


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

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ, в редакции Федерального закона от 12.03.2014 №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 поступившее 01.03.2018 возражение, поданное компанией АМБЕВ С.А., Бразилия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2016706914, при этом установила следующее.



Комбинированное обозначение «» по заявке №2016706914 с приоритетом от 09.03.2016 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров и услуг 32 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 07.11.2017 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных товаров 32 класса МКТУ по причине его несоответствия требованиям пунктов 1, 3, 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к тому, что заявленное обозначение сходно до степени смешения в отношении однородных товаров с товарными знаками, имеющими более ранний приоритет и зарегистрированных на имя иных лиц, а именно:

- с товарным знаком «**AQUA-ANTARCTICA**» (свидетельство №600926 с приоритетом от 29.01.2016), зарегистрированным в отношении однородных товаров 32 класса МКТУ на имя ООО «КАПЛЯ ЖИЗНИ», 121059, Москва, Бережковская наб., д. 20-Е, пом. V, комн. 1;

- со знаком «**ANTARTIC**» (международная регистрация №603632 с приоритетом от 14.09.1993), правовая охрана которому на территории Российской Федерации предоставлена в отношении однородных товаров 32 класса МКТУ на имя компании ITM ENTREPRISES (Societe par actions simplifiee), 24 rue Auguste-Chabrieres F-75015 PARIS.

Элемент «Guaraná» (где guarana – гуарана, тонизирующий (напиток с добавлением семян гуараны), см. например, <http://translate.academic.ru/guarana/xx/ru>), включенный в состав заявленного обозначения, характеризует товары, в том числе указывая на вид и/или свойства, состав, поэтому в отношении части товаров, обладающих такими характеристиками, является неохраняемым.

В отношении другой части товаров (например, воды минеральные), заявленное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение относительно товаров.

В поступившем возражении заявитель не спорит с неохраноспособностью словесного элемента «Guaraná», а также выражает согласие относительно возможности введения потребителя в заблуждение для заявленных товаров «воды минеральные». Вместе с тем, по мнению заявителя, основания для противопоставления товарных знаков по свидетельству №600926 и международной регистрации №603632 как сходных до степени смешения отсутствуют по следующим причинам:

- заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак «**AQUA-ANTARCTICA**» по свидетельству №600926 отличаются по звучанию в силу разного количества слогов, состава звуков, разной фонетической длины;

- слово «**ANTARCTICA**» в составе сравниваемых обозначений относится к слабым элементам, что подтверждается доминированием в составе заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака иных элементов, а также

существованием иных товарных знаков, включающих схожие словесные элементы (товарный знак «АНТАРКТИНО/ANTARCTINO» по свидетельству №539229, «ANTARTIC» по международной регистрации №603632, «AQUAANTARCTICA» по свидетельству №599863), при этом подобное сосуществование обуславливает вывод о главенствующей роли визуального и семантического критериев сходства;

- при этом заявленное обозначение и противопоставленный товарный «AQUA-ANTARCTICA» отличаются визуально, воспринимаются по смыслу по-разному (заявленное обозначение как «плоды/ягоды Антарктики», а противопоставленный товарный знак как «Антарктическая вода»);

- заявленное обозначение не является сходным до степени смешения со знаком «ANTARTIC» по международной регистрации №603632 в силу имеющихся между ними графических, фонетических и семантических отличий (разное общее зрительное впечатление, разная фонетическая длина, отсутствие смыслового значения у противопоставленного знака и наличие определенных смысловых ассоциаций у заявленного обозначения);

- заявитель выпускает два вида напитков из гуараны: стандартный под



логотипом «» и безкалорийный под заявленным обозначением «»;



- заявленному обозначению была предоставлена правовая охрана в качестве товарного знака заявителя в отношении товаров 32 класса МКТУ во многих странах мира;

- заявитель и его продукция широко известны как в Бразилии, так и за пределами Латинской Америки, напиток, выпускаемый под заявленным обозначением, стал чуть ли ни национальным напитком в Бразилии, благодаря чему заявитель стал официальным спонсором сборной Бразилии по футболу на чемпионате мира 2018 года.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака по заявке №2016706914 в отношении части заявленных товаров 32 класса МКТУ «воды газированные; составы для изготовления напитков, напитки безалкогольные; напитки

на основе фруктов безалкогольные; соки фруктовые; напитки безалкогольные прохладительные, сиропы для приготовления безалкогольных напитков, прохладительных напитков» с дискламацией словесного элемента «Guaraná».

В качестве материалов, подтверждающих доводы возражения, заявителем представлены следующие документы:

- Сведения из поисковой системы Yandex о напитках «GUARANA ANTARCTICA»;
- Сведения о регистрации товарного знака «GUARANA ANTARCTICA» по всему миру и копии некоторых свидетельств о регистрации товарного знака;
- Распечатки с сайта ООО «КАПЛЯ ЖИЗНИ» с указанием продукции под товарным знаком «AQUA-ANTARCTICA».

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия считает доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты (09.03.2016) поступления заявки №2016706914 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 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями подпункта 3 пункта 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 указывающие на их вид, качество, количество, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

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

Согласно пункту 1.1 статьи 1483 Кодекса положения пункта 1 настоящей статьи не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Согласно положениям пункта 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся также обозначения, которые на дату подачи заявки утратили такую способность в результате широкого и длительного использования разными производителями в отношении идентичных или однородных товаров, в том числе в рекламе товаров и их изготовителей в средствах массовой информации.

Как следует из требований подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса, не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

Исходя из пункта 37 Правил, при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя учитывается, что к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

В соответствии с требованиями подпункта 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 положениями пункта 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.

Исходя из положений пункта 42 Правил, сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

Признаки, указанные в пунктах 42 и 43 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Согласно пункту 43 Правил сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков:

- 1) внешняя форма;
- 2) наличие или отсутствие симметрии;
- 3) смысловое значение;
- 4) вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и тому подобное);
- 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 (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).



Заявленное обозначение «» по заявке №2016706914 с приоритетом от 09.03.2016 является комбинированным, включает в свой состав словесные элементы «Guaraná ANTARCTICA», выполненные буквами латинского алфавита в оригинальной графике, стилизованную рамку и ягоды с листочком. Заявленное обозначение было подано на регистрацию в качестве товарного знака для товаров 32 класса МКТУ «воды газированные; воды минеральные [напитки]; составы для изготовления напитков, напитки безалкогольные; напитки на основе фруктов безалкогольные; соки фруктовые; напитки безалкогольные прохладительные, сиропы для приготовления безалкогольных напитков, прохладительных напитков».


Анализ заявленного обозначения показал, что входящий в его состав словесный элемент «Guaraná» представляет собой название растения, плоды которого используются, в частности, для производства энергетических напитков (см. Большая советская энциклопедия, <https://dec.academic.ru>), т.е. указывает на определенный состав товара 32 класса МКТУ, следовательно, является неохраемым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, что заявителем не оспаривается.

Заявленное обозначение, включающее в свой состав описательный словесный элемент «Guaraná», в отношении товаров 32 класса МКТУ «воды минеральные [напитки]», изначально содержащихся в перечне заявки №2016706914 при ее подаче, не соответствует требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса, поскольку способно ввести потребителя в заблуждение относительно состава товара. При этом следует констатировать, что заявитель высказал свое согласие с указанным доводом, и в

настоящее время регистрация заявленного обозначения для товара 32 класса МКТУ «воды минеральные» не испрашивается.

Вместе с тем, отказ в государственной регистрации заявленного обозначения



«» в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров 32 класса МКТУ основан на наличии сходных до степени смешения товарных знаков «**AQUA-ANTARCTICA**» по свидетельству №600926 и «**ANTARTIC**» по международной регистрации №603632, исключительные права на которые принадлежат иным лицам.


Противопоставленный товарный знак «**AQUA-ANTARCTICA**» по свидетельству №600926 с приоритетом от 29.01.2016 является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Товарный знак зарегистрирован для товаров 32 класса МКТУ «воды [напитки]; воды газированные; воды минеральные; воды столовые».

Противопоставленный знак «**ANTARTIC**» по международной регистрации №603632 с приоритетом от 14.09.1993 является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку на территории Российской Федерации предоставлена в отношении товаров 32 класса МКТУ «eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations pour faire des boissons» / «минеральные и газированные воды и прочие безалкогольные напитки; фруктовые напитки и фруктовые соки; сиропы и прочие составы для изготовления напитков».


В части товаров 32 класса МКТУ, приведенных в перечне заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков, необходимо указать, что они являются либо идентичными, либо однородными, что в возражении не оспаривается.

В свою очередь сопоставительный анализ заявленного комбинированного




обозначения «» и противопоставленных словесных товарных знаков «**AQUA-ANTARCTICA**», «**ANTARTIC**» выявил ряд отличий сравниваемых обозначений, оказывающих существенное влияние на их восприятие в целом.



Так, заявленное обозначение «» и противопоставленный товарный знак «**AQUA-ANTARCTICA**» по свидетельству №600926 включают в свой состав один и тот же индивидуализирующий словесный элемент «ANTARCTICA», в переводе с португальского и английского языков означающий «антарктический» (см. <http://translate.ru>).

Однако указанное обстоятельство еще не свидетельствуют о сходстве сравниваемых обозначений в целом. Данный вывод основывается на том, что заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак по свидетельству №600926 содержат в своем составе хоть и слабые с точки зрения различительной способности элементы «Guaraná» и «AQUA», но которые, тем не менее, формируют различное звучание сравниваемых обозначений в целом – [гу-а-ра-на-ан-тарк-ти-ка] и [ак-ва- ан-тарк-ти-ка]. Несовпадение заявленного обозначения с противопоставленным знаком по большинству признаков фонетического сходства: количеству слогов, слов, составу гласных и согласных, обуславливает отсутствие сходства сравниваемых обозначений по фонетическому признаку сходства.



Также заявленное комбинированное обозначение «» в силу наличия в его составе изобразительного элемента и оригинального шрифтового исполнения словесных элементов, образующих композицию, производит иное зрительное впечатление, чем противопоставленный словесный товарный знак «**AQUA-ANTARCTICA**», выполненный стандартным шрифтом. Имеющиеся визуальные отличия заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака обуславливает их различное восприятие потребителем, а, следовательно, исключает вероятность их ассоциирования друг с другом и возможность смешения в гражданском обороте.

Что касается семантического критерия сходства, то следует отметить, что слова «Guaraná» и «AQUA» (где «aqua» в переводе с английского языка означает «вода», см. <http://translate.ru>) в совокупности со словесным элементом

«ANTARCTICA» вызывают различные смысловые ассоциации: «антарктическая гуарана» и «антарктическая вода».

В отношении противопоставленного знака «ANTARTICA» по международной регистрации №603632 необходимо отметить следующее.

Словесный элемент «ANTARTICA» противопоставленного знака имеет определенное фонетическое сходство со словесным элементом «ANTARCTICA», входящим в состав заявленного обозначения. При этом следует констатировать, что словесный элемент «ANTARTICA» противопоставленного знака, исходя из словарно-справочных данных наиболее распространенных европейских языков, не имеет смыслового значения, в то время как словесный элемент «ANTARCTICA» заявленного обозначения в переводе с португальского языка означает «антарктический» (см. <http://translate.ru>).

Кроме того, заявленное обозначение содержит в своем составе словесный элемент «Guaraná», который придает ему отличное от противопоставленного товарного знака звучание ([гу-а-ра-на-ан-тарк-ти-ка] и [ан-тар-ти-ка]), а также формируют определенное смысловое значение («антарктическая гуарана»).

Необходимо отметить, что противопоставленный словесный знак «ANTARTICA» в силу его стандартного шрифтового исполнения производит иное общее зрительное впечатление, чем комбинированный заявленное обозначение



», представляющий собой словесно-графическую композицию.

Таким образом, имеющиеся фонетические, семантические и визуальные отличия заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков по свидетельству №600926 и международной регистрации №603632 обуславливают их различное восприятие потребителем, что исключает вероятность их ассоциирования друг с другом и возможность смешения в гражданском обороте.

Из всего вышесказанного следует, что основание для отказа в государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака по заявке №2016706914 по пункту 6 статьи 1483 Кодекса отсутствует, следовательно, поступившее возражение подлежит удовлетворению.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 01.03.2018, отменить решение Роспатента от 07.11.2017 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2016706914.