

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 на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 06.09.2013 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2011743438, поданное ДиПи БЕВЕРЭДЖЕС ЛИМИТЕД, Большой Кайман, Кайманские Острова (далее — заявитель), при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2011743438 с приоритетом от 29.12.2011 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 30 и 32 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

В качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, состоящее из словесных элементов «FUZE TEA», выполненных оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита и расположенных в две строки и изобразительного элемента, представляющего собой стилизованное изображение четырех листьев, размещенных веером внахлест друг на друга. Знак выполнен в зелёном, светло-зелёном, жёлтом, чёрном цветовом сочетании.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 06.09.2013 об отказе в государственной регистрации товарного знака (далее – решение Роспатента), основанное на заключении по результатам экспертизы, которое мотивировано несоответствием заявленного обозначения требованиям пунктов 1, 3 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Несоответствие заявленного обозначения требованиям пункта 1 и пункта 3 статьи 1483 Кодекса обосновывается тем, что в заявленное обозначение входит словесный элемент «ТЕА» (в переводе с англ. - чай), который в отношении части заявленных товаров 30 и 32 классов МКТУ не обладает различительной способностью, так как указывает на их вид, а для другой части товаров, не относящихся к чаю, будет вводить потребителя в заблуждение относительно вида заявленных товаров.

Кроме того, заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированным на имя другого лица товарным знаком «FUZE» по свидетельству №403910 с приоритетом от 27.02.2009 в отношении однородных товаров 30 и 32 классов МКТУ, в связи с чем, не соответствует пункту 6 статьи 1483 Кодекса.

В поступившем 29.11.2013 в палату по патентным спорам возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака, доводы которого сводятся к следующему:

- действие противопоставленной регистрации №403910 прекращено, и соответствующая информация опубликована 25 ноября 2013 года (см. http://www1.fips.ru/fips_servl/fips_servlet). Таким образом, более не существует основания для отказа в предоставлении правовой охраны заявленному обозначению;
- заявитель просит ограничить перечень заявленных товаров товарами, исключительно относящимися к чаю, сформулировав его следующим образом: товары 30 класса МКТУ: чай, включая экстракты чая, фруктовые чаи, травяные чаи, цветочные и злаковые чаи, напитки чайные; товары 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.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, выразило просьбу об отмене решения Роспатента от 06.09.2013 и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении указанных выше товаров 30, 32 классов МКТУ, указав словесный элемент «TEA» как неохраняемый.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, палата по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты (29.12.2011) 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 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, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

В соответствии с подпунктом (2.3.2.3) пункта 2.3.2 Правил к обозначениям, характеризующим товары, относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указание 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; обозначения, состоящие частично или полностью из географических названий, которые могут быть восприняты как указания на место нахождения изготовителя товара.

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).

В соответствии с пунктом 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо 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 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 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и 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), (14.4.2.3) Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы (пункт 14.4.2.2 Правил).

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым, графическим и смысловым и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) – (в) указанного пункта.

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2(а) Правил, а именно: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений, вхождение одного обозначения в другое; ударение.

Графическое сходство словесных обозначений в соответствии с пунктом 14.4.2.2(б) Правил определяют по общему зрительному впечатлению, виду шрифта, графическому написанию с учетом характера букв, расположению букв по отношению друг к другу, алфавиту и цветовой гамме.

Смысловое сходство определяют на основании признаков, перечисленных в пунктах 14.4.2.2 (в) Правил:

- подобие заложенных в обозначениях понятий, идей; в частности, совпадение значения обозначений в разных языках;
- совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение;
- противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

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).

Согласно пункту 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная 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 представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из словесных элементов «FUZE TEA», выполненных оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита и расположенных в две строки и изобразительного элемента, представляющего собой стилизованное изображение четырех листьев, размещенных веером внахлест друг на друга. Знак выполнен в зелёном, светло-зелёном, жёлтом, чёрном цветовом сочетании. Правовая охрана испрашивается 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».

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Заявленное обозначение содержит два словесных элемента «TEA» и «FUZE». При этом элемент «TEA», который переводится с английского языка как «ЧАЙ», является слабым описательным элементом, указывающим на вид товара, следовательно, данный словесный элемент является неохраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, а элемент «FUZE» - оригинальным сильным элементом.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

В связи с тем, что заявителем был ограничен заявленный перечень товаров 30 и 32 класса МКТУ товарами имеющими непосредственное отношение к чаю, заявленное обозначение не будет вводить потребителя в заблуждение относительно вида заявленных товаров.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Противопоставленный товарный знак «FUZE» по свидетельству №403910 является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 29, 30, 32 классов МКТУ.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака показал полное фонетическое вхождение противопоставленного

товарного знака «FUZE» в заявленное обозначение, что свидетельствует о сходстве знаков по фонетическому фактору сходства словесных обозначений.

Смысловое сходство обусловлено совпадением сильного элемента заявленного обозначения (FUZE – плавка, процесс плавления), на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение, со словесным элементом «FUZE» противопоставленного товарного знака.

Графическое отличие сопоставляемых обозначений не оказывает существенного влияния на вывод об их сходстве, поскольку имеющая место быть графическая проработка заявленного обозначения не приводит к сложности его прочтения, что обуславливает второстепенность данного критерия сходства.

Исходя из изложенного выше, заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак следует признать сходными по семантическому и фонетическому признакам сходства.

Относительно однородности товаров 30 и 32 классов МКТУ заявленного обозначения и товаров 30 и 32 классов МКТУ противопоставленного товарного знака, необходимо отметить следующее. Указанные товары являются однородными, поскольку относятся к безалкогольным напиткам.

Однородность товаров 30 и 32 классов МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака, с товарами 30 и 32 классов МКТУ, для которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак по свидетельству №403910, и сходство самих обозначений свидетельствует об их сходстве до степени смешения, и, как следствие, о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Данный вывод заявителем не оспаривался.

Однако при рассмотрении поступившего возражения палатой по патентным спорам были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены экспертизой при подготовке оспариваемого решения по заявке №2011743438.

К указанным обстоятельствам относится информация о том, что в связи с заявлением правообладателя регистрации №403910 от 24.06.2013 правовая охрана товарного знака по свидетельству №403910 досрочно полностью прекращена.

В этой связи, вывод о сходстве до степени смешения в отношении однородных товаров, правомерно указанный в оспариваемом решении Роспатента, не является препятствием для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, в отношении вышеуказанных товаров.

Таким образом, у палаты по патентным спорам отсутствуют основания для отказа в регистрации заявленного обозначения 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».

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу:

удовлетворить возражение от 28.11.2013, отменить решение Роспатента от 06.09.2013, зарегистрировать товарный знак по заявке №2011743438.