

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном четвертой частью 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, поступившее 21.12.2015, поданное по поручению ОАО «Газпром нефть», Санкт-Петербург (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) от 21.08.2015 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2013739168, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2013739168 подано 13.11.2013 на регистрацию товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено



комбинированное обозначение , включающее словесные элементы «DRIVE Safe», выполненные оригинальным шрифтом заглавными и строчными буквами латинского алфавита, расположенные в верхней части вертикально ориентированного прямоугольника коричневого цвета, и словосочетание «возьми с собой», расположенное в нижней части и выполненное оригинальным шрифтом,

стилизованным под рукописный текст, слева и справа от которого расположены по три полосы оранжевого цвета. В центральной части обозначения изображены две дольки шоколада. Правовая охрана товарного знака испрашивается в коричневом, оранжевом, белом цветовом сочетании.

Решение Роспатента от 21.08.2015 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2013739168 было принято на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не соответствует требованиям пунктов 1, 3(1), 6(2) статьи 1483 Кодекса.

Указанное мотивировано тем, что включенное в состав заявленного обозначения реалистическое изображение долек шоколада указывает на вид товара, в связи с чем не подлежит правовой охране для части заявленных товаров 30 класса МКТУ в соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса.

В отношении остальной части товаров 30 класса МКТУ заявленное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение относительно вида и состава товаров на основании пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

Кроме того, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса, так как сходно до степени смешения с товарным знаком «ПРОСТО ВОЗЬМИ С СОБОЙ» по свидетельству №270593, ранее зарегистрированным на имя компании Фьюча Энтерпрайсиз Пте, Сингапур, в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 21.12.2015, заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента.

В возражении приведены следующие доводы:

- заявленное обозначение не является сходным с противопоставленным товарным знаком, поскольку словесный элемент «возьми с собой» является слабым элементом, который традиционно применяется разными предприятиями на рынке розничной торговли и оказании услуг общественного питания;

- доминирующее положение в заявленном обозначении занимают словесные элементы «Drive Cafe», которые включены в серию товарных знаков, правообладателем которых является заявитель (свидетельства №№517003, 517312, 525554, 522973, 526208, 526207, 522974, 527171, 527175, 526397 и др.);

- развитие кафе на АЗС, принадлежащих группе компаний «Газпром нефть», осуществляется под общим брендом «Drive Cafe», созданным в развитие премиального топливного бренда «G-Drive»;

- рынки сбыта продукции заявителя и правообладателя противопоставленного товарного знака не совпадают, продукция не пересекается, что подтверждает отсутствие угрозы смешения потребителем этих товаров;

- по заказу ОАО «Газпромнефть» проведено комплексное маркетинговое исследование и анализ с целью изучения границ продуктового рынка товаров формата «возьми с собой», результаты которого показали, что использование этого словосочетания характерно для продовольственных товаров и напитков, и направлено на стимулирование импульсной покупки;

- в силу названных обстоятельств, при маркировке товаров 30 класса МКТУ, относящихся к рынку продажи товаров и оказания услуг в формате «возьми с собой» (еда на вынос, take away, to go), описательные словесные элементы «возьми с собой», характеризующие качество и свойства товаров, не должны рассматриваться как определяющие при анализе сходства сравниваемых обозначений, поскольку они не выполняют индивидуализирующую функцию товарного знака.

На основании изложенного заявитель просит принять решение о регистрации товарного знака для ограниченного перечня товаров 30 класса МКТУ

кондитерские изделия; зерна кофейные в шоколаде; изделия кондитерские на основе арахиса; изделия кондитерские на основе миндаля; конфеты мятные; мюсли; сладости; цукаты в шоколаде; шоколад.

К возражению приложены материалы, подтверждающие доводы заявителя:

- копия каталога сопутствующих товаров в розничной сети АЗС «Газпромнефть» [1];

- лингвистическое заключение (заключение специалиста) от 18.12.2015 [2];

- образцы упаковки продукции, произведенной заявителем [3];
- отчет об оценке нематериального актива, представляющего собой совокупность обозначений и товарных знаков, используемых для розничной реализации товаров и услуг «Drive Cafe» на территории АЗС «Газпромнефть» [4];
- информация о товарных знаках и заявках заявителя, переписка с Роспатентом [5];
- договоры на разработку дизайна упаковок [6];
- справка по оценке нематериального актива, представляющего собой совокупность обозначений и товарных знаков, используемых для розничной реализации товаров и услуг «Drive Cafe» на территории АЗС «Газпромнефть» [7];
- рекламные буклеты АЗС №55 Газпромнефть [8];
- буклет «сеть АЗС ГАЗПРОМНЕФТЬ. ЗДЕСЬ ВСЕГДА ВКУСНО» [9];
- справка об объемах реализации продукции под товарным знаком «DRIVE Cafe» [10];
- презентация «Собственная торговая марка (СТМ) – часть уникального торгового предложения сети АЗС «Газпромнефть» [11];
- социологическое исследование «Определение мнения респондентов о возможности введения в заблуждение относительно товаров и производителя товаров «G-drive» и «Drive me», Москва, 2013 [12];
- презентация «Рекламная компания сети АЗС «Газпромнефть» [13];
- распечатки товарных знаков №№355059, 355060, 355062, 445407, 383705, 481716, 414840, 319200, 425067, 293949, 435957 [14].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (13.11.2013) подачи заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя упомянутый 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, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

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, 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.

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

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

В соответствии с пунктом 3 (1) 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 требованиями пункта 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.

Согласно пункту (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.

Согласно пункту (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), (14.4.2.3) Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Согласно пункту (14.4.3) Правил, при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Как указано выше, в качестве товарного знака заявлено комбинированное



обозначение , включающее словесные элементы «DRIVE Cafe»,

выполненные оригинальным шрифтом заглавными и строчными буквами латинского алфавита, расположенные в верхней части вертикально ориентированного прямоугольника коричневого цвета, и словосочетание «возьми с собой», расположенное в нижней части и выполненное оригинальным шрифтом, стилизованным под рукописный текст, слева и справа от которого расположены по три полосы оранжевого цвета. В центральной части обозначения изображены две дольки шоколада.

Включение в состав заявленного обозначения долек шоколада не может являться прямым указанием на вид товара, благодаря своему композиционному и художественному решению, в связи с чем данный элемент может вызывать лишь в сознании потребителя ассоциации с шоколадом как одним из ингредиентов, входящих в состав кондитерских изделий, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака. Указанное определило исключение из перечня товаров 30 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака, тех товаров, в состав которых не может входить шоколад.

Таким образом, более нет оснований для вывода о том, что в отношении части товаров 30 класса МКТУ заявленное обозначение будет являться ложным или способным ввести потребителя в заблуждение относительно вида товара согласно пункту 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

В решении Роспатента от 21.08.2015 в качестве препятствия для государственной регистрации товарного знака по заявке №2013739168 указан товарный знак по свидетельству №270593, представляющий собой словосочетание «Просто возьми с собой», выполненное стандартным шрифтом строчными с первой заглавной буквами русского алфавита. Товарный знак охраняется, в частности, в отношении товаров 30 класса МКТУ.

При оценке сходства комбинированных обозначений определяется сходство как всего обозначения в целом, так и его составляющих элементов с учетом значимости положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Сравнительный анализ заявленного обозначения, включающего словесные элементы «Возьми с собой», и противопоставленного словесного товарного знака «ПРОСТО ВОЗЬМИ С СОБОЙ» показал следующее.

Несмотря на фонетическое вхождение словесных элементов «Возьми с собой» в состав противопоставленного словесного товарного знака, коллегия не может сделать обоснованный вывод о сходстве заявленного обозначения с противопоставленным товарным знаком, поскольку в составе заявленного обозначения сходные элементы не занимают доминирующего положения. Кроме того, эти элементы являются слабыми и не могут выполнять индивидуализирующую функцию в составе заявленного обозначения, так как широко используются в качестве определенного формата реализации продукции в торговых точках, включая магазины и предприятия общественного питания (концепция еды на вынос).

Словосочетание «Возьми с собой» используется различными предприятиями общественного питания на упаковке продуктов, предназначенных на вынос, в рекламе этих предприятий в качестве определенного типа, формата, концепции организации торговли продуктами питания, блюдами и напитками, такими как блины, суши, роллы, пицца, пельмени, выпечка, кондитерские изделия, кофе, чай, пиво и т.д., а также в текстах, посвященных организации торговли пищевыми продуктами и общественному питанию.

Основными элементами заявленного обозначения, осуществляющими индивидуализирующую функцию, являются словесные элементы «DRIVE Cafe», благодаря которым заявленное обозначение продолжает серию товарных знаков заявителя, зарегистрированных, в том числе, в отношении товаров 30 класса МКТУ [5].

Таким образом, словесные элементы «Возьми с собой» могут быть включены в состав товарного знака в качестве неохраняемых элементов на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса. Следует отметить, что заявитель является правообладателем товарных знаков по свидетельствам №№520569, 520070, где словесные элементы «Возьми с собой», выполненные в таком же графическом исполнении, включены в них в качестве неохраняемых элементов.

В целом заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак производят на потребителя различное общее зрительное впечатление, что определяет отсутствие между ними сходства.

Анализ однородности товаров 30 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака, и товаров 30 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак, показал принадлежность их к одной родовой группе товаров – кондитерским изделиям, имеющим одно назначение и круг потребителей. Довод заявителя о различных каналах сбыта этих товаров, который базируется на том, что товары заявителя реализуются исключительно через сеть его собственных магазинов и кафе, расположенных на АЗС «Газпромнефть», не является убедительным для вывода об отсутствии однородности сравниваемых товаров, поскольку основными признаками для установления однородности товаров являются род (вид) товаров, назначение товаров и вид материала, из которого изготовлены товары.

Однако, принимая во внимание вывод об отсутствии сходства между заявленным обозначением и противопоставленным товарным знаком, отсутствует вероятность их смешения даже в отношении однородных товаров.

Коллегия также приняла во внимание тот факт, что заявленное обозначение реально используется заявителем для маркировки заявленных товаров, при этом заявитель вложил существенные средства в продвижение товаров, маркированных заявленным обозначением, в результате чего в сознании потребителя возникла устойчивая ассоциативная связь между товарами, маркированными заявленным обозначением, и заявителем, что подтверждается представленными материалами [3] – [4], [7] – [13].

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

**удовлетворить возражение, поступившее 21.12.2015, отменить решение
Роспатента от 21.08.2015 и зарегистрировать товарный знак по заявке
№2013739168.**