


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

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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 13.11.2018, поданное ООО «Интер Групп», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2016749718, при этом установила следующее.




Комбинированное обозначение «» по заявке № 2016749718 с приоритетом от 28.12.2016 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров 32 класса МКТУ.

Роспатентом 17.07.2018 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2016749718 в отношении всех заявленных товаров 32 класса МКТУ. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы указано, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с комбинированным знаком



«» по международной регистрации №735982, правовая охрана которому предоставлена на имя иного лица в отношении товаров 32 класса МКТУ.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 13.11.2018 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- правовая охрана противопоставленного знака досрочно прекращена частично в отношении товаров 32 класса МКТУ «минеральные и газированные воды и другие безалкогольные напитки; фруктовые напитки и фруктовые соки; сиропы и другие составы для приготовления напитков» на основании решения Суда по интеллектуальным правам от 14.11.2018 по делу СИП-207/2018;

- заявитель просит зарегистрировать заявленное обозначение в отношении следующего перечня товаров 32 класса МКТУ «минеральные и газированные воды и прочие безалкогольные напитки; фруктовые напитки и фруктовые соки; сиропы и прочие составы для изготовления напитков; аперитивы безалкогольные; вода литиевая; вода сельтерская; вода содовая; воды [напитки]; воды газированные; воды минеральные [напитки]; воды столовые; квас [безалкогольный напиток]; коктейли безалкогольные; лимонады; молоко арахисовое [напитки безалкогольные]; молоко миндальное [напиток]; напитки безалкогольные; напитки изотонические; напитки на базе меда безалкогольные; напитки на основе алоэ вера безалкогольные; напитки на основе молочной сыворотки; напитки фруктовые безалкогольные; напитки на базе сои, кроме заменителей молока; напитки обогащенные протеином спортивные; напитки на базе риса, кроме заменителей молока; напитки со вкусом кофе безалкогольные; напитки со вкусом чая безалкогольные; нектары фруктовые с мякотью безалкогольные; оршад; порошки для изготовления газированных напитков; сассапариль [безалкогольный напиток]; сиропы для лимонадов; сиропы 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 минеральной воды; составы для изготовления напитков; таблетки для изготовления газированных напитков; щербет [напиток]; экстракты фруктовые безалкогольные; эссенции для изготовления напитков»;

- учитывая то, что товары 32 класса МКТУ противопоставленного знака являются неоднородными заявленным товарам 32 класса МКТУ, препятствие для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении вышеприведенных товаров, отсутствует.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении указанных в возражении товаров 32 класса МКТУ.

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

С учетом даты (28.12.2016) поступления заявки №2016749718 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 июля 2015 г. N 482 (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 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 пунктом 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 и 43 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

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.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2016749718 заявлено комбинированное обозначение «», представляющее собой горизонтально ориентированный прямоугольник, заполненный переливом серых оттенков, на фоне которого расположен словесный элемент «ENERGYZER», выполненный буквами латинского алфавита. Часть слова сверху и часть слова снизу отчерчена двумя толстыми линиями, соединенными между собой по диагонали в правой части слова. Правовая охрана заявленному обозначению испрашивается в отношении вышеуказанных товаров 32 класса МКТУ.

Решение Роспатента от 17.07.2018 основано на наличии ранее зарегистрированного комбинированного знака «» по международной регистрации №735982, являющегося сходным с заявленным обозначением в силу фонетического сходства словесных элементов «ENERGYZER».

Следует отметить, что сходство сопоставляемых обозначений заявителем не оспаривается.

Анализ однородности товаров 32 класса МКТУ сравниваемых обозначений, показал следующее.

Как было указано выше, на основании решения Суда по интеллектуальным правам от 14.11.2018 по делу СИП-207/2018 правовая охрана противопоставленного знака по международной регистрации №735982 досрочно прекращена в отношении товаров 32 класса МКТУ «минеральные и газированные воды и другие

безалкогольные напитки; фруктовые напитки и фруктовые соки; сиропы и другие составы для приготовления напитков» вследствие его неиспользования. Следовательно, правовая охрана противопоставленного знака по международной регистрации №735982 действует только в отношении товаров 32 класса МКТУ «пиво».

Товар «пиво» - слабоалкогольный напиток, получаемый спиртовым брожением солодового сусла (чаще всего на основе ячменя) с помощью пивных дрожжей, обычно с добавлением хмеля (<https://ru.wikipedia.org/>).

На основании изложенного, правовая охрана противопоставленного знака действует в отношении товаров, относящихся к слабоалкогольным напиткам, потребляемым лицами, достигшими 18 летнего возраста, а также людьми, употребляющими алкогольную продукцию, реализуемыми в специализированных отделах магазинов.

Вышеперечисленные заявленные товары 32 класса МКТУ представляют собой различного вида безалкогольную продукцию (составы для их изготовления), потребляемую широким кругом потребителей (включая детей и подростков), которая реализуется повсеместно (супермаркеты, места общественного питания, торговые палатки и т.д.).

Из вышеприведенного следует, что заявленные товары 32 класса МКТУ являются неоднородными товарам 32 класса МКТУ «пиво» противопоставленного знака, поскольку отличаются назначением (утоление жажды и получение удовольствия от алкоголя), кругом потребителей (потребители различной возрастной категории и люди, потребляющие алкоголь), каналами реализации.

Таким образом, заявленное обозначение по заявке №2016749718 может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении вышеприведенных товаров 32 класса МКТУ как не противоречащее требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 13.11.2018, отменить решение Роспатента от 17.07.2018 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2016749718.