

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 от 12.12.2014. Данное возражение подано компанией «Штраус Коффе Б.В.», Нидерланды (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2012739654, при этом установлено следующее.

Заявка № 2012739654 на регистрацию комбинированного товарного знака со словесными элементами «elite HEALTH LINE», «ЦИКОРИЙ», «ВКУСНО И ПОЛЕЗНО!» была подана на имя заявителя 15.11.2012 в отношении товаров и услуг 29, 30 и 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки. В процессе экспертизы заявителем был сокращен объем притязаний до товаров 30 класса МКТУ: «заменители кофе, заменители кофе растительные, напитки кофейные, напитки кофейно-молочные, ароматизаторы кофейные, цикорий» и услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне заявки. Соответствующие изменения внесены в перечень (см. уведомление от 26.11.2014).

Согласно материалам заявки № 2012739654 заявленное обозначение является комбинированным, представляет собой этикетку. Верхняя часть этикетки представляет собой полосу красного цвета, на которой размещено словесное обозначение «вкусно и полезно!», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита белого цвета. Поле нижней, большей части этикетки выполнено в желто-зеленоватой гамме. Под полосой красного цвета в центре

расположен комбинированный элемент. Изобразительный элемент указанного комбинированного элемента представляет собой овал с фоном желто-зеленого цвета, контур овала ограничен полосами белого, зеленого и темно-зеленого цветов; слева на овале изображены листья зеленого цвета с каплями росы. Словесный элемент «elite» расположен внутри овала, выполнен строчными латинскими буквами белого цвета оригинальным шрифтом, тень от букв выполнена черным цветом. Словесный элемент «HEALTH LINE» расположен под овалом, состоит из двух слов, выполнен заглавными латинскими буквами темно-зеленого цвета, стандартным шрифтом. Ниже указанного комбинированного элемента помещен словесный элемент «цикорий», под которым расположен словесный элемент «растворимый порошкообразный». Доминирующее положение в обозначении занимает изображение цветка голубого цвета, выполненного в оригинальной манере: в качестве серединки цвета изображена чашка белого цвета с блюдцем голубого цвета (вид сверху) с напитком коричневого цвета с пенкой светло-коричневого цвета. Под цветком помещен элемент «100 г масса нетто», выполненный синим цветом. В нижней части этикетки помещен словесный элемент «не содержит кофеина», размещенный на фоне полосы красного цвета.

Роспатентом 26.11.2014 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2012739654 в отношении всех заявленных товаров и услуг 30 и 35 классов МКТУ в связи с его несоответствием требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса (далее – решение Роспатента).

Решение Роспатента основано на заключении по результатам экспертизы (далее – заключение экспертизы), мотивированном тем, что заявленное обозначение в отношении однородных товаров и услуг 30 и 35 классов МКТУ сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя иных лиц товарными знаками:

-«ВКУСНО И ПОЛЕЗНО» по свидетельству № 309260, приоритет 29.08.2005, ООО «Фэшн Пресс», Россия, услуги 35 класса МКТУ [1];

- «elite» по свидетельству № 119387, приоритет 30.11.1993, «Страусс Групп Лтд.», Израиль, товары 30 класса МКТУ [2].

В заключении экспертизы также отмечено, что заявленное обозначение содержит элементы (цикорий, растворимый, порошкообразный, 100 г, масса нетто и т.д. – все буквы, цифры и слова, кроме «elite», «HEALTH LINE»), которые являются неохранными на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку указывают на определенный вид товаров, их свойства, назначение и т.д.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 12.12.2014 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к тому, что заявитель является правообладателем товарного знака по свидетельству № 520960 (заявка № 2012703480), в состав которого также входит композиция с элементами «elite», «HEALTH LINE». Данный знак был зарегистрирован в результате рассмотрения возражения на решение об отказе в государственной регистрации, в материалах дела было представлено письмо-согласие (1) от владельца противопоставленного знака [2]. При этом заявитель и правообладатель товарного знака [2] входят в одну группу компаний.

Далее в возражении указано, что если в процессе делопроизводства по заявке № 2012739654 элемент, содержащий противопоставленное обозначение, уже был зарегистрирован на имя заявителя, то фактически основания для отказа в регистрации по рассматриваемой заявке были сняты. В противном случае получается, что по заявке № 2012739654 вынесено решение об отказе в регистрации на том основании, что часть заявленного обозначения сходна до степени смешения с товарным знаком, зарегистрированным на имя заявителя, о чем на дату вынесения решения об отказе имелась информация.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в отношении товаров 30 класса МКТУ.

На заседании коллегии, состоявшемся 30.04.2015, заявителем представлен оригинал письма-согласия от компании «Страусс Групп Лтд.», Израиль (2).

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия считает доводы, представленные в возражении, убедительными.

С учетом даты подачи (15.11.2012) заявки № 2012739654 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает

вышеуказанный 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 требованиями пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с 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; 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. Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных выше, допускается только с согласия правообладателя.

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.

Согласно пункту 14.4.2.4 Правил установлено, что комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

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

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из

которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.



Заявленное обозначение «» является комбинированным и представляет собой вертикально-ориентированную прямоугольную этикетку. В верхней части на полосе размещен словесный элемент «ВКУСНО И ПОЛЕЗНО!». В центральной части этикетки выполнена композиция из слова «elite», выполненного оригинальным шрифтом строчными буквами латинского алфавита, и изобразительного элемента в виде овала, овальной линии и стилизованного изображения двух листочков. Под композицией размещен словесный элемент «HEALTH LINE», выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Ниже композиции размещены иные словесные, цифровые, буквенные и изобразительные элементы. Правовая охрана товарному знаку испрашивается в цветовом сочетании: «коричневый, светло-коричневый, красный, синий, голубой, зеленый, светло-зеленый, желтый, черный, белый» в отношении товаров 30 класса МКТУ: «заменители кофе, заменители кофе растительные, напитки кофейные, напитки кофейно-молочные, ароматизаторы кофейные, цикорий» и услуг 35 класса МКТУ: «реклама; распространение образцов, рекламных материалов».

Коллегия отмечает, что в возражении отсутствуют доводы в отношении противопоставленного товарного знака [1]. На заседании коллегии, состоявшемся 11.03.2015, заявителем было пояснено, что он соглашается с противопоставлением данного знака и отказывается от услуг 35 класса МКТУ, в связи с чем в возражении испрашивалась государственная регистрация товарного знака по заявке № 2012739654 только в отношении товаров 30 класса МКТУ.

Таким образом, поскольку заявителем ограничен объем притязаний до товаров 30 класса МКТУ, коллегией рассматривался товарный знак [2], в объем правовой охраны которого входят товары 30 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак «» [2] представляет собой словесный элемент «elite», выполненный оригинальным шрифтом строчными буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного знака [2] показал следующее.

Как правомерно было указано в заключении экспертизы, все слова, буквы, цифры, кроме элементов «elite» и «HEALTH LINE», в составе заявленного обозначения являются неохраемыми на основании положений пункта 1 статьи 1483 Кодекса, что заявителем не оспаривается.

Таким образом, существенную роль в составе заявленной этикетки имеет композиция () , содержащая выполненное крупным шрифтом слово «elite», что обуславливает значимость данного элемента с точки зрения индивидуализирующей функции.

Противопоставленный товарный знак [2] содержит единственный словесный элемент - «».

Сходство сравниваемых обозначений обусловлено наличием тождественного элемента «elite», при этом выполненного в одинаковой графической манере. Все товары 30 класса МКТУ, приведенные в перечнях сопоставляемых знаков, относятся к заменителям кофе, цикорию и напиткам на основе кофе и его заменителям, в этой связи их следует признать однородными, поскольку они либо идентичны, либо соотносятся как «род-вид», имеют одно назначение, одни условия реализации и круг потребителей.

Сходство знаков и однородность товаров заявителем не оспариваются.

Таким образом, заявленное обозначение является сходным до степени смешения с противопоставленным товарным знаком [2] в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ, в связи с чем не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Вместе с тем, при анализе материалов дела коллегией были приняты во

внимание обстоятельства, которые не могли быть учтены экспертизой при составлении заключения и являются основанием для удовлетворения возражения.

К данным обстоятельствам относится то, что правообладатель противопоставленного знака [2] в письме (2) дал свое согласие на регистрацию в Российской Федерации обозначения по заявке № 2012739654 в отношении товаров 30 класса МКТУ: «заменители кофе, заменители кофе растительные, напитки кофейные, напитки кофейно-молочные, ароматизаторы кофейные, цикорий».

Коллегия отмечает, что письмо (1), представленное заявителем на стадии экспертизы заявленного обозначения, не могло быть принято во внимание, поскольку относилось к иному обозначению (согласие было выражено в отношении отдельной композиции, содержащей элементы «elite» и «HEALTH LINE»).

Принимая во внимание, что заявленное обозначение и противопоставленный знак [2] не являются тождественными, с учетом того, что заявитель и правообладатель противопоставленного товарного знака [2] входят в одну группу компаний, являясь аффилированными лицами, предоставленное согласие учтено коллегией при рассмотрении возражения от 12.12.2014.

Резюмируя изложенное, коллегия считает возможным предоставить правовую охрану товарному знаку по заявке № 2012739654 в отношении товаров 30 класса МКТУ: «заменители кофе, заменители кофе растительные, напитки кофейные, напитки кофейно-молочные, ароматизаторы кофейные, цикорий» с исключением из самостоятельной правовой охраны всех слов, букв, цифр, кроме «elite», «HEALTH LINE».

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

удовлетворить возражение от 12.12.2014, отменить решение Роспатента от 26.11.2014 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2012739654.