

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения возражения

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 26.09.2014, поданное Закрытым акционерным обществом «ПЕРЕКРЕСТОК», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2012725424, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке №2012725424 с приоритетом от 25.07.2012 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров 32 класса МКТУ.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение. На кольеретке расположен словесный элемент «СОВЕТСКИЙ», выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. В центральной нижней части кольеретки изображена окружность с двойной окантовкой. Между окантовкой по всей окружности находятся словесные элементы «настоящие лимонады», «вкус на все времена», выполненные стандартным шрифтом буквами русского алфавита. В прямоугольной этикетке размещен пятиугольник, внутри которого указано название напитка (тархун) на грузинском языке, под которым на черном фоне написано слово «ТАРХУН», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Регистрация знака испрашивается белом, зеленом, оливковом и черном цветовом сочетании.

Роспатентом 27.05.2014 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака. Основанием для принятия решения явилось заключение

по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в отношении всех товаров 32 класса по причине его несоответствия требованиям пунктов 1, 3, 6 статьи 1483 Кодекса.

Заявленное обозначение представляет собой этикетку напитка «ТАРХУН» («тархун» - сладкий безалкогольный газированный прохладительный напиток зеленого цвета, изготавливаемый из воды, лимонной кислоты, сахара и экстракта эстрагона (тархуна)», см. <http://dic.academic.ru>, <http://slovari.yandex.ru>, Толковый словарь, Москва, Государственное издательство торговой литературы, 1956 г., т. 1, стр. 366) в связи с чем словесные элементы «тархун» и «настоящие лимонады» в отношении товара 32 класса МКТУ «лимонады», не обладает различительной способностью, так как указывает на их свойства и состав сырья, в связи с чем являются неохранными элементами обозначения.

В отношении остальных заявленных товаров 32 класса МКТУ, заявленное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение относительно их свойств и состава сырья.

Кроме того, в заключении указано, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с:

- товарным знаком «СОВЕТСКИЕ» (свидетельство №490429 с приоритетом от 10.08.2001), ранее зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью Холдинговая компания «Бизнесинвестгрупп», 450019, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Силикатная, 3/2 в отношении однородных товаров 32 класса МКТУ;

- комбинированным товарным знаком (свидетельство №320821 с приоритетом от 16.02.2005), ранее зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью «Аква-Лайф», 142432, Московская обл., Ногинский район, г. Черноголовка, 23 км в отношении однородных товаров 32 класса МКТУ.

В поступившем в палату по патентным спорам возражении от 26.09.2014 заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента. Доводы возражения сводятся к следующему:

- словесный элемент «СОВЕТСКИЙ» не занимает доминирующего положения в заявленном обозначении и носит в большей степени описательную функцию, указывая на известный советский напиток;

- заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак по свидетельству №490429 не являются сходными, поскольку заявленное обозначение представляет собой этикетку, а противопоставленный товарный знак является словесным;

- заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак по свидетельству №320821 не являются сходными, поскольку в заявленном обозначении присутствует изображение пятиугольника, символизирующего советское качество;

- заявитель согласен с исключением из самостоятельной правовой охраны словесного элемента «тархун»;

- заявитель сократил перечень товаров, приведенный в заявке, и испрашивает регистрацию заявленному обозначению только в отношении следующего перечня товаров 32 класса МКТУ: «лимонады».

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента от 27.05.2014 по заявке №2012725424 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении уточненного перечня товаров 32 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав лицо, участвующее в рассмотрении возражения, палата по патентным спорам считает доводы, изложенные в возражении, необидительными.

С учетом даты (25.07.2012) поступления заявки №2012725424 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).

В соответствии с подпунктом 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается 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 неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

В соответствии с пунктом 2.3.1 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, общепринятые наименования, представляющие собой, как правило, простые указания товаров, заявляемые для обозначения этих товаров.

Согласно пункту 2.3.2.3 Правил к обозначениям, характеризующим товары, в том числе указывающим на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также время, место, способ производства или сбыта 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.

Согласно пункту 14.4.1 Правил при определении, занимает ли неохраняемое обозначение в товарном знаке доминирующее положение, принимается во внимание его смысловое и/или пространственное значение.

Если такое обозначение занимает доминирующее положение, то делается вывод о невозможности регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

В соответствии с абзацем 1 и подпунктом 1 пункта 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. Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

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 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.

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2 (а) Правил, а именно: наличие близких и совпадающих звуков, 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 пункте 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).

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.

Заявленное обозначение представляет собой комбинированное обозначение



«». На кольеретке расположен словесный элемент «СОВЕТСКИЙ», выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. В центральной нижней части кольеретки изображена окружность с двойной окантовкой. Между окантовкой по всей окружности находятся словесные элементы «настоящие лимонады», «вкус на все времена», выполненные стандартным шрифтом буквами русского алфавита. В прямоугольной этикетке размещен пятиугольник, внутри которого указано название напитка (тархун) на грузинском

языке, под которым на черном фоне написано слово «ТАРХУН», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Регистрация знака испрашивается белом, зеленом, оливковом и черном цветовом сочетании в отношении уточненного перечня товаров 32 класса МКТУ «лимонады».

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

Согласно словарно-справочным источникам (см. <http://dic.academic.ru>, <http://slovari.yandex.ru>, Толковый словарь, Москва, Государственное издательство торговой литературы, 1956 г., т. 1, стр. 366) «тархун» - сладкий безалкогольный газированный прохладительный напиток зеленого цвета, изготавливаемый из воды, лимонной кислоты, сахара и экстракта эстрагона (тархуна)».

Таким образом, входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «тархун», выполненный как на русском, так и на грузинском языках в силу своего семантического значения не обладает различительной способностью, поскольку указывает на свойства товаров и состав сырья, в связи с чем являются неохранными элементами обозначения.

В силу того, что указанный элемент не занимает доминирующего положения в заявленном обозначении, он может быть включен в товарный знак как неохранный элемент на основании положений пункта 1 статьи 1483 Кодекса. Указанное заявителем не оспаривается.

Обозначение содержит в своем составе словосочетание «настоящие лимонады», а охрана обозначению испрашивается не только для товара 32 класса МКТУ «лимонады», но и для «напитков безалкогольных», для которых указанное словосочетание является ложным указанием на вид товара.

Вместе с тем, заявитель ограничил перечень товаров 32 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация заявленного обозначения до следующей позиции: «лимонады».

Данное уточнение устраняет возможность отнесения заявленного обозначения к ложному указанию на вид товара и, следовательно, устраняет несоответствие

заявленного обозначения требованиям, предусмотренным пунктом 3 статьи 1483 Кодекса.

Таким образом, коллегия палаты по патентным спорам не усматривает оснований для вывода о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

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

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №320821 [1]



представляет собой комбинированное обозначение «». В прямоугольнике с неровным верхним краем размещена окружность, в которой находится стилизованное изображение чаши. В чаше расположен словесный элемент «тархун», выполненный на грузинском языке. В низу чаши на ленте черного цвета написан словесный элемент «ТАРХУН», выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Под окружностью нарисована прямоугольная рамка. Знак зарегистрирован в белом, зеленом, светло-зеленом, салатовом, черном и коричневом цветовом сочетании в отношении товаров 32 класса МКТУ. Неохраняемыми элементами знака являются все словесные элементы.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №490429 [2] представляет собой словесное обозначение «Советские», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Знак зарегистрирован в отношении товаров 32 класса МКТУ.

Необходимо отметить, что 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.

Так, в состав заявленного обозначения входит словесный элемент «СОВЕТСКИЙ», который сходен до степени смешения с противопоставленным словесным товарным знаком «СОВЕТСКИЕ» [2].

Сходство заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [2] обусловлено фонетическим сходством словесных элементов «СОВЕТСКИЙ/Советские», которое достигается за счет близости состава гласных и согласных звуков, наличием совпадающих звукосочетаний, слогов.

Сравниваемые обозначения являются разными формами имени прилагательного, образованного от существительного «совет», что позволяет говорить о подобии заложенных в обозначениях понятий и идей.

Указанное обуславливает вывод о том, что заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак [2] являются сходными по семантическому критерию сходства словесных обозначений.

Кроме того, необходимо отметить, что выполнение в заявленном обозначении и противопоставленном товарном знаке [2] словесных элементов «СОВЕТСКИЙ/Советские» буквами русского алфавита усиливает сходство знаков в целом.

Анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [1], свидетельствует об их сходстве, обусловленном общим зрительным впечатлением, формируемым, в том числе, благодаря тождественным неохраемым словесным элементам, выполненным на русском и грузинском языках в одинаковой графической манере. Кроме того, сравниваемые обозначения – этикетки имеют сходные композиции и похожее цветовое сочетание.

Таким образом, заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак [1] являются сходными в целом, несмотря на нюансы в изобразительных элементах и их цветовом решении.

Товары 32 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны заявленному обозначению, и товары 32 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки [1, 2], являются однородными, поскольку соотносятся как род/вид

(безалкогольные напитки/лимонады), имеют одно назначение, один круг потребителя и рынок сбыта, что заявителем не оспаривается.

Кроме того, следует отметить, что товары 32 класса МКТУ являются товарами широкого потребления, в связи с чем, опасность смешения сравниваемых товарных знаков на рынке более высока.

Ввиду указанного выше у коллегии палаты по патентным спорам отсутствуют основания для признания заявленного обозначения соответствующим требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Учитывая вышеизложенное, палата по патентным спорам пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения от 26.09.2014 и оставить в силе решение Роспатента от 27.05.2014.