

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 24.10.2014, 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 №2012732935, при этом установила следующее.

Регистрация обозначения в качестве товарного знака по заявке №2012732935 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 Lemon», выполненного оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита и изобразительных элементов в виде трубочки для напитков, кубиков льда, брызг и двух кусочков лимона. Обозначение выполнено в следующем цветовом сочетании: белый, черный, зеленый, синий, желтый.

Роспатентом 26.06.2014 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»(в переводе с английского языка – свежий, натуральный, неконсервированный) и «Lemon» (в переводе с английского языка - лимон, см. www.lingvo.yandex.ru) указывают на свойства и состав сырья товаров, кроме того, заявленное обозначение сходно до степени смешения с комбинированными товарными знаками со словесным элементом «Sprite» по свидетельствам №№263679, 352233 [1 – 2], зарегистрированными на имя иного лица в отношении однородных товаров 32 класса МКТУ.

Заявитель выразил свое несогласие с данным решением в поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 24.10.2014 возражении, доводы которого сводятся к следующему:

- сравниваемые обозначения отличаются и словесными элементами и изобразительными;
- основным элементом противопоставленных знаков является словесный элемент «Sprite», на котором акцентируется в первую очередь внимание потребителя, который может быть переведен с английского языка как «эльф, фея, домовой, водяной»;
- словесный элемент «Fresh Lemon», входящий в состав заявленного обозначения, переводится как «свежий лимон»;
- в противопоставленных знаках изображение лимона является стилизованным и представляет собой стилизованное изображение точки над буквой «I» в слове «Sprite», в заявленном обозначении имеет место реалистическое изображение двух долек лимона, пронизанных соломинкой для напитков, а также кубиков льда и капель воды;
- заявленное обозначение не является сходным до степени смешения с противопоставленными товарными знаками, поскольку они не ассоциируются между собой в целом за счет отсутствия фонетического и семантического сходства

их словесных элементов, разного композиционного и графического решения сравниваемых знаков;

- с исключением из правовой охраны словесных элементов «Fresh» и «Lemon» заявитель согласен.

В возражении изложена просьба об отмене решения об отказе и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

Изучив материалы дела и выслушав участвующих в рассмотрении возражения, 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 хвalebный характер), указание состава сырья.

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 Правил изобразительные обозначения сравниваются:

- с изобразительными обозначениями;
- с объемными обозначениями;
- с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят изобразительные или объемные элементы.

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 является комбинированным и состоит из словесных элементов «Fresh» и «Lemon», выполненных оригинальным шрифтом, расположенных на двух строках и связанных с изобразительной композицией, образованной дольками лимона, соломинкой для напитков, кусочками льда и брызгами воды, посредством соломинки для напитков, проходящей через букву «е» в слове «Fresh» и одну из долек лимона. Государственная регистрация товарного знака испрашивается для товаров 32 класса МКТУ.

В качестве основания для отказа в государственной регистрации товарного знака по заявке №2012732935 в заключении по результатам экспертизы указано его несоответствие требованиям, изложенным в пункте 6 статьи 1483 Кодекса, ввиду сходства до степени смешения заявленного обозначения с товарными знаками [1-2] в отношении однородных товаров 32 класса МКТУ.



Товарный знак [1] является комбинированным и содержит в своем составе словесный элемент «Sprite», выполненный оригинальным шрифтом, в

котором буква «i» выполнена в виде овала желтого цвета, и расположенный на фоне капель воды в форме буквы «S» под углом к линии горизонта. Указанный знак зарегистрирован для товаров 32 класса МКТУ.



Товарный знак [2] также является комбинированным и состоит из словесного элемента «Sprite», выполненного оригинальным шрифтом, в котором буква «i» выполнена в виде стилизованного изображения двух лимончиков зеленого и желтого цветов, и расположенного на фоне волнообразных линий и капель воды. Знак зарегистрирован для товаров 32 класса МКТУ.

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

Заявленное обозначение не является сходным с указанными товарными знаками, несмотря на близкую цветовую гамму обозначений, поскольку не ассоциируются между собой в целом, что обусловлено следующим.

Сравниваемые комбинированные обозначения состоят из словесного и изобразительного элементов. Словесные элементы сравниваемых знаков «Sprite» и «Fresh Lemon», на которых акцентируется основное внимание потребителя при восприятии комбинированных обозначений благодаря их пространственному доминированию в обозначениях, отличаются фонетически и семантически. Отсутствие фонетического сходства обусловлено разным количеством слов, слогов, букв, звуков, разным составом согласных и гласных звуков и их расположением относительно друг друга. Слово «Sprite» является лексической единицей английского языка и в переводе на русский язык означает «эльф, фея, домовый, водяной» (см. Яндекс. Словари ABBYY Lingvo). «Fresh» в переводе с английского языка означает «свежий, натуральный, неиспорченный; прохлада, прохладное время, шквал, пресноводный поток, опреснение, только что, недавно», «Lemon» в переводе с английского языка означает «лимон, лимонный цвет, провал, неудача, имеющий вкус или запах лимона» (см. Яндекс. Словари ABBYY Lingvo). Некоторое

сходство в виде шрифта не оказывает существенного влияния на вывод об отсутствии сходства их словесных элементов. Также следует отметить, что заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки [1-2] отличаются композиционным построением, а также видом, характером и местом расположения изобразительных элементов, входящих в них. В частности, в заявленном обозначении центральное место занимает реалистическое изображение двух долек лимона, пронизанных соломинкой для напитков, в то время как в противопоставленных знаках изображение лимонов является стилизованным, представляет собой изображение целых лимонов и занимает в знаках незначительную часть в виде точки над буквой «i». Дополнительно присутствующие в заявленном обозначении изображения кубиков льда и брызг воды производят иное зрительное впечатление на потребителя, нежели вихревые потоки жидкости и изображения капель в виде латинской буквы «S». Наличие в сравниваемых обозначениях 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, что не позволяет признать, что сравниваемые обозначения ассоциируются друг с другом в целом за счет общего зрительного впечатления.

Проведенный анализ свидетельствует о том, что сравниваемые обозначения не являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров, следовательно, заявленное обозначение соответствует требованиям, изложенным в пункте 6 статьи 1483 Кодекса.

Входящие в состав заявленного обозначения словесные элементы «Fresh Lemon» являются неохраняемыми на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку с учетом их смысловых значений они могут восприниматься как указание на свойства и состав сырья (свежий лимон или свежий лимонный вкус или аромат), что заявителем не оспаривается.

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

удовлетворить возражение от 24.10.2014, отменить решение Роспатента от 26.06.2014 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2012732935.