


ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения **возражения** **заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 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, рассмотрела возражение, поступившее 08.10.2019, поданное Обществом с ограниченной ответственностью "НАНОТЕХПРОМ", г. Саратов, (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) от 27.06.2019 о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2018737834, при этом установила следующее.



Комбинированное обозначение «» по заявке № 2018737834 подано 03.09.2018 на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров и услуг 32, 35 классов МКТУ.

Роспатентом 27.06.2019 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2018737834 в отношении всех услуг 35 класса МКТУ, в то же время в отношении всех товаров 32 класса МКТУ выявлено несоответствие заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса. Указанное несоответствие обусловлено сходством до степени смешения обозначения



«» с товарным знаком "БОДРЯЧОК",

зарегистрированным под № 401025 с приоритетом от 25.02.2009г. на имя индивидуального предпринимателя Султановой Айшы Узеировны для товаров 32 класса МКТУ.

Словесный элемент "ЛИМОННЫЙ" признан слабым элементом обозначения, поскольку способен указывать на свойства (состав, вкус) товаров 32 класса, является неохраемым согласно пункту 1 статьи 1483 Кодекса.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 08.10.2019 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- визуальное доминирование изобразительных элементов обозначения, его особая графика определяет неочевидность прочтения словесного элемента «бодряк»; оригинальное графическое исполнение словесного обозначения может привести к восприятию его как изобразительного обозначения, а не словесного;

- противопоставленный товарный знак не имеет отличительных особенностей, выполнен заглавными буквами кириллического алфавита обычным шрифтом с засечками черного цвета с заглавной буквы;

- сравниваемые обозначения производят разное общее впечатление: заявленное обозначение характеризуется оригинальной, яркой композицией доминирующих изобразительных элементов и оригинальной графической манеры словесного элемента; противопоставленный товарный знак характеризуется лаконичным выполнением, лишенным каких-либо различительных особенностей;

- словесный элемент заявленного обозначения состоит из двух слов «лимонный бодряк», объединенных единым смысловым значением, поэтому в соответствии с правилами, его надлежит оценивать и сравнивать на наличие сходства с противопоставленным товарным знаком в целом, без деления на части. Эта позиция подтверждается семантическим и графическим единством композиции заявленного обозначения;

- фонетическое сходство заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака обусловлено вхождением в состав обоих обозначений сходного по звучанию словесного элемента «бодряк» в заявленном обозначении и словесного

элемента «бодрячок» в противопоставленном товарном знаке. Сравнимые словесные элементы сходны по звучанию начальных частей «бодря...», что обусловлено одинаковым корнем «бодр». Однако сравниваемые словесные элементы отличаются числом слогов и букв, входящих в их состав, различием в ударении, что определяет существенное отличие в звучании слов, их различные синтаксические и морфологические свойства;

- смысловое значение заявленного обозначения определяется семантическим значением входящих в его состав словесных элементов и смысловых оттенков, придаваемых изобразительными элементами: словами «лимонный», «бодряк» (разг. крепкий, здоровый человек), стилизованным изображением лимона и былинного богатыря, утолщенным объемным шрифтом. Этот семантический оттенок подчеркивается выделением слова «Бодряк» как имени собственного, выполненного с заглавной буквы. Смысловое значение противопоставленного товарного знака, определяется словом «бодрячок» - разг., ирон. или пренебр. немолодой человек, который выглядит или старается выглядеть бодрым;

- анализ сравниваемых обозначений свидетельствует о том, что они не могут ассоциироваться друг с другом ввиду их принципиального различия, отсутствия тождества и сходства до степени смешения, что исключает угрозу смешения обозначений в глазах потребителей, а также введения потребителей в заблуждение относительно изготовителя товаров.

На основании вышеизложенного в возражении выражена просьба отменить решение Роспатента от 27.06.2019 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2018737834 в отношении всех указанных в ней товаров.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (03.09.2018) поступления заявки №2018737834 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше 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.

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:

- 1) вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида;
- 2) являющихся общепринятыми символами и терминами;
- 3) 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;
- 4) представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.

В соответствии с абзацем шестым пункта 1 статьи 1483 Кодекса указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

В соответствии с пунктом 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 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.

Согласно пункту 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

В соответствии с пунктом 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

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.

Заявленное

на

регистрацию

обозначение

Лимонный Бодряк

«**Лимонный Бодряк**» является комбинированным, представляет собой выполненное оригинальным шрифтом словосочетание «Лимонный бодряк», в котором буквы «О» выполнены в виде стилизованных изображений лимонов в разрезе, а буква «Я» - в виде стилизованного изображения в профиль головы мужчины с длинными усами. Указанные графические особенности, тем не менее, не препятствуют прочитывать словосочетание как «Лимонный бодряк». Товарный знак выполнен в следующем цветовом сочетании: темно-зеленый, светло-зеленый, черный, белый.

Бодрячок

Противопоставленный товарный знак «**Бодрячок**» по свидетельству № 401025 с приоритетом от 25.02.2009, является словесным и выполнен стандартным шрифтом крупными буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении товаров 32 класса МКТУ «газированные воды и прочие безалкогольные напитки; фруктовые напитки и фруктовые соки».

Лимонный


В обозначение по заявке № 2018737834 входит элемент «**Лимонный**», имеющий форму прилагательного, которое имеет значение - приготовленный с лимоном или на лимоне; светло-желтый, цвета кожуры лимона (согласно Словарю русского языка: В 4-х т. / РАН, Ин-т лингвистических исследований; под ред. А. П. Евгеньевой. — 4-е изд., стер. — М.: Рус. яз.;).

Лимонный

Таким образом, элемент «**Лимонный**» является описательным для таких товаров, как напитки, так как вызывает в сознании рядового потребителя правдоподобные ассоциации, связанные с качеством товара и присущими ему свойствами (изготовленные на основе лимона либо со вкусом лимона). Является неохраняемым элементом заявленного обозначения на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В таком случае, согласно методическим подходам, правомерно проводить



анализ сходства заявленного обозначения «» и противопоставленного товарного знака «Бодрячок» по тем элементам, которые являются охраняемыми и выполняют индивидуализирующую функцию товарного знака.


Сравниваемые словесные элементы «БОДРЯК» и «БОДРЯЧОК» имеют 5 совпадающих букв «БОДРЯ», расположенных в одинаковом порядке, букву «К» на конце слова, то есть являются фонетически сходными.

Отличающиеся суффиксы сравниваемых словесных элементов как «як» в заявленном обозначении, и «яч», «ок» в противопоставленном – существенно не меняют фонетического воспроизведения совпадающей части слов.

Вопреки доводу заявителя о семантическом несходстве сравниваемых словесных элементов «БОДРЯК» и «БОДРЯЧОК», следует заметить, что значение обоих слов сводится к наименованию крепкого, здорового, активного человека. При этом словарно не установлено значение слова «БОДРЯЧОК», представляющего собой производную форму (уменьшительно-ласкательную) от слова «БОДРЯК», следовательно, они имеют сходную друг другу семантику.

Что касается довода заявителя о том, что заявленное обозначение должно оцениваться в целом как словосочетание, следует отметить, что элемент



«» в отношении товаров 32 класса МКТУ является указанием на вкус продукта (свойства) и не изменяет семантическое восприятие словесного элемента «БОДРЯК».

В отношении графического сходства следует отметить следующее. Несмотря на то, что сравниваемые обозначения выполнены буквами одинакового алфавита, они являются графически несходными, так как заявленное обозначение является комбинированным, включает в себя стилизованные буквенно-графические элементы в виде изображения лимонов в разрезе и профиля головы мужчины с длинными усами, в то время как противопоставленный знак является словесным и выполнен

стандартным шрифтом. Кроме того, заявленное обозначение



«**Лимонный Бодряк**»

», включая слабый элемент «ЛИМОННЫЙ», пространственно-композиционно длиннее, чем противопоставленный товарный знак

«**Бодрячок**».

Вместе с тем, заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак следует признать сходными, за счет превалирования фонетического и семантического критериев сходства словесных обозначений.

Анализ однородности товаров 32 класса МКТУ показал следующее.

Товары 32 класса МКТУ *«воды газированные; напитки безалкогольные»*, перечисленные в перечне заявки № 2018737834, совпадают с товарами, перечисленными в перечне товаров 32 класса МКТУ противопоставленного товарного знака, а товар *«лимоны»* является видовым относительно товаров *«напитки безалкогольные»* противопоставленного товарного знака.

Товары 32 класса МКТУ *«воды [напитки]»* перечисленные в перечне заявки № 2018737834, являются родовым относительно видового товара *«воды газированные»* противопоставленного товарного знака.

Товары 32 класса МКТУ *«порошки для изготовления газированных напитков, тонизирующих напитков»*, перечисленные в перечне заявки № 2018737834, могут использоваться для изготовления *«газированных вод и прочих безалкогольных напитков; фруктовых напитков и фруктовых соков»*, перечисленных в перечне товаров 32 класса МКТУ противопоставленного товарного знака, то есть сравниваемые товары являются взаимодополняемыми.

На основании изложенного, обозначение по заявке №2018737834 является сходным до степени смешения с противопоставленным товарным знаком в отношении всех товаров 32 класса МКТУ, и не может быть зарегистрировано для этих товаров, на основании требований пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 08.10.2019,
оставить в силе решение Роспатента от 27.06.2019.**