

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ в редакции Федерального закона от 12.03.2014 №35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 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 30.04.2020 за № 644/261 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 04.05.2021 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Кафе Бульвар», Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский (далее – заявитель), на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2019745084, при этом установлено следующее.



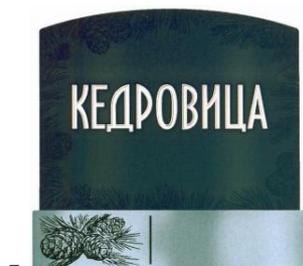
Комбинированное обозначение  по заявке № 2019745084, поданной 10.09.2019, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 33 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ). Обозначение выполнено в белом, коричневом, светло-коричневом, светло-сером, сером, темно-сером, черном цветовом сочетании.

Роспатентом 05.02.2021 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2019745084 в отношении всех заявленных товаров.

Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пунктов 1 (3), 6(2) статьи 1483 Кодекса, ввиду нижеследующего.

Включенные в состав заявленного обозначения словесные элементы «НАСТОЙКА ИЗГОТОВЛЕНО НА КАМЧАТКЕ» и «КАМЧАТСКАЯ КЕДРОВКА» в отношении заявленных товаров 33 класса также являются неохраняемыми элементами, поскольку: «Кедровка» представляет собой название горькой настойки изготавливаемой по определенной рецептуре различными изготовителями (см. «Рецептуры ликеро-водочных изделий и водок», Изд. «Легкая и пищевая промышленность», 1981, с. 209, а также Интернет, например, https://otzovik.com/reviews/nastoyka_gorkaya_radamir_kedrovka/gallery/ и https://winestyle.ru/catalog/?search_query=кедровка, <http://коллекциянастоек.рф/product/кедровка/>); «Камчатская» прилагательное от слова «Камчатка» - что либо относящееся к Камчатскому региону; относящийся к Камчатке, связанный с нею. 2. Характерный для Камчатки. 3. Принадлежащий Камчатке. 4. Произрастающий, обитающий на Камчатке (Интернет-словари на сайте <https://dic.academic.ru/dic.nsf/ushakov/830266>, <https://dic.academic.ru/dic.nsf/efremova/173202>).

Кроме того, заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарными знаками:



- № 430755 с приоритетом от 22.04.2010 – (1);



- № 430753 с приоритетом от 22.04.2010 – (2);



- № 430754 с приоритетом от 22.04.2010 – (3);

КЕДРОВИЦА

- № 422170 с приоритетом от 18.11.2008

– (4),

Кедровица

- № 383118 с приоритетом от 06.09.2007 – (4),



- заявка №2018715978 (свидетельство) № 771884) с приоритетом от 18.04.2018 – (6), зарегистрированными на имя «КПО МАРКЕТИНГ КОМПАНИ ЛИМИТЕД», Иджипт Стрит, 12 а.я. 1097, Никосия, Кипр, в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ, однородных заявленным товарам 33 класса МКТУ.

В Роспатент 04.05.2021 поступило возражение и дополнение к нему, основные доводы которых сводятся к следующему:

- заявитель не оспаривает доводы экспертизы относительно того, что словесные элементы заявленного обозначения являются неохраняемыми элементами;

- сравниваемые обозначения не являются сходными, так как производят разное общезрительное впечатление, в силу того, что противопоставленные знаки (4,5) словесные, а заявленное обозначение - комбинированное, заявленное обозначение и противопоставленные знаки (1-3, 6) имеют разные изобразительные элементы, и выполнены в разном цветовом сочетании, сравниваемые словесные выполнены разными шрифтовыми единицами;

- в заявленном обозначении словесный элемент «КЕДРОВКА» является описательным, указывает на вид товара, в то время как в противопоставленных знаках словесный элемент «КЕДРОВИЦА» является вымышленным;

- в заявленном обозначении «КЕДРОВКА КАМЧАТСКАЯ» подчеркивает определенное происхождение товара и место нахождения заявителя, что исключает смешение с правообладателем противопоставленных знаков.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 05.02.2021 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2019745084 в отношении всех заявленных товаров с указанием всех словесных элементов в качестве неохранных.

Изучив материалы дела, и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (10.09.2019) поступления заявки № 2019745084 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя 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 Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015 за № 38572, введенные в действие 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 1 (3) статьи 1483 Кодекса не допускается 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, способ их производства или сбыта.

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

В соответствии с подпунктом 1.1 пункта 1 статьи 1483 Кодекса положения пункта 1 настоящей статьи не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Согласно положениям пункта 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, простые геометрические фигуры, линии, числа; отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово; общепринятые наименования, сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, общепринятые наименования и т.д.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения (пункт 35 Правил).

В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 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.

Согласно пункту 37 Правил к ложным или способным ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

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.

В соответствии с пунктом 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.

В соответствии с положениями пункта 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, 43 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).



Заявленное обозначение по заявке № 2019745084 представляет собой комбинированное обозначение, выполненное в виде этикетки, в верхней части которой расположены изобразительные элементы в виде стилизованного изображения герба и гор, в центральной части словесные элементы

«КАМЧАТСКАЯ КЕДРОВКА НАСТОЙКА», в нижней части – стилизованное изображение ветки хвойного дерева с шишкой и словесные элементы «ИЗГОТОВЛЕНО НА КАМЧАТКЕ». Обозначение выполнено в белом, коричневом, светло-коричневом, светло-сером, сером, темно-сером, черном цветовом сочетании.

Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 33 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно словарно-справочным источникам информации входящие в состав заявленного обозначения словесные элементы имеют следующее значение:

- «НАСТОЙКА» – алкогольный напиток, изготавливаемый путём настаивания спирта на различных плодах, косточках, пряностях, душистых и целебных травах, который указывает на вид товаров;

- «ИЗГОТОВЛЕНО НА КАМЧАТКЕ», «КАМЧАТСКАЯ», где Камчатка – это полуостров в северо-восточной части Евразии на территории России, «КАМЧАТСКАЯ» прилагательное от слова «Камчатка», что либо относящееся к Камчатскому региону; относящийся к Камчатке, связанный с нею. 2. Характерный для Камчатки. 3. Принадлежащий Камчатке. 4. Произрастающий, обитающий на Камчатке, которые указывают на место производство товаров и местонахождение изготовителя;

- «КЕДРОВКА» – горькая настойка, изготавливаемая по определенной рецептуре различными изготовителями, см. «Рецептуры ликеро-водочных изделий и водок», Изд. «Легкая и пищевая промышленность», 1981, с. 209, а также Интернет, например, https://otzovik.com/reviews/nastoyka_gorkaya_radamir_kedrovka/gallery/ и https://winestyle.ru/catalog/?search_query=кедровка, <http://коллекциянастоек.рф/product/кедровка/>), указывает на вид и состав товаров.

Поскольку в заявленном обозначении указанные выше словесные элементы не занимают доминирующего положения, то в отношении заявленных товаров 33 класса МКТУ «*напитки алкогольные смешанные, за исключением напитков на основе пива; настойки горькие*» являются неохраняемыми элементами на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса (что заявителем не оспаривается).

Вместе с тем в отношении заявленных товаров 33 класса МКТУ «*напитки алкогольные, кроме пива*», к которым относится любая алкогольная продукция, например, джин, бренди, виски, ликер, ром, сакэ и другие виды алкогольных напитков, заявленное обозначение, включающее словесный элемент «КЕДРОВКА НАСТОЙКА», является ложным относительно вида товаров и, следовательно, не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 6(2), статьи 1483 Кодекса показал следующее.

В качестве сходных до степени смешения с заявленным обозначением в заключении по результатам экспертизы были указаны следующие товарные знаки:



- № 430755 с приоритетом от 22.04.2010 – (1);



- № 430753 с приоритетом от 22.04.2010 – (2);



- № 430754 с приоритетом от 22.04.2010 – (3);

- **КЕДРОВИЦА**

№ 422170 с приоритетом от 18.11.2008

– (4),

- **Кедровица**

№ 383118 с приоритетом от 06.09.2007 – (4),



- заявка №2018715978 (свидетельство) № 771884) с приоритетом от 18.04.2018 – (6).

Следует отметить, что срок действия противопоставленных товарных знаков (1, 2) истек 22.04.2020, в связи с чем анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса проводится в отношении противопоставленных товарных знаков (3-6).

Противопоставленный товарный знак (3) представляет собой комбинированное обозначение, выполненное в белом, светло-коричневом, темно-зеленом, сером, светло-сером, бледно-сером цветовом сочетании, включающее изобразительный элемент в виде сложной геометрической фигуры, в верхней части которой расположен словесный элемент «КЕДРОВИЦА», выполненный оригинальным шрифтом, в нижней части - стилизованное изображение шишки.

Противопоставленные товарные знаки (4,5) являются словесными, выполненными стандартным шрифтом.

Противопоставленный товарный знак (6) является объемным, выполненным в виде формы колпачка бутылки, которая является неохраняемым элементом. Товарный знак исполнен в зеленом, белом цветовом сочетании.

Противопоставленные знаки (3-6) представляют собой серию товарных знаков, объединенных словесным элементом «КЕДРОВИЦА», за счет которого и осуществляется индивидуализация товаров, в отношении которых зарегистрированы указанные товарные знаки.

Как было указано выше в заявленном обозначении все словесные элементы являются неохраняемыми, в связи с чем индивидуализирующая функция заявленного обозначения обусловлена, прежде всего, его изобразительными элементами, графическим и композиционным решением.

При анализе сравниваемых обозначений коллегия учитывала, что если обозначение состоит их охраноспособных или неохраноспособных элементов

учитывается сходство и тождество именно охраноспособных элементов, несущих в них основную индивидуализирующую нагрузку.

Сравниваемые обозначения не являются сходными и не ассоциируются друг с другом в целом, так как производят совершенно разное общее зрительное впечатление в силу того, что различны сама форма заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков (3-6), различно их цветовое решение и композиционное построение, шрифтовое исполнение словесных элементов также является различным.

Дополнительно следует отметить, что наличие словесных элементов «КАМЧАТКА», «КАМЧАТСКАЯ», которые, несмотря на то, что являются неохраняемыми, и оригинального изобразительного элемента в виде стилизованного изображения гор в целом влияют на восприятие заявленного обозначения в целом, поскольку способствует его запоминанию.

Сравнение перечней заявленных товаров 33 класса МКТУ и товаров 32, 33 классов МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана противопоставленным знакам (3-6), с целью определения их однородности показало, что сопоставляемые товары однородны, поскольку относятся к одной родовой категории товаров «алкогольные напитки» имеют одно назначение, один рынок сбыта и круг потребителей, что заявителем не оспаривается.

Однако установленное выше отсутствие сходства заявленного обозначения и противопоставленных знаков (3-6) приводит к отсутствию возможности смешения потребителями товаров, маркированных сравниваемыми обозначениями.

Резюмируя вышеизложенное, коллегия установила, что заявленное обозначение соответствует пунктам 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 04.05.2021, отменить решение Роспатента от 05.02.2021 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2019745084.