

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 15.01.2018 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 №2016706915, при этом установила следующее.



Комбинированное обозначение «  » по заявке №2016706915 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 13.09.2017 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 «**ZERO**» (свидетельство №452789 с приоритетом от 15.02.2010), зарегистрированным в отношении однородных товаров 32 класса МКТУ на имя компании «ДЗЕ КОКА-КОЛА КОМПАНИ», Уан Кока-Кола Плаза, Атланта, Джорджия 30313, США;

- 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», включенный заявителем в состав заявленного обозначения, является неохраняемым элементом обозначения, поскольку указывает на свойства (состав) сырья для заявленных товаров. Для иных заявленных товаров, например, воды минеральные (вода, содержащая в своем составе растворенные соли, микроэлементы), регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака способна ввести потребителя в заблуждение относительно состава товаров.

Так, «Guaraná» - это вьющаяся лиана рода Пауллиния (Paullinia) семейства Сапиндовые (Sapindaceae). Растение известно своими плодами, соразмерными с кофейным зерном. Как пищевая добавка, гуарана является эффективным стимулятором и содержит в два раза больше кофеина, чем кофейные зерна (2-4,5% кофеина в семенах гуараны против 1-2% - в кофейных зернах). Семена гуараны содержат смолы, дубильные вещества и до 6% кофеина. Из них получают пасту, которую применяют в отдельных странах в медицинских целях. Из пасты добывают кофеин, ее добавляют в напитки и шоколад. В настоящее время гуарана входит в состав большинства энергетических напитков, ее добавляют в чай, а также иногда – в состав леденцов и конфет (см. поисковую систему Yandex (<https://yandex.ru/search>), свободную энциклопедию Википедия (<https://ru.wikipedia.org>)).

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, указав при этом следующее:

- заявленное комбинированное обозначение, включающее словесные элементы «Guaraná ANTARCTICA ZERO», не является сходным до степени смешения с товарным знаком «ZERO» по свидетельству №452789, поскольку между сравниваемыми обозначениями имеются существенные фонетические отличия;

- кроме того, словесный элемент «ZERO» является слабым элементом, т.к. входит в состав множества товарных знаков, принадлежащих разным лицам и зарегистрированных в отношении однородных товаров 32, 33 классов МКТУ (знак



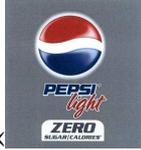
«**Sole Zero**» по международной регистрации №1003024, знак «**WINEZERO**» по

международной регистрации №1038463, «**Asahi W-ZERO**» по международной регистрации

Asahi

№1064135, «**POINT-ZERO**» по международной регистрации №1077187, «» по свидетельству №401562, «**PEPSI LIGHT ZERO SUGAR**» по свидетельству №418287,

Asahi

«» по свидетельству №418649, «**ASAHI W-ZERO**» по свидетельству №462507, «**BLACK MONSTER ENERGY ABSOLUTELY ZERO**» по свидетельству №530866, «**BRUT ZERO**» по международной регистрации №649679, «**GOLF HANDICAP ZERO**» по международной регистрации №951991), при этом подобное сосуществование свидетельствует о главенствующей роли семантического и визуального критериев сходства при сравнении обозначений подобного рода;

- словесный элемент «ZERO» («ноль») в отношении пищевых продуктов и напитков фактически утратил различительную способность, поскольку используется многими производителями для указания свойств напитков (в значении «ноль калорий», «без сахара»);

- заявитель выпускает два вида напитков из гуараны: стандартный под логотипом



и безкалорийный под заявленным обозначением «  »;



- факт дискламации словесного элемента «ZERO» подтверждается рядом регистраций товарных знаков по свидетельствам №418287, №418649, №401562;

- компании The Coca-Cola Company запретили узурпировать право на слово «ZERO» в ряде стран, например, в США Комитет по рассмотрению споров и апелляций постановил, что у компании нет эксклюзивных прав на слово «ZERO», а сама компания указала, что этот элемент является просто частью ее «бренда», в Бразилии же в результате рассмотрения судебного спора между заявителем и компанией The Coca-Cola Company слово «ZERO» было признано описательным;



- заявленное обозначение «  » зарегистрировано в качестве товарного знака для товаров 32 класса МКТУ во многих странах мира, при этом в ряде стран (Бразилия, страны Евросоюза) сосуществует с товарным знаком «ZERO» компании The Coca-Cola Company;

- заявленное обозначение отличается от противопоставленного товарного знака «ZERO» по свидетельству №452789 графически и семантически (противопоставленный товарный знак переводится как «ноль», а заявленное обозначение – как «плоды/ягоды Антарктики (без сахара / без калорий)»);

- заявленное обозначение не является сходным до степени смешения со знаком «ANTARTIC» по международной регистрации №603632 в силу фонетических, графических и семантических отличий.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака по заявке №2016706915 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 словесных элементов «Guaraná» и «Zero».

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

- сведения о продукции заявителя и иных производителей, использующих словесный элемент «ZERO» на упаковке продукции, из сети Интернет [1];
- примеры этикеток продукции заявителя из сети Интернет [2];



- сведения о регистрациях товарных знаков «» по свидетельству №401562,



«PEPSI LIGHT ZERO SUGAR» по свидетельству №418287, «» по свидетельству №418649, в которых словесный элемент «ZERO» исключен из охраны [3];

- сведения о судебных процессах компании The Coca-Cola Company в отношении элемента «ZERO» [4];

- судебный акт 14-го Гражданского суда Сан-Паулу, Бразилия с переводом [5];

- сведения о предоставлении правовой охраны товарным знакам заявителя в разных странах мира [6];

- сведения он-лайн переводчиков сети Интернет [7].

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

С учетом даты (09.03.2016) поступления заявки №2016706915 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 №2016706915 с приоритетом от 09.03.2016 является комбинированным, включает в свой состав словесные элементы «Guaraná ANTARCTICA ZERO», выполненные буквами латинского алфавита в оригинальной графике, стилизованную рамку с эффектом сияния 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 неохраняемым 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», изначально содержащихся в перечне заявки №2016706915 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 на стадии экспертизы 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



«**ZERO**» в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров 32 класса МКТУ основан на наличии сходных до степени смешения товарных знаков «**ZERO**» по свидетельству №452789 и «**ANTARTIC**» по международной регистрации №603632, исключительные права на которые принадлежат иным лицам.

Противопоставленный товарный знак «**ZERO**» по свидетельству №452789 с приоритетом от 15.02.2010 является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Товарный знак зарегистрирован, в частности, для таких товаров 32 класса МКТУ как «минеральные и газированные воды и прочие безалкогольные напитки; фруктовые напитки и фруктовые соки; сиропы и прочие составы для изготовления напитков, энергетические напитки»

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.

Что касается сопоставительного анализа комбинированного заявленного



обозначения «  » и противопоставленных словесных товарных знаков «**ZERO**», «**ANTARTIC**», то необходимо отметить следующее.



Как отмечается экспертизой, заявленное обозначение «  » действительно включает в свой состав словесный элемент «ZERO», являющийся единственным индивидуализирующим словесным элементом противопоставленного товарного знака по свидетельству №452789. Однако указанное обстоятельство еще не свидетельствуют о сходстве сравниваемых обозначений в целом.

Так, в соответствии с пунктом 4.2.1.3 Методических рекомендаций по проверке заявленного обозначения на тождество и сходство, утвержденных приказом Роспатента от 31.12.2009 №197 в состав словесных обозначений могут входить как сильные, так и слабые элементы. Сильные элементы оригинальны, не носят описательного характера. К слабым элементам, в частности относятся: систематически повторяющиеся буквосочетания (форманты), неохранные обозначения. При экспертизе словесных обозначений необходимо учитывать сходство именно сильных элементов.

Материалы дела свидетельствуют о том, что входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «ZERO» относится к категории слабых элементов в силу частого использования в составе товарных знаков разных лиц, представляющих собой средства индивидуализации напитков, о чем свидетельствуют приведенные в

возражении примеры регистраций товарных знаков для товаров 32 класса МКТУ:



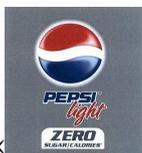
товаров 32, 33 классов МКТУ (знак «» по международной регистрации

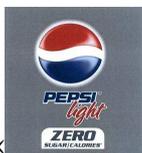
№1003024, знак «» по международной регистрации №1038463, «

» по международной регистрации №1064135, «» по международной



регистрации №1077187, «» по свидетельству №401562, «PEPSI LIGHT ZERO SUGAR»



по свидетельству №418287, «» по свидетельству №418649, «ASAHI W-ZERO»

по свидетельству №462507, «BLACK MONSTER ENERGY ABSOLUTELY ZERO» по свидетельству №530866.

При этом в товарных знаках по свидетельствам №401562, №418287, №418649, включающих словесные элементы «ZERO SUGAR» (в переводе с английского языка означает «нет сахара, ноль сахара, без сахара», <http://translate.ru>) исключены из охраны как описательные элементы знаков. В других приведенных примерах товарных знаков, как и в заявленном обозначении, словесный элемент «ZERO» (в переводе с английского языка означает «ноль», см. там же) напрямую не указывает на свойства товаров, а лишь через ассоциации.

Тем не менее, следует принять во внимание, представленные заявителем сведения о восприятии в настоящее время словесного элемента «ZERO» [4] и [5] при указании этого элемента на упаковке напитков.

Так, например, в США Комитет по рассмотрению споров и апелляций постановил, что у компании The Coca-Cola Company нет эксклюзивных прав на слово «ZERO» в качестве товарного знака и разрешил просто использовать его для продажи наравне с другими производителями. Сама компания The Coca-Cola

Company заявила в административном разбирательстве дела в США о том, что «ZERO» в названии ее напитка является просто частью «бренда».

В иске компании The Coca-Cola Company о запрете заявителю использовать слово «ZERO» для маркировки выпускаемых напитков «GUARANA ANTARCTICA ZERO» в Бразилии и признании действий заявителя недобросовестной конкуренцией также было полностью отказано решением 14-го Гражданского суда Сан-Паоло от 21.05.2009 по делу № 07.263107-6. Согласно указанному судебному решению слово «ZERO» в отношении напитков не обладает достаточной различительной функцией, воспринимается в значении «без добавления сахара».

Таким образом, принимая о внимание вышеизложенные доводы о слабой различительной способности словесного элемента «ZERO», а также наличии в составе



заявленного обозначения «» иных словесных («Guarana Antarctica» в переводе с португальского языка означает «антарктическая гуарана», см. <http://translate.ru>) и изобразительных элементов, формирующих определенный, отличающийся от восприятия товарного знака «ZERO» по свидетельству №452789 зрительный, звуковой и смысловой образ заявленного обозначения, можно сделать вывод об отсутствии сходства до степени смешения сопоставляемых комбинированного и словесного обозначений.



В свою очередь сопоставительный анализ заявленного обозначения «» и противопоставленного словесного знака «ANTARTICA» по международной регистрации №603632 показал следующее.

Словесный элемент «ANTARTICA» 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 словесные элементы «Guaraná» и «Zero», которые придают ему отличное от противопоставленного товарного знака звучание ([гу-а-ра-на-ан-тарк-ти-ка-зе-ро] и [ан-тар-ти-ка]), а также формируют определенное смысловое значение («антарктическая гуарана без калорий (без сахара)»).

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.

Имеющиеся фонетические, семантические и визуальные отличия заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака обуславливают их различное восприятие потребителем, а, следовательно, исключают 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 №2016706915 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 15.01.2018, отменить решение Роспатента от 13.09.2017 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2016706915.