

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии 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 30.11.2014, 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 № 2012732934, при этом установила следующее.

Регистрация обозначения в качестве товарного знака по заявке № 2012732934 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 Bitter Lemon», выполненного оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита, и изобразительных элементов в виде трубочки для напитков, кусочков лимона, брызг и кубиков льда. Обозначение выполнено в следующем цветовом сочетании: белый, черный, зеленый, желтый, светло-коричневый.

Роспатентом 31.07.2014 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 Bitter Lemon» («fresh» в переводе с английского языка – свежий, натуральный, неконсервированный; «bitter lemon» в переводе с английского языка – горький лимон, полусладкий газированный безалкогольный напиток с горьковатым вкусом лимона и хинина; см. Интернет-словари: <http://www.oxforddictionaries.com/>; <http://slovari.yandex.ru/>; <http://www.multitrans.ru/> и другие) 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



комбинированным товарным знаком по свидетельству № 461103 с приоритетом от 20.05.2011 [2], зарегистрированным 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 30.11.2014, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 31.07.2014. Доводы возражения сводятся к следующему:

- сравниваемые обозначения [1] и [2] отличаются словесными элементами («spark» [2] является ключевым элементом и в переводе на русский язык означает: «искра, щеголь, вспышка, весельчак» и т.д.; «Fresh Bitter Lemon» [1] в переводе на русский язык означает: «свежий горький лимон»), а также изобразительными;
- в масштабе всего противопоставленного знака [2] изображение лимона является наименее композиционно-значимым элементом, композицию дополняют расположенные на заднем фоне капли воды и кубики льда;
- заявленное обозначение [1] представляет собой композицию из изображения долек лимона, над которыми расположено словосочетание «Fresh Bitter Lemon» в оригинальном шрифтовом решении, при этом буква «-е-» словесного элемента «Fresh» и долька лимона 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 противопоставленным товарным знаком [2], поскольку они не ассоциируются между собой в целом ввиду различного композиционного, структурного, графического решения сравниваемых обозначений, а также ввиду различной семантики словесных элементов;
- с исключением из правовой охраны словесных элементов «Fresh» и «Bitter Lemon» 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 февраль 2014 года (1).

На заседании коллегии, состоявшемся 10.04.2015, 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://goods.kaypu.com/>; <http://irecommend.ru/content/>) 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 10.04.2015, 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 10.04.2015, 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 30.11.2014, 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 «Bitter Lemon», выполненных оригинальным шрифтом, расположенных на двух строках. Изобразительная часть обозначения представляет собой композицию из долек лимона, кусочков льда и брызг воды, 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 «аперитивы безалкогольные; коктейли безалкогольные; лимонады; напитки безалкогольные».

Входящие в состав заявленного обозначения [1] словесные элементы «Fresh Bitter 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 напитков (напитки со свежим горьким лимоном, либо его вкусом; свежие полусладкие газированные безалкогольные напитки с лимоном, либо с 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 Bitter Lemon»). 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, занимающего 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: ®. Охраняемым словесным элементом в товарном знаке [2] является только словесный элемент «spark». Правовая охрана товарному знаку [2] предоставлена в отношении товаров 32 класса МКТУ «безалкогольные напитки; воды газированные; концентраты для изготовления безалкогольных напитков» в бело-желто-оранжево-сине-красно-серо-коричнево-темно-желтом цветовом сочетании.

Сравнительный анализ заявленного обозначения [1] и противопоставленного экспертизой товарного знака [2] показал следующее.

Заявленное обозначение [1] не является сходным с товарным знаком [2], несмотря на близкую цветовую гамму обозначений, поскольку не ассоциируются между собой в целом, что обусловлено следующим.

Сравниваемые комбинированные обозначения [1] и [2] состоят из словесных и изобразительных элементов. Словесные элементы сравниваемых знаков «spark» и «Fresh Bitter Lemon», на которых акцентируется внимание потребителя при восприятии комбинированных обозначений, 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 «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», «Bitter Lemon» в переводе с английского языка означает: «горький лимон»; «полусладкие газированные безалкогольные напитки с лимоном» (см. <https://translate.google.ru>; <http://dic.academic.ru>; <http://ru.wikipedia.org>). Также следует отметить, что заявленное обозначение [1] и противопоставленный товарный знак [2] отличаются композиционным построением, а также видом, характером и местом расположения изобразительных элементов, входящих в них. В частности, в заявленном обозначении [1] изображение двух долек лимона размещено в нижней части, в то время как в противопоставленном знаке [2] изображение лимона представляет собой его половину и размещено в центре, а струи и брызги исходят от него как лучи.

Комбинация кубиков льда, брызг и капель воды в заявленном обозначении [1] производят иное зрительное впечатление на потребителя, нежели струи и брызги воды в противопоставленном товарном знаке [2]. Следует отметить, что в отношении товаров 32 класса МКТУ изображения струй, брызг, капель воды и кусочков фруктов нередко используются разными производителями безалкогольной продукции в составе этикеток.

Доводы коллегии подтверждаются практикой, существующей в ведомстве. Так, помимо вышеуказанного знака [2], на имя разных лиц в отношении однородных товаров 32 класса МКТУ правовая охрана предоставлена следующим комбинированным товарным знакам:



- комбинированный товарный знак по свидетельству № 457519 (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 Мэнюфекчуриг Компани оф Аиэлэнд, (также торгующая как Севен-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.

Наличие в сравниваемых обозначениях [1] и [2] 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] 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],

предназначенных для их маркировки, они не будут смешиваться в гражданском обороте.

Таким образом, сравниваемые обозначения [1] и [2] 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 30.11.2014, отменить решение Роспатента от 31.07.2014 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2012732934.