

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном четвертой частью Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30 апреля 2020 г. № 644/261, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25 августа 2020 г. № 59454, вступившими в силу 06.09.2020, рассмотрела возражение, поступившее 11.08.2022, поданное Логиновым Валерием Владимировичем, Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2021740830, при этом установлено следующее.



Обозначение «  » по заявке №2021740830 было подано 30.06.2021 на регистрацию товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 32 класса МКТУ «квас; напитки прохладительные».

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2021740830 было принято 27.05.2022 на основании заключения по результатам экспертизы, в котором указано, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, поскольку сходно до степени смешения с комбинированным знаком со словесным элементом «КОМБУЧА» и со словесным знаком «КОМБУЧА»,

которым ранее была предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации на имя «Distribution & Marketing GmbH», Nonntaler Hauptstrasse 36 A-5020 Salzburg, в отношении однородных товаров 32 класса МКТУ (№ 695931, с конвенционным приоритетом от 15.12.1997, срок действия регистрации продлен до 04.05.2028, № 695325, с конвенционным приоритетом от 02.04.1998, срок действия регистрации продлен до 16.06.2028).

Кроме того, в заключении по результатам экспертизы указано, что входящие в состав заявленного обозначения словесные элементы «КОМБУЧА», «КОМБУЧА» являются неохранными на основании положений пункта 1 статьи 1483 Кодекса, как указывает и сам заявитель в графе заявки (526).

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 11.08.2022 поступило возражение, в котором заявитель просит пересмотреть решение Роспатента в связи с тем, что им было получено согласие от правообладателя противопоставленного товарного знака.

Заявитель также обращает внимание на то, что позиция экспертизы содержит внутреннее противоречие. С одной стороны, экспертиза ссылается на зарегистрированные товарные знаки со словом «КОМБУЧА», а с другой - выводит это слово из правовой охраны на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Комбуча - это кисло-сладкий газированный ферментированный напиток родом из Китая. Его ещё называют «чайный гриб». (источник: yandex.ru)

Слово «Комбуча» напрямую указывает на вид товара 32 класса МКТУ и по общим правилам должно находиться в свободном обороте, так как востребовано производителями товаров, именно как указание на вид товара.

Вместе с этим, заявитель не оспаривает исключительное право на товарные знаки по международным регистрациям №№695931, 695325, хотя полагает, что предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации было проведено с нарушением законодательства.

Заявителем было получено письмо-согласие правообладателя на регистрацию заявленного обозначения, с указанием на то, что слова «КОМБУЧА» и «КОМБУЧА» будут указаны в качестве неохраняемых элементов.

На основании изложенного заявитель просит учесть наличие согласия правообладателя противопоставленных товарных знаков по международным регистрациям №№695931, 695325, и вынести решение о государственной регистрации товарного знака, в отношении товаров 32 класса МКТУ «квас; напитки прохладительные безалкогольные» с указанием словесных элементов «КОМБУЧА» и «КОМБУЧА» в качестве неохраняемых, на основании положений пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

К возражению приложена копия упомянутого письма-согласия.

Оригинал письма-согласия был дополнительно представлен заявителем 07.09.2022.

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

С учетом даты подачи (30.06.2021) заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20 июля 2015 года №482, и введенные в действие 31 августа 2015 года (далее – Правила).

В соответствии с требованиями пункта 1(3) 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 пунктом 1 статьи 1483 Кодекса и пунктом 35 Правил указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

В соответствии с требованиями подпункта 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.

Согласно пункту 46 Правил регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в пункте 6 статьи 1483 Кодекса, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя.

Согласно пункту 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно пункту 44 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, указанные в пунктах 42 и 43 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

На регистрацию товарного знака подано комбинированное обозначение



« КОМБУЧА », включающее словесные элементы «КОМБУЧА», «КОМБУЧА», выполненные оригинальным шрифтом буквами русского и латинского алфавита, между которым размещено стилизованное изображение сказочного персонажа в виде звезды.

Согласно общедоступным сведениям из сети Интернет «Чайный гриб» (также «японский гриб, «маньчжурский гриб») — обобщающее название нескольких разновидностей симбиоза дрожжевого гриба с бактерией. При помощи чайного гриба и воды изготавливается кисло-сладкий газированный прохладительный напиток, называемый чайным квасом.

Общеввропейское название комбуча (kombucha) является транскрипцией японского 昆布茶 комбутя, хотя в японском языке это слово означает другое — напиток кобутя из водоросли комбу[6], а чайный гриб называется 紅茶キノコ ко: тя киноко, что дословно и означает «чайный гриб» (https://ru.wikipedia.org/wiki/Чайный_гриб).

Заявитель выразил согласие на включение словесных элементов «КОМБУЧА» и «КОМБУЧА», в состав товарного знака в качестве неохраняемых элементов.

В качестве препятствия для предоставления правовой охраны товарному знаку по заявке №2021740830 были указаны:



- знак «» по международной регистрации №695931, представляющий собой комбинированное обозначение, включающее словесный элемент «КОМБУЧА», правовая охрана которому предоставлена на территории Российской Федерации, в частности, в отношении товаров 32 класса МКТУ «Boissons non alcooliques, boissons aux fruits, jus de fruits, notamment boissons à base de sucre, de saccharose, de glucose, de fructose, de levure et d'acide lactique; préparations pour faire des boissons» (напитки безалкогольные, морсы, соки фруктовые, в частности напитки на основе сахара, сахарозы, глюкозы, фруктозы, дрожжей и молочной кислоты; препараты для приготовления напитков).

- словесный знак «КОМБУЧА» по международной регистрации №695325, которому предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации в отношении товаров 32 класса МКТУ «Beers; mineral and sparkling waters and other non-alcoholic beverages; fruit drinks and fruit juices; syrups and other preparations for making beverages» (пиво; минеральные и газированные воды и другие безалкогольные напитки; морсы и фруктовые соки; сиропы и другие препараты для приготовления напитков).

Вместе с тем, правообладатель противопоставленных знаков предоставил безотзывное письмо-согласие на регистрацию товарного знака по заявке №2021740830 на имя заявителя в отношении заявленных товаров 32 класса МКТУ.

Представленное письмо-согласие свидетельствует об урегулировании интересов заявителя и правообладателя противопоставленного знака в гражданском обороте на территории Российской Федерации. Кроме того, сравниваемые

обозначения не являются тождественными, имеют графические различия, обуславливающие различное общее зрительное впечатление от их восприятия потребителем, в связи с чем регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака не будет вводить потребителя в заблуждение.

Соответственно, противопоставленные знаки не могут препятствовать регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров 32 класса МКТУ.

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

удовлетворить возражение, поступившее 11.08.2022, отменить решение Роспатента от 27.05.2022 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2021740830.