «ОРГАНИК» не может быть положено в основу вывода о сходстве заявленного и противопоставленных обозначений до степени их смешения.

Кроме того, при анализе материалов дела были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы и являются основанием для удовлетворения возражения.

К указанным обстоятельствам относятся принятые Роспатентом 24.10.2014 решения об отказе в регистрации противопоставленных обозначений в качестве товарных знаков по заявкам №2013705066 и №2013705067, в связи с чем основания для противопоставления этих обозначений в рамках требований пункта 6 статьи 1483 Кодекса отсутствуют.

Учитывая все обстоятельства дела можно сделать вывод о том, что заявленное обозначение по заявке №2013708905 может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров с исключением из правовой охраны словесного элемента «ORGANIC», не занимающего доминирующего положения в знаке.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение от 27.11.2014, отменить решение Роспатента от 29.08.2014 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2013708905.