

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 24.07.2018 возражение, поданное ООО «Фонте», станция Октябрьская (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2016748914, при этом установила следующее.

Словесное обозначение «*O'Bellis*» по заявке №2016748914 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака 22.12.2016 на имя заявителя в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ, указанных в заявке.

Роспатентом 28.05.2018 было принято решение о государственной регистрации товарного знака в отношении части заявленных товаров 32 класса МКТУ «вода сельтерская, вода содовая, воды (напитки), воды газированные, воды минеральные (напитки), воды столовые, составы для изготовления газированной воды». Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в отношении всех товаров 33 класса МКТУ и остальной части товаров 32 класса МКТУ по причине его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.


Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к следующему.

Заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарными знаками, имеющими более ранний приоритет и зарегистрированными в отношении товаров 33 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 32 (пиво), 33 класса МКТУ, на имя компании Р энд А Бейли энд Ко, Нэнгор Хаус, Уэстерн Эстейт, Нэнгор Роуд, Дублин 12, Ирландия:




1. « XC » по свидетельству №606865 с конвенционным приоритетом от 22.07.2015;




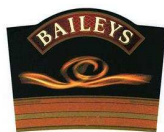
2. «  » по свидетельству №554703 с приоритетом от 11.03.2014;

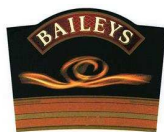


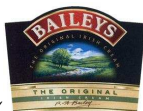
3. «  » по свидетельству №518226 с конвенционным приоритетом от 17.09.2012;

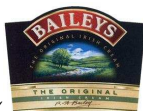


4. «  » по свидетельству №490559 с приоритетом от 09.07.2012;




5. «  » по свидетельству №401278 с конвенционным приоритетом от 07.07.2008;




6. «  » по свидетельству №387564 с конвенционным приоритетом от 17.01.2008;




7. «  » по свидетельству №411281 с конвенционным приоритетом от 17.01.2008;



8. «  » по свидетельству №291134 с приоритетом от 06.09.2004;




9. «  » по свидетельству №232865 с приоритетом от 29.06.2001;

10. « **БАЙЛЕЙС** » по свидетельству №245100 с приоритетом от 04.04.2002;

11. « **БЕЙЛИЗ** » по свидетельству №239443 с приоритетом от 22.03.2002;



12. «  » по международной регистрации №950447 с конвенционным приоритетом от 23.07.2007;

13. « **BAILEYS** » по свидетельству №107655 с приоритетом от 14.11.1991.

Кроме того, заявленное обозначение также сходно до степени смешения с обозначением «**БЕЙЛИС**» по заявке №2016729942 с приоритетом от 16.08.2016, заявленным на регистрацию в отношении товаров 32 класса МКТУ на имя ООО «ЛЕОВИТ нутрио», 127055, Москва, ул. Новослободская, 14/19, стр. 1.

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента. Доводы возражения сводятся к тому, что противопоставленные товарные знаки ассоциируются с всемирно известным ирландским ликером, в то время как заявленное обозначение, таких ассоциаций не вызывает в силу наличия между сравниваемыми обозначениями фонетических, визуальных и семантических отличий. Заявитель также просит рассматривать возражение в отношении скорректированного перечня товаров 32, 33 классов МКТУ.

С учетом приведенных доводов в возражении изложена просьба об изменении решения Роспатента и регистрации товарного знака по заявке №2016748914 в отношении следующих товаров:

32 класс МКТУ - aperитивы безалкогольные; вода литиевая; вода сельтерская; вода содовая; воды [напитки]; воды газированные; воды минеральные [напитки]; воды столовые; квас [безалкогольный напиток]; коктейли безалкогольные; лимонады; молоко арахисовое [напитки безалкогольные]; молоко миндальное [напиток]; напитки безалкогольные; напитки изотонические; напитки на базе меда безалкогольные; напитки на базе сои, кроме заменителей молока; напитки на основе алоэ вера безалкогольные; напитки на основе молочной сыворотки; напитки фруктовые безалкогольные; нектары фруктовые с мякотью безалкогольные; оршад; порошки для изготовления газированных напитков; сассапариль [безалкогольный напиток]; сиропы для лимонадов; сиропы для напитков; смузи [напитки на базе фруктовых или овощных смесей]; сок томатный [напиток]; сок яблочный безалкогольный; соки овощные [напитки]; соки фруктовые; составы для изготовления газированной воды; составы для изготовления минеральной воды; таблетки для изготовления газированных напитков; щербет [напиток]; экстракты фруктовые безалкогольные;

33 класс МКТУ - напиток медовый [медовуха]; сидр грушевый; сидры.

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

С учетом даты (22.12.2016) поступления заявки №2016748914 на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности 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 пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с:

1) товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана, не признана отозванной или по ней не принято решение об отказе в государственной регистрации;

2) 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 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными 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.

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 «*O'Bellis*» по заявке №2016748914, поданное на регистрацию в качестве товарного знака 22.12.2016, является словесным, выполнено буквами латинского алфавита в оригинальном графическом исполнении.

Согласно доводам возражения правовая охрана товарного знака испрашивается в отношении скорректированного перечня товаров:


32 класс МКТУ - аперитивы безалкогольные; вода литиевая; вода сельтерская; вода содовая; воды [напитки]; воды газированные; воды минеральные [напитки];


воды столовые; квас [безалкогольный напиток]; коктейли безалкогольные; лимонады; молоко арахисовое [напитки безалкогольные]; молоко миндальное [напиток]; напитки безалкогольные; напитки изотонические; напитки на базе меда безалкогольные; напитки на базе сои, кроме заменителей молока; напитки на основе алоэ вера безалкогольные; напитки на основе молочной сыворотки; напитки фруктовые безалкогольные; нектары фруктовые с мякотью безалкогольные; оршад; порошки для изготовления газированных напитков; сассапариль [безалкогольный напиток]; сиропы для лимонадов; сиропы для напитков; смузи [напитки на базе фруктовых или овощных смесей]; сок томатный [напиток]; сок яблочный безалкогольный; соки овощные [напитки]; соки фруктовые; составы для изготовления газированной воды; составы для изготовления минеральной воды; таблетки для изготовления газированных напитков; щербет [напиток]; экстракты фруктовые безалкогольные;

33 класс МКТУ - напиток медовый [медовуха]; сидр грушевый; сидры.

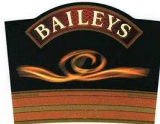
В качестве основания для отказа в государственной регистрации товарного знака по заявке №2016748914 экспертизой указывается на несоответствие заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса как сходного до степени

смешения с товарными знаками «  XC » по свидетельству №606865 с


конвенционным приоритетом от 22.07.2015 [1], «  » по свидетельству №554703 с

приоритетом от 11.03.2014 [2], «  » по свидетельству №518226 с конвенционным

приоритетом от 17.09.2012 [3], «  » по свидетельству №490559 с приоритетом

от 09.07.2012 [4], «  » по свидетельству №401278 с конвенционным

приоритетом от 07.07.2008 [5], «  » по свидетельству №387564 с

конвенционным приоритетом от 17.01.2008 [6], «  » по свидетельству №411281 с

конвенционным приоритетом от 17.01.2008 [7], «  » по свидетельству

№291134 с приоритетом от 06.09.2004 [8], «  » по свидетельству №232865 с

приоритетом от 29.06.2001 [9], « **БАЙЛЕЙС** » по свидетельству №245100 с

приоритетом от 04.04.2002 [10], « **БЕЙЛИЗ** » по свидетельству №239443 с

приоритетом от 22.03.2002 [11], «  » по международной регистрации

№950447 с конвенционным приоритетом от 23.07.2007 [12]; « **BAILEYS** » по свидетельству №107655 с приоритетом от 14.11.1991 [13], а также с обозначением

« **БЕЙЛИС** », поданным на регистрацию 16.08.2016 в качестве товарного знака по заявке №2016729942 [14], права на которые принадлежат иным лицам.

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

К указанным обстоятельствам относится принятое в отношении обозначения « **БЕЙЛИС** » по заявке №2016729942 [14] решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака от 08.11.2017 в отношении всех заявленных товаров, в частности однородных товаров 32 класса МКТУ. Указанное обстоятельство исключает возможность противопоставления данного обозначения.

Что касается противопоставленных товарных знаков [1] – [13], то необходимо отметить следующее.

Противопоставленные товарные знаки зарегистрированы для товаров 33 класса МКТУ «алкогольные напитки; вина; спиртные напитки; ликеры».

Согласно пункту 7 статьи 2 Федерального закона «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» от 22.11.1995 №171-ФЗ (в редакциях Федеральных законов от 18.07.2011 №218-ФЗ, от 25.12.2012 №259-ФЗ, от 31.12.2014 №490-ФЗ), алкогольная продукция - пищевая продукция, которая произведена с использованием или без использования этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртосодержащей пищевой продукции, с содержанием этилового спирта более 0,5 процента объема готовой продукции, за исключением пищевой продукции в соответствии с перечнем, установленным Правительством Российской Федерации. Алкогольная продукция подразделяется на такие виды, как спиртные напитки (в том числе водка, коньяк), вино, фруктовое вино, ликерное вино, игристое вино (шампанское), винные напитки, пиво и напитки, изготавливаемые на основе пива, сидр, пуаре, медовуха.

Таким образом, сидры, в том числе грушевый, и медовуха, в отношении которых испрашивается регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака, а также товары, в отношении которых предоставлена правовая охрана противопоставлениям [1] – [13], относятся к одной категории - алкогольные напитки.

Учитывая, что заявленные и противопоставленные товары 33 класса МКТУ совпадают по роду, имеют совместную встречаемость при продаже (одни и те же отделы в магазинах, либо специализированные магазины по продаже алкогольных напитков), характеризуются одинаковыми условиями реализации (предъявляемые к продаже алкогольных напитков), можно сделать вывод об их однородности.

В свою очередь анализ сравниваемых заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1] – [13] на предмет их сходства показал следующее.

Противопоставленные товарные знаки [1] – [13] характеризуются наличием в их составе либо словесного элемента «BAILEYS», выполненного буквами латинского алфавита, либо слов «БАЙЛЕЙС», «БЕЙЛИЗ», выполненных буквами русского алфавита.

Обозначение «BAILEYS» (произносится как [бэйлис]) представляет собой название известного ирландского сливочного ликера, в состав которого входят ирландский виски и ирландские сливки, запущенного на рынок в 1974 году, о чем в тексте возражения приводится соответствующая статья из Википедии (см. статья «Бейлис» (ликер), <https://ru.wikipedia.org>).

Следует констатировать, что обозначение «BAILEYS» (как и варианты его транслитерации «БЕЙЛИС» / «БАЙЛЕЙС» / «БЕЙЛИЗ») не имеет смыслового значения. Вместе с тем, его известность на рынке обуславливает восприятие его в качестве средства индивидуализации алкогольной продукции, происходящей из Ирландии.

В свою очередь заявленное обозначение «*O'Bellis*» также не является лексической единицей какого-либо распространенного иностранного языка, использующего латинский алфавит. Приведенный в возражении довод о том, что это обозначение образовано от итальянского слова «belissimo» (прекрасный, восхитительный) является частным мнением и словарно-справочными сведениями не подтверждается.

Однако, наличие в составе заявленного обозначения «*O'Bellis*» префикса «O'», обычно используемого в ирландских фамилиях (см. статью «Ирландское имя», <https://ru.wikipedia.org>), обуславливает возможность представления о его ирландском происхождении, а значит, заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки вызывают сходные ассоциации по смыслу.

Заявленное обозначение «*O'Bellis*» произносится как [о-бе-лис]. В свою очередь противопоставленные товарные знаки со словесным элементом «BAILEYS» имеют общепринятую транслитерацию (см. <https://ru.wikipedia.org>) как [бей-лис]. Фактически сравниваемые обозначения [о-бе-лис] и [бей-лис] характеризуются

наличием близкого состава гласных и согласных звуков, входящих в их состав (при этом состав звуков в конечных частях сравниваемых обозначений совпадает), одинаковым ударением на последний слог.

Что касается противопоставленных товарных знаков со словесными элементами «БАЙЛЕЙС» / «БЕЙЛИЗ», то, по сути, они являются вариантами транслитерации слова «BAILEYS». Заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки имеют близкий состав гласных и согласных звуков, у них под ударением находится один и тот же слог, что сближает их в звуковом отношении.

Приведенные выше обстоятельства свидетельствуют о наличии сходства заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков.

Следует отметить, что графический критерий сходства при сопоставлении заявленного словесного обозначения и противопоставленных товарных знаков имеет второстепенное значение, поскольку именно фонетическое и семантическое сходство словесных элементов сравниваемых знаков предопределяет возможность возникновения представления о том, что сравниваемые обозначения принадлежат одному и тому же предприятию или исходят из одного и того же коммерческого источника. Вместе с тем выполнение сравниваемых товарных знаков буквами одного алфавита (латинского) усиливает их сходство.

Коллегией также принято во внимание обстоятельства, увеличивающие угрозу смешения. К указанным обстоятельствам относится факт противопоставления серии знаков, в основе которой лежит элемент «BAILEYS». В этой ситуации заявленное обозначение со сходным элементом может восприниматься как продолжение серии.

Другим фактическим обстоятельством, оказывающим влияние на вывод о смешении заявленного обозначения с противопоставленным товарным знаком является известность последних. Широкая известность и высокая репутация противопоставленных товарных знаков обуславливает большую вероятность возникновения смешения сходных обозначений.

Принимая во внимание вышеизложенное можно сделать вывод о том, что заявленное обозначение не соответствует требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку сходно до степени смешения в целом с

противопоставленными товарными знаками [1] – [13] в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ, несмотря на имеющиеся отдельные отличия сравниваемых знаков.

Вместе с тем, учитывая вышеизложенные доводы об отсутствии оснований для противопоставления «БЕЙЛИС» по заявке №2016729942 [14] заявленному обозначению «*O'Bellis*» по заявке №2016748914 может быть предоставлена правовая охрана в отношении приведенного в возражении скорректированного перечня товаров 32 класса МКТУ: аперитивы безалкогольные; вода литиевая; вода сельтерская; вода содовая; воды [напитки]; воды газированные; воды минеральные [напитки]; воды столовые; квас [безалкогольный напиток]; коктейли безалкогольные; лимонады; молоко арахисовое [напитки безалкогольные]; молоко миндальное [напиток]; напитки безалкогольные; напитки изотонические; напитки на базе меда безалкогольные; напитки на базе сои, кроме заменителей молока; напитки на основе алоэ вера безалкогольные; напитки на основе молочной сыворотки; напитки фруктовые безалкогольные; нектары фруктовые с мякотью безалкогольные; оршад; порошки для изготовления газированных напитков; сассапариль [безалкогольный напиток]; сиропы для лимонадов; сиропы для напитков; смузи [напитки на базе фруктовых или овощных смесей]; сок томатный [напиток]; сок яблочный безалкогольный; соки овощные [напитки]; соки фруктовые; составы для изготовления газированной воды; составы для изготовления минеральной воды; таблетки для изготовления газированных напитков; щербет [напиток]; экстракты фруктовые безалкогольные.

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

удовлетворить возражение, поступившее 24.07.2018, изменить решение Роспатента от 28.05.2018 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2016748914.