

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ (далее - Кодекс), и в соответствии с 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 11.08.2010, поданное компанией «РОМО ЭРМАНАС, С.А. ДЕ С.В.», Мексика (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2008726331/50 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Предоставление правовой охраны заявленному обозначению в качестве товарного знака с приоритетом от 15.08.2008 по указанной заявке испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 32 класса МКТУ «напитки безалкогольные, составы для изготовления безалкогольных напитков, воды минеральные, напитки газированные, напитки, обогащенные питательными веществами».

Согласно материалам заявки «заявленное обозначение «b:oost\_active energy» (буст эктив энерджи) выполнено строчными латинскими буквами стандартным шрифтом. Словосочетание «b:oost\_active energy» переводится с английского языка как «рост активной энергии». В слове «boost» между буквами «b» и «o» поставлено двоеточие, между словами «boost» и «active» - знак подчеркивания».

По результатам экспертизы заявленного обозначения Роспатентом 12.05.2010 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2008726331/50. Решение Роспатента основано на заключении по результатам экспертизы заявленного обозначения, которое

мотивировано его несоответствием требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение обосновано следующими доводами:

- заявленное обозначение сходно до степени смешения со словесным знаком «BOOST» по международной регистрации № 825460 от 27.11.2003, владельцем которой является «Boost Juice Holdings Pty Ltd», Австрия;

- правовая охрана знаку по международной регистрации № 825460 предоставлена на территории Российской Федерации в отношении товаров 32 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 32 класса МКТУ;

- при сопоставлении заявленного обозначения и знака по международной регистрации № 825460 выявлено фонетическое тождество входящего в их состав словесного элемента «BOOST»;

- при сравнении заявленного обозначения и знака по международной регистрации № 825460 по семантическому критерию сходства словесных обозначений учитывалось совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение - «BOOST» (в переводе с английского языка «рост»);

- словесный элемент «active energy» (в переводе с английского языка – «активная энергия») стоит после слова, на которое падает логическое ударение, и является слабым элементом для товаров 32 класса МКТУ, поскольку указывает на свойства товаров;

- словесный элемент «active energy» заявленного обозначения используется различными изготовителями для маркировки энергетических напитков согласно информации сети Интернет ([www.flexonline.ru](http://www.flexonline.ru); [sportservice.ru](http://sportservice.ru); [www.bioman.ru](http://www.bioman.ru)).

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 11.08.2010, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 12.05.2010. Доводы возражения сводятся к следующему:

1) заявленное словесное обозначение «b:oost\_active energy» и противопоставленный знак «BOOST» по международной регистрации № 825460 имеют различия по графическому, фонетическому, семантическому критериям, не ассоциируются друг с другом в целом и не сходны до степени смешения;

2) заявленное обозначение произносится как «би уст эктив энерджи», насчитывает три слова, в состав которых входит семь гласных и десять согласных звуков, позволяющих выделить семь слогов;

3) противопоставленный знак «BOOST» по международной регистрации № 825460 произносится как «буст», имеет одну гласную и три согласных, позволяющих выделить один слог;

4) при оценке сходства сравниваемых обозначений следует учитывать, что элемент «active energy» выполнен оригинально в виде электронного адреса или доменного имени;

5) разное зрительное впечатление основано на том, что заявленное обозначение выполнено строчными латинскими буквами, стандартным шрифтом и включает в себя дополнительные графические элементы: двоеточие после буквы «b» и символ подчеркивания между словами «active» и «b:oost»;

6) с одной стороны, двоеточие в слове «b:oost» способствует его восприятию как фантазийного обозначения, состоящего из элементов «b» и «oost»;

7) с другой стороны, дополнительный элемент «active energy» придает заявленному обозначению особую смысловую нагрузку, отличную от отдельно взятого слова «boost», а именно: «рост активной энергии»;

8) противопоставленный знак по международной регистрации № 825460 не используется на территории Российской Федерации, поскольку

напитки и соки под данным знаком не производятся и не поставляются на территорию Российской Федерации;

9) основная часть магазинов, в которых предлагаются к продаже товары владельца противопоставленного знака по международной регистрации № 825460, располагаются в Австралии и Азии;

10) регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака не нарушит исключительного права владельца противопоставленного знака по международной регистрации № 825460;

11) обозначения «b:oost\_active energy» и «BOOST» сосуществуют в Швейцарии.

В подтверждение своих доводов заявителем представлены следующие копии материалов:

- решения от 12.05.2010 об отказе в государственной регистрации товарного знака (знака обслуживания) – на 4 л.;

- сведений о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в Швейцарии – на 2 л.;

- сведений об использовании противопоставленного знака – на 1 л.

На основании изложенного в возражении содержится просьба отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное словесное обозначение «b:oost\_active energy» в отношении товаров 32 класса МКТУ, указанных в перечне, в качестве товарного знака.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты подачи заявки (15.08.2008) правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения 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 №32, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, рег. №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (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.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2. Правил. Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) настоящего 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. При установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

Заявленное обозначение (1) по заявке № 2008726331/50 состоит из трех слов «b:oost», «active», «energy», выполненных в одну строку стандартным

шрифтом строчными буквами латинского алфавита. В словесном элементе «b:oost» расположено двоеточие между буквами «b» и «o». Между элементами «b:oost» и «active energy» присутствует знак подчеркивания. Регистрация заявленного обозначения (1) в качестве товарного знака испрашивается в отношении товаров 32 класса МКТУ «напитки безалкогольные, составы для изготовления безалкогольных напитков, воды минеральные, напитки газированные, напитки, обогащенные питательными веществами».

Знак подчеркивания в заявленном обозначении (1) разделяет его на две части «b:oost» и «active energy» таким образом, что указанные словесные элементы воспринимаются отдельно друг от друга. Использование при написании словесного элемента «b:oost» дополнительного элемента - двоеточия после буквы «b» не приводит к качественно иному уровню его восприятия, и данный словесный элемент воспринимается как слово «boost».

Словесный элемент «b:oost» является основным индивидуализирующим элементом обозначения (1), и именно с него начинается восприятие обозначения. Словесный элемент «active energy» (в переводе с английского языка – активная энергия) заявленного обозначения (1) является «слабым элементом», поскольку способен восприниматься как указание на свойства товаров 32 класса МКТУ – безалкогольные напитки с повышенным содержанием питательных, витаминных веществ. При этом элемент «active energy» используется разными производителями для маркировки изотонических напитков: например, «Genetic Force», «Inkospor» (см. Интернет: [www.atletshop.ru](http://www.atletshop.ru), [www.flexonline.ru](http://www.flexonline.ru)).

Противопоставленный знак «BOOST» (2) по международной регистрации № 825460 от 27.11.2003 является словесным и выполнен заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Правовая охрана знаку (2) предоставлена на территории Российской Федерации в

отношении товаров 32 класса МКТУ «eaux minerales et gazeuses et autres boissons sans alcool; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops et autres preparations destines a la confection de boissons; aucun des produits precites ne contenant de jus de jujube (designé par «phutsa»)» [минеральные и газированные воды и другие безалкогольные напитки; фруктовые напитки и фруктовые соки; сиропы и другие составы для приготовления напитков; вышеуказанные напитки без содержания сока ююбы].

Вывод о сходстве заявленного обозначения (1) и противопоставленного знака (2) правомерен в силу фонетического и семантического тождества словесных элементов «b:oost» - «BOOST» (буст) (в переводе с английского языка на русский язык: быстро развиваться, расти. См. словарь <http://www.multitrans.ru/>). При этом сравнительный анализ заявленного обозначения (1) и противопоставленного знака (2) по графическому фактору сходства словесных обозначений показал их общее зрительное восприятие, обусловленное использованием при их написании букв стандартного шрифта, одинакового алфавита (латинский).

Довод заявителя относительно того, что обозначение (1) обладает устойчивым смысловым значением «рост активной энергии» признан коллегией Палаты по патентным спорам неубедительным. В обозначении (1) отсутствуют грамматические элементы, позволяющие воспринимать его как единую смысловую конструкцию английского языка.

На основании вышеизложенного, заявленное обозначение (1) и противопоставленный знак (2) ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Товар 32 класса МКТУ заявленного обозначения (1) и товары 32 класса МКТУ противопоставленного знака (2) относятся к одному родовому понятию (безалкогольные напитки), имеют один и тот же круг потребителей, продаются в одинаковых секциях магазинах, что позволяет признать их однородными.

Учитывая сходство сравниваемых знаков и однородность товаров, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу о том, что заявленное обозначение (1) сходно до степени смешения с противопоставленным знаком по международной регистрации № 825460 (2) в отношении однородных товаров.

Возможность смешения заявленного обозначения (1) и знака (2) повышается в связи с тем, что фирменное наименование владельца знака (2) содержит тождественный элемент «boost» и указание на область деятельности владельца: «Juice Holdings» - холдинг сока (в переводе с английского языка).

Довод заявителя в части того, что владелец не использует на территории Российской Федерации противопоставленный знак (2) признан коллегией Палаты по патентным спорам неубедительным. Данное обстоятельство обусловлено тем, что в рамках пункта 6 статьи 1483 Кодекса не исследуется реальное использование знаков в отношении приведенных в перечне товаров/услуг. Пунктом 6 статьи 1483 Кодекса предусмотрена оценка тождества и сходства обозначений в отношении однородных товаров/услуг, указанных в перечнях.

Факт сосуществования в Швейцарии заявленного обозначения (1) и противопоставленного знака (2) не является основанием для регистрации заявленного обозначения (1) в качестве товарного знака на территории Российской Федерации. Данное обстоятельство обусловлено тем, что в соответствии с пунктом (1) статьи 6 Парижской конвенции по охране промышленной собственности от 20.03.1883 с последующими изменениями от 02.10.1990 условия подачи заявки и регистрации товарных знаков определяются в каждой стране Союза ее национальным законодательством.

Таким образом, решение Роспатента об отказе в государственной регистрации заявленного обозначения (1) в качестве товарного знака для

товаров 32 класса МКТУ, как не соответствующего требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, является правомерным.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

**отказать в удовлетворении возражения от 11.08.2010, оставить в силе решение Роспатента от 12.05.2010.**