

## 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 поступившее 27.12.2017 возражение ООО «НЛ Континент» (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2016711241, при этом установила следующее.

Регистрация обозначения в качестве товарного знака по заявке №2016711241 с датой поступления в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности от 06.04.2016 испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 03, 05, 09, 16, 25, 29, 30, 31, 32 и услуг 35, 41 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено комбинированное



обозначение , состоящее из словесных элементов «Energy» и «PRO», выполненных буквами латинского алфавита и расположенных одно над другим.

Роспатентом 11.09.2017 было принято решение о государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг, за исключением товаров 32 класса МКТУ. В отношении указанных товаров заявленному обозначению было отказано в государственной регистрации на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не соответствует требованиям пунктов 1 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное обосновывается в заключении по результатам экспертизы тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с комбинированным знаком



**Pro<sup>+</sup>**

по международной регистрации №1153510 [1] с более ранним приоритетом, правовая охрана которому на территории Российской Федерации предоставлена на имя другого лица в отношении однородных товаров 32 класса МКТУ. Словесный элемент «Energy» в силу своего смыслового значения (в переводе с английского языка означает «энергетический») в отношении заявленных товаров 32 класса МКТУ, относящихся к безалкогольным напиткам, может быть воспринят как характеристика таких товаров, а именно как указание на их свойства: энергетические напитки – безалкогольные или слабоалкогольные напитки, в рекламной кампании которых делается акцент на их способность стимулировать центральную нервную систему человека или антиседативный эффект (см., например, <http://dic.academic.ru>). В подобном значении слово «Energy» используется различными производителями при описании свойств напитков.

Заявитель выразил свое несогласие с данным решением в поступившем 27.12.2017 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) возражении, доводы которого сводятся к следующему:

- элемент «ENERGY» вместе с элементом «PRO» образуют единое словосочетание, которое является фантазийным и вызывает в сознании потребителей различные ассоциации, не связанные с энергетическими напитками;
- элемент «ENERGY» многозначен и переводится с английского языка не только в значении прилагательного «энергетический», например, как «энергия; сила; активность; деятельность; мощность; усилия; настрой; интенсивность; энергичность»;
- элемент «pro» переводится с английского языка как «про; променад; спортсмен-профессионал; профи; преимущество; сильная сторона, профессионал»;
- с учетом представленной информации заявленное обозначение может иметь разный перевод, в том числе «энергичный профессионал»;
- слово «ENERGY» в заявленном обозначении «ENERGY PRO» прямо не указывает на свойства товаров 32 класса МКТУ, отличительной особенностью

перевода элемента «ENERGY» в словосочетании «ENERGY PRO» является то, что он относится к профессионалу, а не напиткам;

- существует большое количество товарных знаков других производителей, зарегистрированных для однородных товаров 32 класса, в которых словесный элемент «ENERGY» является охраняемым;

- заявленное обозначение не является сходным до степени смешения с противопоставленным знаком [1], так как они отличаются фонетически, семантически и графически и производят разное зрительное впечатление;

- заявленное обозначение приобрело различительную способность для товара 32 класса - «составы для изготовления напитков»;

- заявитель активно использовал и в настоящее время продолжает использовать заявленное обозначение для индивидуализации товара - сывороточный белок, который применяется при приготовлении коктейлей, поэтому относится к товару - «составы для изготовления напитков».

В возражении изложена просьба о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака также и в отношении всех заявленных товаров 32 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и выслушав участвующих в рассмотрении возражения, коллегия сочла изложенные в нем доводы неубедительными.

С учетом даты (06.04.2016) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 №482, зарегистрированным в Минюсте РФ 18.08.2015, регистрационный № 38572, с датой начала действия 31 августа 2015 (далее – Правила).

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, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид и свойство.

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

В ходе экспертизы заявленного обозначения устанавливается, не относится ли заявленное обозначение к объектам, не обладающим различительной способностью или состоящим только из элементов, указанных в пункте 1 статьи 1483 Кодекса (пункт 34 Правил). К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся сведения, характеризующие товар, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

В соответствии с пунктом 35 Правил указанные в пункте 34 настоящих Правил элементы могут быть включены в соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 1.1 статьи 1483 Кодекса.

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

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах 42, 43 Правил, а также исследуется значимость

положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.


Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), смысловым (семантическим) признакам, изложенным в подпунктах (1), (2), (3) пункта 42 Правил.

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

В соответствии с пунктом 43 Правил сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: 1) внешняя форма; 2) наличие или отсутствие симметрии; 3) смысловое значение; вид и характер изображений; 5) сочетание цветов и тонов.

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, круг потребителей и другие признаки.



Заявленное обозначение  состоит из словесных элементов «Energy» и «PRO», выполненных буквами латинского алфавита, причем элемент «Energy» расположен над буквами «P» и «R» элемента «PRO» и выполнен буквами, значительно меньшего размера, чем буквы, которыми выполнен словесный элемент «PRO», которые имеют оригинальную графику, а буква «O» выполнена с изображением галочки в центре.

Анализ заявленного обозначения показал, что словесный элемент «Energy», входящий в состав обозначения, может переводиться с английского языка как прилагательное «энергетический» (см., например, Яндекс. Переводчик). Элемент

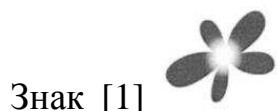
«PRO» - как про, доводы «за», сокращение от слова «professional» (профессионал, профи) и др. (см. Словари на Академике).

При этом следует отметить, что, несмотря на наличие у словесных элементов, входящих в состав заявленного обозначения, смысловых значений, обозначение не воспринимается как единое словосочетание, поскольку словесные элементы «Energy» и «PRO» выполнены буквами разного размера в разной графической манере и расположены на разных уровнях.


С учетом вышеуказанного перевода словесного элемента «Energy» как «энергетический» имеются основания для признания этого элемента характеризующим заявленные товары 32 класса МКТУ, которые могут относиться к энергетическим напиткам (энергетикам, энерготоникам), а именно к безалкогольным или слабоалкогольным напиткам, в рекламной кампании которых делается акцент на их способность стимулировать центральную нервную систему человека и/или антиседативный эффект, как справедливо указано в заключении по результатам экспертизы.

Следовательно, вывод о том, что в отношении товаров 32 класса МКТУ слово «Energy», входящее в состав заявленного обозначения, является неохраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, является правомерным.

Также в качестве основания для отказа в государственной регистрации товарного знака по заявке №2016711241 в отношении заявленных товаров 32 класса МКТУ в заключении по результатам экспертизы указано его несоответствие требованиям, изложенным в пункте 6 статьи 1483 Кодекса, ввиду сходства до степени смешения заявленного обозначения со знаком [1] в отношении однородных товаров 32 класса МКТУ.



**Pro<sup>+</sup>**

Знак [1]  **Pro<sup>+</sup>** представляет собой комбинацию изобразительного элемента в виде стилизованного цветка и словесного элемента «Pro», справа от которого расположен знак +. Знак зарегистрирован для товаров 05, 29, 30 и 32 классов МКТУ, в том числе для товаров 32 класса МКТУ – пиво; воды минеральные

и газированные и другие безалкогольные напитки, включая напитки на основе молочной сыворотки; фруктовые напитки и соки; сиропы и другие составы для приготовления напитков.

Сравнительный анализ на тождество и сходство заявленного обозначения и знака [1] показал следующее.

Заявленное обозначение  и противопоставленный знак  **Pro+** содержат фонетически и семантически тождественный словесный элемент «Pro», доминирующий в сравниваемых обозначениях и выполняющий в них основную индивидуализирующую функцию. В комбинированных обозначениях, каковыми являются сравниваемые обозначения, именно словесный элемент акцентирует на себе основное внимание потребителя, поскольку он легче запоминается, и, как правило, является главным средством индивидуализации товара. Доминирование словесного элемента «Pro» в заявленном обозначении обусловлено его выполнением буквами более крупного размера и использованием утолщенного шрифта по сравнению с выполнением словесного элемента «Energy». Кроме того, слово «Energy» является слабым элементом знака ввиду отсутствия у него различительной способности в отношении товаров 32 класса МКТУ. Выполнение сравниваемых словесных элементов буквами латинского алфавита сближает сравниваемые обозначения визуально. Таким образом, сходство сравниваемых обозначений обусловлено их сходством по фонетическому и семантическому признакам сходства обозначений. Следовательно, они являются сходными до степени смешения, так как ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на некоторые графические отличия.

Товары 32 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается государственная регистрация товарного знака, являются однородными, поскольку они либо совпадают (пиво, соки фруктовые) либо относятся к одним родовым группам (безалкогольные напитки, соки, составы для изготовления напитков),

имеют одинаковое назначение, один круг потребителей и одинаковые условия реализации, что в возращении не оспаривается.

С учетом установленного сходства обозначений существует принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о происхождении сравниваемых товаров из одного источника происхождения и, как следствие, о смешении их в гражданском обороте, следовательно, вывод экспертизы о том, что заявленное обозначение противоречит требованиям, изложенным в подпункте 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, является правомерным.

В отношении довода заявителя о зарегистрированных товарных знаках со словом «Energy», в том числе на имя заявителя без исключения этого элемента из правовой охраны следует отметить, что каждый знак индивидуален и правомерность его регистрации рассматривается отдельно в каждом конкретном случае.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 27.12.2017, оставить в силе решение Роспатента от 11.09.2017.**