


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 возражение, поступившее в Федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 21.05.2018, поданное компанией Knjaz Miloš a.d., Республика Сербия (далее - заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) от 21.11.2017 о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1303292, при этом установлено следующее.

Международная регистрация знака с конвенционным приоритетом от 06.01.2016 была произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (МБ ВОИС) за №1303292 на имя заявителя в отношении товаров 25, 32, 33 классов МКТУ.

Знак по международной регистрации №1303292 представляет собой





комбинированное обозначение «  », состоящее из изобразительного элемента в виде стилизованного изображения совы и словесного элемента «GUARANA», выполненного буквами латинского алфавита оригинальным шрифтом, и словесных элементов «NO SLEEP», выполненных буквами латинского алфавита оригинальным шрифтом, расположенных на фоне стилизованного прямоугольника.

Согласно решению Роспатента от 21.11.2017 принято решение о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1303292 в отношении товаров 25 класса МКТУ, а в отношении товаров 32 и

33 классов МКТУ было принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1303292, мотивированное в заключении по результатам экспертизы его несоответствием требованиям пунктов 1 (3), 3 (1), 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы указано, что знак по международной регистрации №1303292 сходен до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя другого лица знаками:

- товарным знаком «  » по свидетельству №387146 с приоритетом от 31.07.2008 в отношении товаров 32 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 32 и 33 классов МКТУ [1];

- товарным знаком «  » по свидетельству №387147 с приоритетом от 31.07.2008 в отношении в отношении товаров 32 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 32 и 33 классов МКТУ [2].

Кроме того, входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «GUARANA» (guarana – гуарана, тонизирующий (напиток с добавлением семян гуараны), см. например, <http://translate.academic.ru/guarana/xx/ru>), характеризует товары, в том числе указывая на вид и/или свойства, состав, поэтому в отношении части товаров, а именно товаров 32 класса МКТУ «energy drinks», обладающих такими характеристиками, является неохраняемым.

В отношении другой части заявленных товаров 32, 33 классов МКТУ, заявленное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение относительно товаров.

В поступившем возражении заявитель выразил несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- относительно словесного элемента «Guaraná» заявитель сообщает, что согласен указать его в качестве неохраняемого, отказаться от товаров 33 класса МКТУ и ограничить перечень товаров 32 класса МКТУ только товаром «напитки энергетические»;

- заявитель заключил мировое соглашение с правообладателем противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №№387146 и 387147;

- согласно заключенному и утвержденному Судом по интеллектуальным правам мировому соглашению, правообладатель товарных знаков по свидетельствам №№ 387146 и 387147 дает безотзывное согласие на предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации на имя заявителя знаку по международной регистрации №1303292 в отношении, в том числе, товаров 32 класса МКТУ «напитки энергетические»;

- правообладатель противопоставленных товарных знаков подал заявление о внесении изменений в регистрации товарных знаков по свидетельствам №№ 387146 и 387147 с просьбой исключить следующие товары 32 класса МКТУ: «пиво; прочие безалкогольные напитки; фруктовые напитки и фруктовые соки; сиропы и прочие составы для изготовления напитков».

На основании изложенного заявитель выразил просьбу об отмене решения Роспатента от 21.11.2017 и предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации вышеуказанному знаку в отношении товаров 25 класса МКТУ и ограниченного перечня заявленных товаров 32 класса МКТУ «energy drinks».

Заявитель также подтверждает согласие с указанием словесного элемента «GUARANA» в качестве неохраняемого элемента.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, коллегия установила следующее.

С учетом даты конвенционного приоритета (06.01.2016) правовая база для оценки его охраноспособности на территории Российской Федерации 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.

Исходя из требований абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком другого лица, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

Положения, предусмотренные абзацем пятым настоящего пункта, не применяются в отношении обозначений, сходных до степени смешения с коллективными знаками.

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.

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.

Знак по международной регистрации №1303292 представляет собой



комбинированное обозначение «», состоящее из изобразительного элемента в виде стилизованного изображения совы и словесного элемента «GUARANA», выполненного буквами латинского алфавита оригинальным шрифтом, и словесных элементов «NO SLEEP», выполненных буквами латинского алфавита оригинальным шрифтом, расположенных на фоне стилизованного прямоугольника. Предоставление

правовой охраны на территории Российской Федерации знаку испрашивается в отношении товаров 32 класса МКТУ «energy drinks».


Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 1 и пункта 3 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «GUARANA» представляет собой название растения, плоды которого используются, в частности, для производства энергетических напитков (см. Большая советская энциклопедия, <https://dec.academic.ru>), то есть указывает на определенный состав товаров 32 класса МКТУ, следовательно, является неохраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, что заявителем не оспаривается.


Поскольку заявитель ограничил заявленный перечень товаров, исключив из него товары, которые не относятся к энергетическим напиткам, то нет оснований для ввода потребителей в заблуждение.

В связи с чем, основание, приведенное в заключении по результатам экспертизы, относительно несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 3 статьи 1483 может быть снято.

Вместе с тем, как было указано выше, решение Роспатента об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1303292 в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ основано на наличии сходных до степени смешения товарных знаков [1, 2].

Противопоставленный знак  [1] является комбинированным, состоящим из словесных элементов «NO SLEEP», выполненных оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита, расположенных на фоне стилизованной трапеции. Знак выполнен в желтом и черном цветовом сочетании. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении товаров 32 класса МКТУ.



Противопоставленный знак «» [2] является изобразительным, состоящим из стилизованного изображения совы. Знак выполнен в желтом и черном цветовом сочетании. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении товаров 32 класса МКТУ.

При анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы.


К указанным обстоятельствам относится то, что заявителем представлено письменное согласие от правообладателя противопоставленных знаков [1, 2], для предоставления правовой охраны знаку по международной регистрации №1303292 на территории Российской Федерации в отношении вышеуказанных товаров 32 «Beers; mineral and aerated waters and other non-alcoholic beverages; fruit beverages and fruit juices; energy drinks; syrups and other preparations for making beverages» и 33 «Alcoholic beverages (except beers)» классов МКТУ.

С учетом приведенных в абзаце 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса положений о том, что регистрация товарного знака, сходного до степени смешения с противопоставленными товарными знаками, допускается при наличии согласия их правообладателя, в том случае, если не способна ввести потребителя в заблуждение, необходимо отметить следующее.

Исходя из требований, предусмотренных законодательством, при рассмотрении вопроса регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака с согласия правообладателя противопоставленного товарного знака следует учитывать, что вероятность возникновения смешения заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака существенно возрастает, в частности, в случае, если:

1. заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак имеют степень сходства, приближенную к тождеству;
2. противопоставленный товарный знак широко известен среди потенциальных потребителей товара и ассоциируется с конкретным производителем;
3. противопоставленный товарный знак является коллективным товарным знаком.



Так, заявленный знак «  » и противопоставленные знаки [1, 2] не тождественны, при этом противопоставленные знаки [1, 2] не являются коллективными товарными знаками, а также отсутствуют сведения о их широкой известности российскому потребителю, в связи с чем введение потребителя в заблуждение является маловероятным.

Кроме того, коллегией было учтено следующее.

Помимо этого, заявителем были предоставлены сведения о том, что между ним и правообладателем противопоставленных регистраций [1, 2] заключено мировое соглашение, в котором указывается, что правообладатель противопоставленных товарных знаков [1, 2] воздерживается от использования своего знака в отношении товаров 32 и 33 классов МКТУ, указанных в письме-согласии, при этом, как было указано выше, заявитель ограничил заявленный перечень товаров 32 и 33 классов МКТУ товарами 32 класса МКТУ «energy drinks».

Также принято во внимание, что правообладатель противопоставленных товарных знаков [1, 2] внес изменения в перечень товаров 32 класса МКТУ, сократив его до товаров «минеральные и газированные воды».

Таким образом, 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 противопоставленным товарным знаком, при наличии согласия его правообладателя, у коллегии имеются основания для отмены решения Роспатента от 21.11.2017 и предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1303292 в отношении указанных выше товаров 32 класса МКТУ в соответствии с требованиями, регламентированными пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 21.05.2018, изменить решение Роспатента от 21.11.2017 и предоставить правовую охрану на территории

Российской Федерации знаку по международной регистрации №1303292 в отношении товаров 25, 32 «energy drinks» классов МКТУ, с указанием словесного элемента «GUARANA» в качестве неохраняемого для товаров 32 класса МКТУ.