

**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 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 29.11.2017 возражение, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Национальная водная компания «Ниагара», г. Челябинск (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2015739769, при этом установила следующее.

**TUSA**

Обозначение « **ТУСА** » по заявке №2015739769, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 03.12.2015, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 32 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 01.06.2017 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении заявленных товаров 32 класса МКТУ. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров 32 класса МКТУ на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса. Указанное обосновывается тем, что в отношении данных товаров заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя другого лица товарными знаками:

- «ТУССЕ» по свидетельству №455576 с приоритетом от 17.03.2011 в отношении товаров 32 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 32 класса МКТУ [1];

- «ТУСЭ» по свидетельству №455575 с приоритетом от 17.03.2011 в отношении товаров 32 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 32 класса МКТУ [2].

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы возражения сводятся к следующему:

- заявленное обозначение и противопоставленные знаки отличаются фонетически, семантически и визуально, поскольку заявленное обозначение имеет большее количество слов, букв, кроме того, данные слова расположены в две строчки, одно под другим, тогда как противопоставленные знаки состоят из одного элемента;

- словесный элемент «ТУСА» заявленного обозначения относится к молодёжному жаргону, как составной части современного русского языка, и имеет смысловое значение. Присутствующий в заявленном обозначении словесный элемент «TUSA» переводится на русский язык, как слово «ТУСА», то есть имеет с ним одинаковое смысловое значение, тогда как противопоставленные знаки являются фантазийными;

- правообладатель противопоставленных знаков предоставил безотзывное письмо – согласие, согласно которому он не возражает против регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении части заявленных товаров 32 класса МКТУ: «напитки безалкогольные энергетические; напитки безалкогольные тонизирующие; напитки безалкогольные, содержащие гуарану; напитки безалкогольные с содержанием таурина; напитки безалкогольные с содержанием кофеина; напитки изотонические».

С учетом приведенных в возражении доводов заявитель просит отменить решение Роспатента от 01.06.2017 и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2015739769 в качестве товарного знака в отношении части заявленных товаров 32 класса МКТУ: «напитки безалкогольные энергетические; напитки безалкогольные тонизирующие; напитки безалкогольные, содержащие гуарану; напитки безалкогольные с содержанием таурина; напитки безалкогольные с содержанием кофеина; напитки изотонические».

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, коллегия установила следующее.

С учетом даты (03.12.2015) 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 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.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с товарными знаками других лиц, допускается только с согласия правообладателей.

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42-44 настоящих Правил.

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

звучков, 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.

**TUSA**

Заявленное обозначение « **ТУСА** » выполнено буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Предоставление правовой охраны знаку испрашивается в отношении, указанных выше, товаров 32 класса МКТУ.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных товаров 32 класса МКТУ основано на наличии сходных до степени смешения знаков [1-2].

Противопоставленный знак [1] является словесным «ТУССЕ», выполненным стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении товаров 32 класса МКТУ.

Противопоставленный знак [2] является словесным «ТУСЭ», выполненным стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении товаров 32 класса МКТУ.

Противопоставленные товарные знаки [1-2] принадлежат одному правообладателю (ООО «СТАЛКОМ», 105062, Москва, ул. Покровка, д. 38А, пом. 1, этаж А1, ком. 1).

Сходство заявленного обозначения и противопоставленных знаков [1-2] обусловлено фонетическим сходством их словесных элементов «TUSA ТУСА»/«ТУССЕ»/«ТУСЭ». При этом заявленные товары 32 класса МКТУ однородны товарам 32 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрированы противопоставленные знаки [1-2], так как они относятся к безалкогольным напиткам. Следовательно, решение Роспатента следует признать правомерным.

Однако, при анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы, и которые являются основанием для удовлетворения возражения и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

К указанным обстоятельствам относится то, что заявителем было представлено письменное согласие от правообладателя противопоставленных знаков [1-2] на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении части заявленных товаров 32 класса МКТУ «напитки безалкогольные энергетические; напитки безалкогольные тонизирующие; напитки безалкогольные, содержащие гуарану; напитки безалкогольные с содержанием таурина; напитки безалкогольные с содержанием кофеина; напитки изотонические». С чем заявитель выразил свое согласие.

Принимая во внимание то, что в соответствии с положениями абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса допускается регистрация товарного знака, сходного до степени смешения с противопоставленными товарными знаками, при наличии согласия их

правообладателей, у коллегии имеются основания для отмены решения Роспатента от 01.06.2017 и государственной регистрации товарного знака по заявке №2015739769 в отношении указанных товаров 32 класса МКТУ.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 29.11.2017, отменить решение Роспатента от 01.06.2017 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2015739769.**