

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, рассмотрела возражение от 30.01.2013, поданное ООО «Сафари кофе трейдинг», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 28.11.2012 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2011706179, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2011706179 с приоритетом от 04.03.2011 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «ЖИВОЙ ШОКОЛАД», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение (далее – решение Роспатента) от 28.11.2012 об отказе в государственной регистрации товарного знака. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Указанное обосновывается тем, что заявленное обозначение не обладает различительной способностью, так как указывает на определенный вид и свойство товаров.

В заключении по результатам экспертизы приведена ссылка на сайты Интернет, содержащие информацию о понятии «живой шоколад» (шоколад, изготовленный из живых какао-бобов, т.е. из плодов, не обработанных пестицидами, не подвергавшихся термической обработке).

В заключении по результатам экспертизы также указано, что заявитель в ответе на уведомление о результатах проверки соответствия заявленного обозначения требованиям законодательства скорректировал перечень товаров 30 класса МКТУ следующим образом: конфеты; напитки шоколадно-молочные; шоколад и согласен с мнением экспертизы о включении словесного элемента «ШОКОЛАД» как неохраняемого элемента.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 30.01.2013 заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака.

В возражении приведены следующие доводы:

- заявитель является правообладателем серии товарных знаков: №343370 «ЖИВОЙ КОФЕ», №422572 «ЖИВОЙ ЧАЙ», №418015 «ЖИВОЙ ПРОДУКТ», №462500 «ЖИВОЙ ЦИКОРИЙ», №396327 «LEBENDIGER CAFFE», №396326 «LIVING COFFE»;

- заявитель является крупнейшей компанией по производству кофе, кофе продуктов, шоколада, какао, чая на Российском рынке, ею разработана программа «живой продукт», которая включает в себя производство и реализацию на российском рынке вышеуказанных продуктов;

- заявитель не согласен с мнением экспертизы о том, что заявленное обозначение «ЖИВОЙ ШОКОЛАД» не обладает различительной способностью, а также с определением понятия «живой шоколад», на который ссылается экспертиза, поскольку какао является одним из ингредиентов шоколада, при этом шоколадная масса не может быть изготовлена без термической обработки;

- ссылаясь на постановления Президиума Высшего Арбитражного суда России, заявитель полагает, что при определении различительной способности

обозначения оценке подлежат, помимо производителей, мнения специалистов и потребителей товара.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 28.11.2012 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2011706179.

На заседании, состоявшемся 10.06.2013, коллегия палаты по патентным спорам, руководствуясь пунктом 4.8 Правил ППС, указала заявителю на дополнительные обстоятельства, препятствующие государственной регистрации товарного знака по заявке №2011706179, а именно: на нарушение требований пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса в связи со сходством до степени смешения заявленного обозначения с комбинированным товарным знаком по свидетельству №482509, включающим словесные элементы «ЖИВЫЕ КОНФЕТЫ», и словесным товарным знаком «ЖИВЫЕ ЛАКОМСТВА» по свидетельству №455664, ранее зарегистрированными на имя других лиц в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ.

В соответствии с абзацами 2 и 3 пункта 4.8 Правил ППС коллегия ознакомила заявителя с вышеуказанными дополнительными обстоятельствами и предоставила ему возможность для представления своих соображений.

На заседании коллегии, состоявшемся 24.07.2013, заявитель представил дополнение к возражению, где указал следующее.

По мнению заявителя, противопоставленные товарные знаки «ЖИВЫЕ ЛАКОМСТВА» по свидетельству №455664 и «ЖИВЫЕ КОНФЕТЫ», по свидетельству №482509 не являются сходными до степени смешения с заявленным обозначением, поскольку имеют другое семантическое значение.

Так, в знаке «ЖИВЫЕ ЛАКОМСТВА» значение слова «лакомства» - вкусная пища, лакомое блюдо, т.е. любое блюдо, в зависимости от пристрастия человека (мясо, рыба и.т.д.), определяет его семантическое отличие от семантики заявленного обозначения «ЖИВОЙ ШОКОЛАД».

Заявитель также полагает, что понятие «шоколад» существенно отличается от понятия «конфеты», что определяет семантическое различие

между заявленным обозначением и противопоставленным товарным знаком по свидетельству №482509.

Вместе с тем, заявитель готов дополнительно сократить перечень товаров 30 класса МКТУ, исключив из него позицию «конфеты».

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

С учетом даты (04.03.2011) 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 от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, введенные в действие 10.05.2003.

В соответствии с пунктом 1 (3) статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, в частности, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Согласно пункту (2.3.2.3) Правил к таким обозначениям относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указание свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер); указания материала или состава сырья.

В соответствии с пунктом 6 (2) 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 (14.4.2.2) Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями; с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

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.

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.

В качестве товарного знака, как указано выше, заявлено словесное обозначение «ЖИВОЙ ШОКОЛАД», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Слово «живой» представляет собой лексическую единицу русского языка обозначающую: 1. такой, который живет, обладает жизнью; 2. подлинный, самый настоящий; 3. деятельный, полный жизненной энергии; 4. легкий и занимательный, выразительный; 5. отвечающий реальным потребностям, жизненный; 6. остро переживаемый; 7. такой, который существует благодаря кому-чему-нибудь, черпает силу в ком-чем-нибудь.

Слово «шоколад» является простым наименованием товара – кондитерского изделия – застывшей массы какао с сахаром; сладкого напитка из

порошка этого изделия (см. С.И. Ожегов и Н.Ю. Шведова. Толковый словарь русского языка. Москва, Азбуковник, 1999, с.193, 899).

Сочетание существительного «шоколад» и прилагательного «живой» образует образное словосочетание, требующее дополнительных рассуждений, домысливания, при этом толкование смысла обозначения «ЖИВОЙ ШОКОЛАД», с учетом семантики прилагательного «живой», может быть различным, в силу чего утверждение об описательности этого обозначения, как указывающего на вид и свойства товаров, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака, нельзя признать убедительным.

В отношении ссылки на понятие «живой шоколад», данное в заключении по результатам экспертизы, коллегия отмечает следующее.

Информация, на которую дана ссылка в заключении по результатам экспертизы, о том, что «живой шоколад» изготавливается из «живых» (сырых, необработанных) какао-бобов, недостаточна для вывода о том, что обозначение «ЖИВОЙ ШОКОЛАД» не обладает различительной способностью. Данное понятие отсутствует в словарях, справочной и специальной литературе.

Кроме того, указанная информация носит единичный характер и ее достоверность не подтверждена другими источниками информации, при этом она не свидетельствует о том, что словосочетание «ЖИВОЙ ШОКОЛАД» использовалось до даты приоритета заявки №2011706179 различными производителями для характеристики производимой ими продукции.

Коллегия приняла во внимание тот факт, что заявитель является правообладателем серии товарных знаков, объединенных общим элементом «живой»: «ЖИВОЙ ПРОДУКТ», «ЖИВОЙ ЧАЙ», «ЖИВОЙ КОФЕ», «ЖИВОЙ ЦИКОРИЙ», которыми он маркирует свою продукцию, в силу чего потребитель будет ассоциировать заявленное обозначение именно с заявителем, рассматривая заявленное обозначение как продолжение вышеуказанной серии знаков.

Что касается сходства заявленного обозначения с противопоставленными товарными знаками «ЖИВЫЕ ЛАКОМСТВА» по свидетельству №455664 и

«ЖИВЫЕ КОНФЕТЫ», по свидетельству №482509, то коллегия отмечает следующее.

Довод заявителя о семантическом различии знаков «ЖИВОЙ ШОКОЛАД» и «ЖИВЫЕ ЛАКОМСТВА», следует признать убедительным, поскольку слова «лакомства» и «шоколад» несут в себе различные понятия и создают разные образы. Слово «лакомство» означает лакомое блюдо. Лакомое – очень вкусное, перен.: о чем-нибудь очень заманчивом, соблазнительном (см. С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. Толковый словарь русского языка, Москва, 1999).

Указанное семантическое различие между сравниваемыми обозначениями дополнительно усиливается их различным фонетическим звучанием и графическим различием словесных элементов «ЖИВОЙ ШОКОЛАД» и «ЖИВЫЕ ЛАКОМСТВА», что определяется фонетическим и графическим различием в словах «ШОКОЛАД» и «ЛАКОМСТВА».

Таким образом, следует признать, что заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак по свидетельству №455664 не являются сходными до степени смешения, несмотря на однородность товаров 30 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация и зарегистрирован противопоставленный товарный знак.

Что касается сходства знаков «ЖИВОЙ ШОКОЛАД» и «ЖИВЫЕ КОНФЕТЫ», то в данном случае, несмотря на отличия в фонетике и графике, в сравниваемые обозначения заложены подобные понятия и идеи, поскольку шоколад и конфеты в сознании потребителя могут вызывать сходные ассоциации с шоколадными конфетами.

Противопоставленный товарный знак «ЖИВЫЕ КОНФЕТЫ» зарегистрирован в отношении товаров 30 класса МКТУ «изделия кондитерские желеобразные; конфеты».

Часть товаров 30 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака, с учетом сокращенного заявителем перечня, а именно - «напитки шоколадно-молочные; шоколад (напитки)», нельзя признать однородными с товарами 30 класса МКТУ «кондитерские изделия», поскольку

они относятся к другому роду и виду товаров, а именно – к напиткам, имеют иное назначение и круг потребителей.

Таким образом, в отношении части товаров 30 класса МКТУ «напитки шоколадно-молочные; шоколад (напитки)» заявленное обозначение может быть зарегистрировано в качестве товарного знака.

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

удовлетворить возражение от 30.01.2013, отменить решение Роспатента от 28.11.2012 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2011706179.