


ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном четвертой частью 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, рассмотрела возражение, поступившее 30.07.2019, поданное ООО «Алкогольный маркет «Ремикс», Санкт-Петербург (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) от 01.11.2018 о государственной регистрации товарного знака по заявке №2017731995, при этом установлено следующее.

Комбинированное обозначение «» по заявке №2017731995 подано 07.08.2017 на регистрацию товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 32, 33 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Решение Роспатента от 01.11.2018 о государственной регистрации товарного знака по заявке №2017731995 принято на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении товаров 32 (части), 33 классов МКТУ.

В отношении другой части товаров 32 и всех услуг 35 классов МКТУ заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку сходно до степени смешения:

- с товарным знаком «РЕМИКС» (свидетельство №631086), зарегистрированным с более ранним приоритетом на имя другого лица в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ;

- с товарными знаками «РЕМИКС» (свидетельство №273311) и «REMIX» (свидетельство №265836), зарегистрированными с более ранним приоритетом на имя другого лица в отношении товаров 05 и 32 классов МКТУ, однородных заявленным товарам 32 класса МКТУ.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 30.07.2019, заявитель привел следующие доводы в защиту возможности регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака:

- заявитель согласен с тем, что все противопоставленные товарные знаки сходны до степени смешения с заявленным на регистрацию обозначением;
- заявитель также согласен, что часть товаров 32 класса МКТУ, в отношении которых была подана на регистрацию заявка № 2017731995, является однородной товарам 05, 32 классов МКТУ, в отношении которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки «РЕМИКС», «REMIX» (свидетельства №273311, № 265836);
- для того чтобы устранить причины, послужившие основанием для отказа в государственной регистрации товарного знака в отношении услуг 35 класса МКТУ, заявитель принял решение сократить и скорректировать перечень услуг 35 класса МКТУ до следующих формулировок: услуги магазинов по розничной, оптовой продаже заявленных товаров 32, 33 классов МКТУ; услуги розничной, оптовой продажи заявленных товаров 32, 33 классов МКТУ с использованием теле-магазинов или интернет-сайтов;
- правообладатель противопоставленного товарного знака по свидетельству №631086 (ООО «Торговый дом «Ремикс») является основным поставщиком сухого кварцевого песка на рынок Северо-Западного региона страны, поэтому товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 19 класса МКТУ, а также для услуг 35 класса МКТУ, формулировки которых ограничены принадлежностью к товарам 19 класса МКТУ, для которых зарегистрирован товарный знак по свидетельству №631086;

- заявитель полагает, что услуги 35 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак по свидетельству №631086, не являются однородными со скорректированным перечнем услуг 35 класса МКТУ.

В возражении также приведен анализ однородности услуг 35 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак, со скорректированным перечнем услугам 35 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака.

Заявитель просит учесть приведенные в возражении доводы и зарегистрировать товарный знак по заявке №2017731995 в отношении товаров 32 класса МКТУ *«коктейли на основе пива; пиво; пиво имбирное; пиво солодовое; сусло пивное; экстракты хмелевые для изготовления пива»*, в отношении всех заявленных товаров 33 класса МКТУ и в отношении услуг 35 класса МКТУ *«услуги магазинов по розничной, оптовой продаже заявленных товаров 32, 33 классов МКТУ; услуги розничной, оптовой продажи заявленных товаров 32, 33 классов МКТУ с использованием теле-магазинов или интернет-сайтов»*.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (07.08.2017) поступления заявки №2017731995 на регистрацию товарного знака, правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения 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 Минэкономразвития России от 20 июля 2015 года №482, и введенные в действие 31 августа 2015 года (далее – Правила).

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.

Согласно пункту 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.


Согласно пункту 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.

Согласно пункту 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).

Как указано выше, в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение «», включающее словесный элемент «РЕМИКС», выполненный заглавными буквами русского алфавита на фоне прямоугольной плашки.

Правовая охрана товарного знака испрашивается в розовом, светло-желтом, фиолетовом цветовом сочетании. Доминирующее положение в композиции обозначения занимает словесный элемент «РЕМИКС».

В отношении несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.


Противопоставленные товарные знаки «РЕМИКС» по свидетельству №273311 [1] и «REMIX» по свидетельству №265836 [2] представляют собой словесные обозначения, зарегистрированные, в частности, в отношении товаров:

05 класса МКТУ - воды минеральные для медицинских целей; конфеты лекарственные; мука для детского питания; напитки диетические для медицинских целей; продукты детского питания; резинка жевательная для медицинских целей; сахар для медицинских целей; хлеб диабетический; чай травяные для медицинских целей.

32 класса МКТУ – аперитивы безалкогольные; воды; коктейли безалкогольные; лимонады; напитки безалкогольные; напитки изотонические; напитки фруктовые; нектары фруктовые с мякотью; порошки для изготовления газированных напитков; сиропы для лимонадов; сиропы для напитков; соки овощные; соки фруктовые; составы для изготовления газированной воды; составы для изготовления ликеров; составы для изготовления минеральной воды; составы для изготовления напитков; таблетки для изготовления газированных напитков; экстракты фруктовые безалкогольные; эссенции для изготовления напитков.

Срок действия обеих регистраций продлен до 15.04.2023.



Противопоставленный товарный знак «  » по свидетельству №631086 [3] представляет собой комбинированное обозначение, включающее словесный элемент «РЕМИКС». Товарный знак охраняется в белом, синем, оранжевом цветовом сочетании, в частности, в отношении услуг 35 класса МКТУ:

абонирование телекоммуникационных услуг для третьих лиц; агентства по импорту-экспорту; агентства по коммерческой информации; агентства рекламные; анализ себестоимости; аренда площадей для размещения рекламы; аудит коммерческий; бюро по найму; ведение автоматизированных баз данных; ведение бухгалтерских документов; выписка счетов; демонстрация товаров; запись сообщений; изучение общественного мнения; изучение рынка; информация деловая; информация и советы коммерческие

потребителям [информация потребительская товарная]; исследования в области бизнеса; исследования конъюнктурные; исследования маркетинговые; комплектование штата сотрудников; консультации по вопросам организации и управления бизнесом; консультации по организации бизнеса; консультации по управлению бизнесом; консультации по управлению персоналом; консультации профессиональные в области бизнеса; макетирование рекламы; маркетинг; менеджмент в области творческого бизнеса; менеджмент спортивный; обзоры печати; обновление рекламных материалов; обработка текста; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация подписки на газеты для третьих лиц; организация показов мод в рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; оформление витрин; оценка коммерческой деятельности; подготовка платежных документов; поиск информации в компьютерных файлах для третьих лиц; поиск поручителей; помощь в управлении бизнесом; помощь в управлении коммерческими или промышленными предприятиями; презентация товаров во всех медиасредствах с целью розничной продажи товаров, включенных в 19 класс; прогнозирование экономическое; продажа аукционная; продажа розничная или оптовая лекарственных средств, ветеринарных и гигиенических препаратов и материалов медицинского назначения; продвижение продаж для третьих лиц товаров, включенных в 19 класс; производство рекламных фильмов; прокат офисного оборудования и аппаратов; прокат рекламного времени в средствах массовой информации; прокат рекламных материалов; прокат торговых автоматов; прокат фотокопировального оборудования; публикация рекламных текстов; радиореклама; расклейка афиш; реклама наружная; распространение образцов; распространение рекламных материалов; рассылка рекламных материалов; редактирование рекламных текстов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама почтой; реклама телевизионная; репродуцирование документов; сбор и предоставление статистических данных; сбор информации в компьютерных базах данных; сведения о деловых операциях; систематизация информации в компьютерных базах данных; службы консультационные по управлению бизнесом; составление налоговых деклараций; составление отчетов о счетах; составление рекламных рубрик в газете; телемаркетинг; тестирование психологическое при подборе персонала; управление гостиничным бизнесом; управление коммерческое лицензиями на товары и услуги для третьих лиц; управление процессами обработки заказов товаров, включенных в 19 класс; услуги в области общественных отношений; услуги манекенщиков для рекламы или продвижения товаров, включенных в 19 класс; услуги машинописные; услуги по переезду предприятий; услуги по сравнению цен; услуги секретарей; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]

товаров, включенных в 19 класс; услуги стенографистов; услуги субподрядные [коммерческая помощь]; услуги телефонных ответчиков для отсутствующих абонентов; услуги фотокопирования; экспертиза деловая.

Сходство заявленного обозначения с противопоставленными товарными знаками [1] – [3] определяется фонетическим и семантическим тождеством (**ремикс** представляет собой версию музыкального произведения, записанную позже оригинальной версии и, как правило, с более современным вариантом аранжировки, см. <http://www.as-workshop.ru/articles/276-remix>) словесных элементов «РЕМИКС» - «REMIX» - «РЕМИКС», занимающих доминирующее положение в композиции сравниваемых обозначений, и визуальным сходством, что заявителем не оспаривается.

Заявитель также не оспаривает однородность части товаров 32 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака, с товарами 05, 32 классов МКТУ, включенными в перечень противопоставленных товарных знаков [1] – [2], которые относятся к одной родовой группе безалкогольных напитков.

Заявитель полагает, что заявленное обозначение может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении ограниченного перечня услуг 35 класса МКТУ (*услуги магазинов по розничной, оптовой продаже заявленных товаров 32, 33 классов МКТУ; услуги розничной, оптовой продажи заявленных товаров 32, 33 классов МКТУ с использованием теле-магазинов или интернет-сайтов*), однако анализ этих услуг с услугами 35 класса МКТУ, в отношении которых охраняется противопоставленный товарный знак [3], показал, что, несмотря на ограничение заявителем услуг, они являются однородными с услугами, относящимися к продвижению товаров, которые не ограничены принадлежностью к товарам 19 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован и охраняется противопоставленный товарный знак «РЕМИКС» по свидетельству №631086, т.е. могут относиться ко всем товарам, включая товары 32, 33 классов МКТУ.

Анализируя услуги 35 класса МКТУ, относящиеся к продвижению товаров, с точки зрения их однородности, коллегия отмечает, что под продвижением товаров понимается совокупность мер, усилий, действий, предпринимаемых в целях повышения спроса на товары, увеличения их сбыта, расширение рыночного поля товаров, ввиду чего услуги, относящиеся к торговой деятельности, и услуги в области рекламы являются взаимодополняемыми и относятся к одному родовому понятию – продвижение товаров.

Таким образом, коллегия не может согласиться с доводом заявителя о том, услуги 35 класса МКТУ *«агентства по импорту-экспорту; демонстрация товаров; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; продажа аукционная; реклама наружная; распространение образцов; распространение рекламных материалов; рассылка рекламных материалов; редактирование рекламных текстов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама почтой; реклама телевизионная»*, указанные в перечне товарного знака по свидетельству №631086, не являются однородными *услугам магазинов по розничной, оптовой продаже заявленных товаров 32, 33 классов МКТУ; услугам розничной, оптовой продажи заявленных товаров 32, 33 классов МКТУ с использованием теле-магазинов или интернет-сайтов*, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака заявке №2017731995, основанном на утверждении, что эти услуги относятся к разному виду деятельности, организованы разными способами, оказываются разными специалистами, имеют разный круг потребителей и разное назначение. Эти услуги относятся к видам деятельности, связанным с повышением спроса на товары, увеличением их сбыта, расширением рыночного поля товаров, то есть представляют собой разные способы продвижения товаров для третьих лиц.

Принимая во внимание высокую степень сходства заявленного обозначения с противопоставленным товарным знаком, обусловленную фонетическим и семантическим тождеством доминирующих словесных элементов «РЕМИКС», коллегия полагает, что использование в отношении указанных услуг сравниваемых

обозначений может привести к возникновению у потребителя представления о принадлежности этих услуг одному производителю.

Таким образом, в целом заявленное обозначение способно вызывать в сознании потребителя сходные ассоциации с противопоставленными товарными знаками в отношении однородных товаров 32 и услуг 35 класса МКТУ, что подтверждает вывод экспертизы о сходстве заявленного обозначения с противопоставленными товарными знаками до степени смешения, и, соответственно, довод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении этих товаров и услуг является обоснованным.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 30.07.2019, оставить в силе решение Роспатента от 01.11.2018.