

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, рассмотрела возражение от 13.11.2014, поданное ЗАО «Торговый дом «ПЕРЕКРЕСТОК», Москва (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2012732936, при этом установила следующее.

Регистрация обозначения в качестве товарного знака по заявке № 2012732936 с датой поступления в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности от 21.09.2012 испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 32 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно описанию, приведенному в заявке, в качестве товарного знака



заявлено комбинированное обозначение , состоящее из словосочетания «Fresh Orange», выполненного оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита, и изобразительных элементов в виде трубочки для напитков, кусочков апельсина, брызг и кубиков льда. Обозначение выполнено в следующем цветовом сочетании: белый, черный, синий, оранжевый, желтый.

Роспатентом 15.07.2014 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не соответствует требованиям пунктов 1 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное обосновывается в заключении по результатам экспертизы тем, что входящие в состав заявленного обозначения словесные элементы «Fresh Orange» («fresh» в переводе с английского языка – свежий, натуральный, неконсервированный; «orange» в переводе с английского языка – апельсин; см. Интернет-словари, Англо-русский словарь общей лексики «Lingvo Universal») не обладают различительной способностью, указывают на свойства и состав сырья товаров, то есть являются неохраняемыми. Кроме того, заявленное обозначение [1] сходно до степени смешения

с комбинированными товарными знаками:  по свидетельству № 461103 [2],



по свидетельству № 460800 [3],



по свидетельству № 461102 [4],



по свидетельству № 460798 [5],



по свидетельству № 463332 [6],



по свидетельству № 460799 [7], с приоритетом от 20.05.2011,

зарегистрированными ранее на имя ООО фирма «Меркурий-2», Карачаево-Черкессия, в отношении однородных товаров 32 класса МКТУ.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступило возражение от 13.11.2014, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 15.07.2014. Доводы возражения сводятся к следующему:

- сравниваемые обозначения [1] и [2-7] отличаются словесными элементами («spark» [2-7] является ключевым элементом и в переводе на русский язык означает: «искра, щеголь, вспышка, весельчак» и т.д.; «Fresh Orange» [1] в переводе на русский язык означает: «свежий апельсин»), а также изобразительными;
- противопоставленные комбинированные товарные знаки [2-5] включают изображения фруктовых плодов, противопоставленный знак [7] содержит изображение ягод, а знак [6] – стилизованное изображение звезды;

- художественные композиции противопоставленных товарных знаков [2-7] дополнены расположенными на заднем фоне брызгами воды и исходящими из центра лучевидными сегментами;
- ключевым элементом противопоставленных знаков [2-7] является словесный элемент «spark», выполненный крупным шрифтом и акцентирующий внимание потребителя;
- заявленное обозначение [1] представляет собой композицию из изображения долек апельсина, над которыми расположено словосочетание «Fresh Orange» в оригинальном шрифтовом решении, при этом буква «-е-» словесного элемента «Fresh» и долька апельсина пронизаны соломинкой для напитков, композицию дополняют расположенные на заднем фоне капли воды и кубики льда;
- заявленное обозначение [1] не является сходным до степени смешения с противопоставленными товарными знаками [2-7], поскольку они не ассоциируются между собой в целом ввиду различного композиционного, структурного, графического решения сравниваемых обозначений, а также ввиду различной семантики словесных элементов;
- обозначения, используемые для маркировки безалкогольных напитков, часто содержат стилизованное или реалистическое изображение соответствующих фруктов, ягод, их композиции;
- наличие серии противопоставленных товарных знаков [2-7] не является аргументом для решения об отказе в регистрации заявленного обозначения [1] в качестве товарного знака, поскольку противопоставления [2-7] объединяет лишь наличие одного и того же словесного элемента «spark», а изобразительные элементы в каждом знаке различные;
- с исключением из правовой охраны словесных элементов «Fresh Orange» заявитель согласен;
- заявитель является компанией, которая активно выпускает и продает в своих сетях серию напитков под названием «Fresh»;

- на стадии экспертизы были представлены соответствующие документы, касающиеся использования заявленного обозначения [1] в качестве маркировки товаров 32 класса МКТУ.

В возражении изложена просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения [1] в качестве товарного знака.

В подтверждение своих доводов заявителем представлена копия справки о продаже напитков с мая 2013 по август 2014 года (1).

На заседании коллегии, состоявшемся 12.03.2015, коллегией были выдвинуты дополнительные обстоятельства, препятствующие регистрации заявленного обозначения [1] в качестве товарного знака. А именно, заявленное обозначение [1] не соответствует требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса, поскольку способно ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров 32 класса МКТУ. Согласно материалам сети Интернет (<http://goodsmatrix.ru>) заявленное обозначение [1] используется производителем безалкогольной продукции ООО «Бест Ботлинг» для индивидуализации однородных товаров 32 класса МКТУ, в то время как заявителем по данной заявке является иное лицо.

Заседание коллегии, состоявшееся 12.03.2015, было перенесено на основании ходатайства заявителя для предоставления возможности высказать свои соображения по поводу выдвинутых обстоятельств. Новое заседание коллегии состоялось 05.06.2015 с предварительным извещением заявителя.

На заседаниях коллегии, состоявшихся 12.03.2015, 05.06.2015, заявителем к материалам дела были приобщены:

- копия справки о продаже напитков с мая 2013 по февраль 2015 года (2);
- письмо от имени ООО «Бест Ботлинг» (3).

Изучив материалы дела и заслушав участвующих в рассмотрении возражения от 13.11.2014, коллегия сочла доводы возражения убедительными.

С учетом даты (21.09.2012) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака 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 Минюстом России 25.03.2003 за №4322, вступившие в силу 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, характеризующих товары, в том числе указывающих на их свойство.

В соответствии с пунктом 2.3.2.3 Правил к обозначениям, характеризующим товар, относятся, в частности, указание свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер), указание состава сырья.

В соответствии с пунктом 3 (1) 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.

В соответствии с пунктом 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 подпунктом 2 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, 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 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются:

- с комбинированными обозначениями;
- с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

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

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 14.4.2.3 сходство изобразительных и объемных обозначений 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.

Перечисленные признаки могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Согласно пункту 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю, если они обозначены тождественными или сходными товарными знаками. 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 [1] является комбинированным и состоит из словесных элементов «Fresh» и «Orange», выполненных оригинальным шрифтом, расположенных на двух строках. Изобразительная часть обозначения представляет собой композицию из долек апельсина, кусочков льда, брызг воды и соломинки для

напитков, проходящей через букву «е» в слове «Fresh» и одну из долек апельсина. Государственная регистрация товарного знака испрашивается для товаров 32 класса МКТУ «аперитивы безалкогольные; коктейли безалкогольные; лимонады; напитки безалкогольные».

Входящие в состав заявленного обозначения [1] словесные элементы «Fresh Orange» являются неохраняемыми на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку с учетом их смысловых значений они могут восприниматься как указание на свойства и состав напитков (напитки со свежим апельсином, либо его вкусом), что заявителем не оспаривается.

В материалах дела имеются справки о продажах сильногазированного напитка, маркируемого заявленным обозначением [1] с мая 2013 по февраль 2015 (1,2), а также копия договора поставки № 01-6/3106-ТД от 01.04.2013, заключенного между ООО «Бест Ботлинг» и заявителем. Согласно данному договору ООО «Бест Ботлинг» производит для заявителя и поставляет ему товар, указанный в спецификации (в том числе, маркируемый обозначением «Fresh Orange»). В соответствии с представленными документами (3) ООО «Бест Ботлинг» не возражает против регистрации заявленного обозначения [1] в качестве товарного знака на имя заявителя. Таким образом, ассоциаций, способных ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товаров, у потребителя не возникнет.

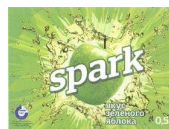
Изложенное устраняет причины для вывода о противоречии заявленного обозначения [1] требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

В отношении несоответствия заявленного обозначения [1] требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.



Противопоставленный товарный знак [2] по свидетельству № 461103 с приоритетом от 20.05.2011 является комбинированным. Словесный элемент «spark» выполнен строчными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом и пересекает изображение половины лимона, занимающее центральную часть этикетки. Вокруг лимона изображены брызги и струи напитка/воды. В нижней части этикетки расположены элементы: «вкус лимона», «0,5 л», а также знак

качества и предупредительная маркировка в виде латинской буквы «R» в окружности: ®. Правовая охрана товарному знаку [2] предоставлена в бело-желто-оранжево-сине-красно-серо-коричнево-темно-желтом цветовом сочетании.



Противопоставленный товарный знак [3] по свидетельству № 460800 с приоритетом от 20.05.2011 является комбинированным. Словесный элемент «spark» выполнен строчными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом и пересекает изображение яблока, занимающее центральную часть этикетки. Вокруг яблока изображены брызги и струи напитка/воды. В нижней части этикетки расположены элементы: «вкус зеленого яблока», «0,5 л», а также знак качества и предупредительная маркировка в виде латинской буквы «R» в окружности: ®. Правовая охрана товарному знаку [3] предоставлена в бело-зелено-коричнево-желто-светлом-зеленом-темно-желтом-светло-желтом-темно-зеленом-сине-красном цветовом сочетании.



Противопоставленный товарный знак [4] по свидетельству № 461102 с приоритетом от 20.05.2011 является комбинированным. Словесный элемент «spark» выполнен строчными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом и пересекает изображение апельсина, занимающее центральную часть этикетки. Вокруг апельсина изображены брызги и струи напитка/воды. В нижней части этикетки расположены элементы: «вкус апельсина», «0,5 л», а также знак качества и предупредительная маркировка в виде латинской буквы «R» в окружности: ®. Правовая охрана товарному знаку [4] предоставлена в бело-красно-желто-зелено-черно-темно-желтом-оранжевом-синем-красном цветовом сочетании.



Противопоставленный товарный знак [5] по свидетельству № 460798 с приоритетом от 20.05.2011 является комбинированным. Словесный элемент «spark» выполнен строчными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом и пересекает изображение груши, занимающее центральную часть

этикетки. Вокруг груши изображены брызги и струи напитка/воды. В нижней части этикетки расположены элементы: «вкус красной груши», «0,5 л», а также знак качества. Правовая охрана товарному знаку [5] предоставлена в бело-красно-желто-коричнево-черно-фиолетово-оранжево-сине-красном цветовом сочетании.



Противопоставленный товарный знак [6] по свидетельству № 463332 с приоритетом от 20.05.2011 является комбинированным. Словесный элемент «spark» выполнен строчными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом и пересекает изображение звезды, занимающее центральную часть этикетки. Вокруг звезды изображены брызги и струи напитка/воды. В нижней части этикетки расположены элементы: «кола», «0,5 л», сертификационные знаки, и предупредительная маркировка в виде латинской буквы «R» в окружности: ®. Правовая охрана товарному знаку [6] предоставлена в бело-сине-красно-черно-темно-синем-светло-сером-сером-темно-красном-малиновом-коричневом-светло-зеленом цветовом сочетании.



Противопоставленный товарный знак [7] по свидетельству № 460799 с приоритетом от 20.05.2011 является комбинированным. Словесный элемент «spark» выполнен строчными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом и пересекает изображение грозди черной смородины с листочком, занимающее центральную часть этикетки. Вокруг грозди изображены брызги и струи напитка/воды. В нижней части этикетки расположены элементы: «вкус черной смородины», «0,5 л», знак качества и предупредительная маркировка в виде латинской буквы «R» в окружности: ®. Правовая охрана товарному знаку [7] предоставлена в бело-зелено-черно-коричнево-желто-сине-лилово-розово-малиново-фиолетово-синем цветовом сочетании.

Охраняемым словесным элементом в товарных знаках [2-7] является только словесный элемент «spark». Правовая охрана знакам [2-7] предоставлена в

отношении товаров 32 класса МКТУ «безалкогольные напитки; воды газированные; концентраты для изготовления безалкогольных напитков».

Сравнительный анализ заявленного обозначения [1] и противопоставленных экспертизой товарных знаков [2-7] показал следующее.

Заявленное обозначение [1] не является сходным с товарным знаком [4], несмотря на близкую цветовую гамму обозначений, а также не является сходным с товарными знаками [2,3,5-7], поскольку они не ассоциируются между собой в целом, что обусловлено следующим.

Сравниваемые комбинированные обозначения [1] и [2-7] состоят из словесных и изобразительных элементов. Словесные элементы сравниваемых знаков «spark» и «Fresh Orange», на которых акцентируется внимание потребителя при восприятии комбинированных обозначений, отличаются фонетически и семантически. При этом самую серию знаков [2-7] формирует словесный элемент «spark», который отсутствует в заявленном обозначении [1].

Отсутствие фонетического сходства обусловлено разным количеством слов, слогов, букв, звуков, разным составом согласных и гласных звуков и их расположением относительно друг друга. Слово «spark» является лексической единицей английского языка, в переводе на русский язык означает: «искра, искриться, вспышка» (см. <http://translate.academic.ru>). Элемент «Fresh» в переводе с английского языка означает: «свежий, новый, бодрый, дерзкий», «Orange» в переводе с английского языка означает: «апельсин, апельсиновый, оранжевый» (см. <http://www.perevod-translate.ru>).

Также следует отметить, что заявленное обозначение [1] и противопоставленные товарные знаки [2-7] отличаются композиционным построением, то есть характером и местом расположения изобразительных элементов, входящих в них. В частности, в заявленном обозначении [1] изображение двух долек апельсина размещено в нижней части, в то время как в противопоставленном знаке [4] изображение апельсина представлено целым фруктом и размещено в центре. В противопоставленном знаке [2] изображение лимона представляет собой его половину, в знаках [3,5] изображения яблока, груши представлены целыми фруктами,

при этом они размещены в центре. В противопоставленном знаке [6] - стилизованное изображение звезды, а в противопоставленном знаке [7] - изображение грозди черной смородины с листочком также размещены в центре. Струи и брызги воды в противопоставленных знаках [2-7] исходят от вышеуказанных изображений фруктов, ягод и звезды как лучи.

Комбинация кубиков льда, брызг и каплей воды в заявленном обозначении [1] производят иное зрительное впечатление на потребителя, нежели струи и брызги воды в противопоставленных товарных знаках [2-7]. Следует отметить, что в отношении товаров 32 класса МКТУ изображения струй, брызг, каплей жидкости, фруктов и ягод (как целых, так и кусочков) нередко используются разными производителями безалкогольной продукции в составе этикеток.

Доводы коллегии подтверждаются практикой, существующей в ведомстве. Так, помимо вышеуказанных знаков [2-7], на имя разных лиц в отношении однородных товаров 32 класса МКТУ правовая охрана предоставлена следующим знакам:

- комбинированные товарные знаки:



по свидетельству № 457519,



по свидетельству № 479279,



по свидетельству

№ 471264,



по свидетельству № 479278 (приоритет от 08.02.2011),

правообладатель ООО «Акваника», Нижегородская область;



- комбинированные товарные знаки:

по свидетельству № 150020,



по свидетельству № 150021 (приоритет от 22.11.1995, срок действия регистраций продлен до 22.11.2025), правообладатель «Дзе Консентрейт

Мэнюфекчуринг Компани оф Аиэлэнд, (также торгующая как Себен-Ап Интернэшнл)», Бермуды;



- комбинированные товарные знаки: по свидетельству № 344686



(приоритет от 24.01.2007), по свидетельству № 223359 (приоритет от 11.02.2002, срок действия регистрации продлен до 11.02.2022), правообладатель «ПепсиКо, Инк. (корпорация штата Северная Каролина)», США;



- комбинированный товарный знак по свидетельству № 470303 (приоритет от 01.07.2011), правообладатель ЗАО «Московский пиво-безалкогольный комбинат «ОЧАКОВО», г. Москва.

Наличие в сравниваемых обозначениях [1] и [2-7] не имеющих фонетического и семантического сходства словесных элементов, отличающихся также начертанием составляющих их букв, а также различия по виду, характеру и композиционному построению входящих в них изобразительных элементов приводят к разному зрительному восприятию обозначений потребителем. Проведенный анализ не позволяет коллегии признать, что сравниваемые обозначения [1] и [2-7] ассоциируются друг с другом в целом и потому признаются несходными.

В отношении однородности сравниваемых товаров 32 класса МКТУ коллегия отмечает следующее. Сравнимые товары являются однородными, поскольку имеют одинаковые условия реализации, круг потребителей, относятся к одному роду (виду) товаров («безалкогольные напитки»). Однородность сравниваемых товаров заявителем не оспаривается. Однако, ввиду отсутствия сходства обозначений [1] и [2-7], предназначенных для их маркировки, они не будут смешиваться в гражданском обороте.

Таким образом, сравниваемые обозначения [1] и [2-7] не являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров 32 класса МКТУ, следовательно, заявленное обозначение [1] соответствует требованиям, изложенным в пункте 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение от 13.11.2014, отменить решение Роспатента от 15.07.2014 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2012732936.