

## **ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

**по результатам рассмотрения  возражения  заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом от 12 марта 2014 г. N 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 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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 04.10.2019 поданное Индивидуальным предпринимателем Панешем Муратом Каплановичем, г.Адыгейск (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2018716656, при этом установлено следующее.

Заявка №2018716656 на регистрацию словесного обозначения «COSMODRINK» в качестве товарного знака была подана на имя заявителя 23.04.2018 в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ, указанных в перечне заявки. Заявленное словесное обозначение «COSMODRINK» выполнено в латинице стандартным шрифтом заглавными буквами.

Роспатентом было принято решение от 06.06.2019 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2018716656. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса (далее – решение Роспатента).

Согласно заключению экспертизы заявленное обозначение является сходным с товарным знаком «cosmo» по свидетельству № 176866 с приоритетом от

20.06.1997, зарегистрированным на имя Хёрст Коммуникейшнс, Инк., корпорация штата Делавэр, 300 Уэст 57 Стрит, Нью-Йорк, штат Нью-Йорк 10019, Соединенные Штаты Америки в отношении товаров 32 класса МКТУ, признанных однородными заявленным товарам 32, 33 классов МКТУ.

На основании изложенного, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 32, 33 классов МКТУ на основании положений пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 04.10.2019 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- по мнению заявителя, заявленное обозначение не является сходным до степени смешения с противопоставленным товарным знаком по графическому признаку сходства, за счет разного общего зрительного впечатления;

- по мнению заявителя, заявленное обозначение не является сходными до степени смешения с противопоставленным товарным знаком по семантическому критерию, поскольку в сравниваемые обозначения заложены разные идеи;

- по мнению заявителя, сравниваемые обозначения не совпадают по большинству критериев фонетического сходства, поскольку имеют разное количество слогов, букв, звуков;

- по мнению заявителя, заявленное обозначение выполнено в едином исполнении, за отсутствием цветового деления и не имеет абсолютно никаких оснований для деления его на два слова «COSMO» и «DRINK»;

- по мнению заявителя, эксперт нарушил положения, предусмотренные абзацем 3, абзацем 4 пункта 7.3.7. Руководства 2016 года об экспертизе товарных знаков в Федеральной службе по интеллектуальной собственности: необходимо соблюдение принципа равенства всех перед законом и при оценке заявленного обозначения признакам п. 3 ст. 1482 ГК РФ не учел уже принятые решения в аналогичных или схожих ситуациях;

- на сегодняшний день существует практика регистрации обозначений с

содержанием слова «cosmo» именно в заявленных товарах 32, 33 классов МКТУ.

На основании изложенного в возражении выражена просьба отменить решение Роспатента от 06.06.2019 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2018716656 для всех товаров 32, 33 классов МКТУ, приведенных в перечне заявки.

К возражению было приложено решение об отказе в государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака от 06.06.2019.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия пришла к следующему выводу.

С учетом даты подачи (23.04.2018) заявки №2018716656 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 Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный №38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

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 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.

Рассматриваемое обозначение по заявке №2018716656, с приоритетом от 23.04.2018 является словесным, выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана заявленного обозначения испрашивалась в отношении товаров 32 класса МКТУ «аперитивы безалкогольные; вино ячменное [пиво]; вода литиевая; вода сельтерская; вода содовая; воды [напитки]; воды газированные; воды минеральные [напитки]; воды столовые; квас [безалкогольный напиток]; коктейли безалкогольные; коктейли на основе пива; лимонады; напитки безалкогольные; напитки изотонические; напитки на базе меда безалкогольные; напитки на базе риса, кроме заменителей молока; напитки на базе сои, кроме заменителей молока; напитки на основе алоэ вера безалкогольные; напитки на основе молочной сыворотки; напитки обогащенные протеином спортивные; напитки прохладительные безалкогольные; напитки со вкусом кофе безалкогольные; напитки со вкусом чая безалкогольные; напитки фруктовые безалкогольные; напитки энергетические; нектары фруктовые с мякотью безалкогольные; оршад; пиво; пиво имбирное; пиво солодовое; порошки для изготовления газированных напитков; сассапариль [безалкогольный напиток]; сиропы для лимонадов;

сиропа для напитков; смузи [напитки на базе фруктовых или овощных смесей]; сок томатный [напиток]; сок яблочный безалкогольный; соки овощные [напитки]; соки фруктовые; составы для изготовления газированной воды; составы для изготовления ликеров; составы для изготовления напитков; сусли; сусли виноградное неферментированное; сусли пивное; сусли солодовое; таблетки для изготовления газированных напитков; шербет [напиток]; экстракты фруктовые безалкогольные; экстракты хмелевые для изготовления пива; эссенции для изготовления напитков», товаров 33 класса МКТУ «аперитивы; арак; байцзю [китайский алкогольный напиток]; бренди; вина; вино из виноградных выжимок; виски; водка; водка анисовая; водка вишневая; джин; джестивы [ликеры и спиртные напитки]; коктейли; кюрасо; ликер анисовый; ликеры; напитки алкогольные смешанные, за исключением напитков на основе пива; напитки алкогольные, кроме пива; напитки алкогольные, содержащие фрукты; напитки спиртовые; напитки, полученные перегонкой; напиток медовый [медовуха]; настойка мятная; настойки горькие; нира [алкогольный напиток на основе сахарного тростника]; ром; сакэ; сидр грушевый; сидры; спирт рисовый; экстракты спиртовые; экстракты фруктовые спиртовые; эссенции спиртовые».

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении заявленных товаров 32, 33 классов МКТУ основано на наличии сходного до степени смешения товарного знака «**COSMO**» по свидетельству №176866.

Противопоставленный товарный знак представляет собой словесное обозначение, выполненного стандартным шрифтом, заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 32 класса МКТУ «пиво; минеральные и газированные воды и прочие безалкогольные напитки; фруктовые напитки и фруктовые соки; сиропы и прочие составы для изготовления напитков».

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Обозначение «COSMODRINK» - сложное слово, образовано путем соединения двух значимых основ, а именно: «COSMO» и «DRINK». Согласно словарным источникам информации (<https://dic.academic.ru/>) «COSMO» (транслитерация от слова «КОСМО») - первая часть сложных слов со значением «космический» и слова «DRINK», в переводе с английского языка на русский «напиток». Данные основы достаточно узнаваемы средним российским потребителем, и их слитное написание не дает качественно иной уровень восприятия заявленного обозначения, отличного от восприятия отдельных входящих в него словесных элементов «COSMO» и «DRINK».

Стоит отметить, что поскольку заявленное обозначение заявлено на регистрацию в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ, а именно разнообразных напитков и связанных с ними, то словесный элемент «DRINK» характеризует заявленные товары, указывает на род товаров, в связи с чем, является слабым элементом.

В ходе сравнительного анализа заявленного обозначения «COSMODRINK» и противопоставленного товарного знака «**COSMO**» по свидетельству №176866 на предмет их сходства коллегией установлено следующее.

Сравниваемые товарные знаки являются сходными по фонетическому и семантическому критерию сходства, обусловленного полным фонетическим и семантическим вхождением противопоставленного товарного знака в заявленное обозначение. Кроме того, элемент «COSMO» находится в начальной позиции обозначения, именно с него начинается прочтение обозначения, на нем, в первую очередь, акцентируется внимание потребителя. Выполнение сравниваемых обозначений заглавными буквами одного и того же алфавита (латинского), а также отсутствие графических элементов в составе сравниваемых обозначений усиливает их сходство.

При этом необходимо констатировать, что сопоставительный анализ товаров 32, 33 классов МКТУ, приведенных в перечнях сравниваемых обозначений показал, что они содержат идентичные формулировки, а также относятся к одним родовым группам «напитки безалкогольные», «напитки алкогольные», «сырье для напитков», в связи с чем, являются однородными.

Наличие сходства заявленного обозначения «COSMODRINK» с  
противопоставленным товарным знаком «**COSMO**» по свидетельству  
№176866, а также однородность товаров 32, 33 классов МКТУ, для маркировки  
которых они предназначены, обуславливает вывод о сходстве сравниваемых  
обозначений до степени смешения, и как следствие, возникновения у  
потребителя представления о том, что сопоставляемые средства  
индивидуализации принадлежат одному или связанным между собой  
предприятиям.

В отношении существования зарегистрированных товарных знаков,  
содержащих в своем составе словесный элемент «COSMO», следует указать, что  
каждый товарный знак необходимо рассматривать отдельно с учетом всех  
обстоятельств конкретного дела, а указанные заявителем товарные знаки не  
являются предметом рассмотрения данного возражения.

Сходство сравниваемых товарных знаков до степени их смешения в  
отношении однородных товаров 32, 33 классов МКТУ свидетельствует о  
наличии оснований для вывода о несоответствии заявленного обозначения по  
заявке №2018716656 требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 04.10.2019,  
оставить в силе решение Роспатента от 06.06.2019.**