

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30 апреля 2020 г. № 644/261, рассмотрела поступившее 26.11.2021 возражение Общества с ограниченной ответственностью «Союз Святого Иоанна Воина» (далее - заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2020723516, при этом установила следующее.

Словесное обозначение **ACTIVE LIFE** по заявке №2020723516 с датой поступления в федеральный орган исполнительной власти от 12.05.2020 было подано на регистрацию товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 29 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Решение Роспатента от 26.07.2021 о государственной регистрации товарного знака по указанной заявке принято только для части заявленных товаров 29 класса МКТУ.

В отношении остальных товаров 29 класса МКТУ заявленному обозначению было отказано в регистрации в качестве товарного знака на основании его несоответствия требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное несоответствие мотивировано в заключении по результатам экспертизы тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения в отношении однородных товаров с комбинированным товарным знаком

со словесным элементом «ACTIVE LIFE» по свидетельству №623811 [1] с приоритетом от 06.04.2016, зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью «ТианДэ», 656019, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Э. Алексеевой, 112а, в отношении товаров 30 класса МКТУ, признанных однородными заявленным товарам 29 класса МКТУ.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), приведены следующие аргументы:

- заявитель не оспаривает выводы экспертизы о наличии сходства между заявленным обозначением и противопоставленным товарным знаком вследствие высокой степени сходства заявленного словесного обозначения «ACTIVE LIFE» и словесного элемента «ACTIVE LIFE» противопоставленного товарного знака. Вместе с тем, при сравнительном анализе заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака по признакам 42 и 44 Правил 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. № 482, зарегистрированным в Минюсте РФ 18.08.2015, регистрационный № 38572, с датой начала действия 31 августа 2015 (далее - Правила), следует учитывать наличие в противопоставленном товарном знаке словесного элемента "АКТИВНОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ";

- словесный элемент "АКТИВНОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ" в противопоставленном товарном знаке визуально доминирует, поскольку написан более крупным шрифтом, чем словесный элемент «ACTIVE LIFE», и выделен зеленой прямоугольной полосой, на которой он написан. При этом словесный элемент "АКТИВНОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ" написан буквами русского алфавита и состоит из слов русского

языка, соответственно, он легче запоминается российским потребителем, именно на нем акцентируется внимание потребителя при восприятии обозначения и этот элемент способствует осуществлению обозначением его основной функции - отличать товары и услуги одних производителей от товаров и услуг других производителей;

- несмотря на тот факт, что заявленное словесное обозначение и один из словесных элементов противопоставленного товарного знака имеют высокую степень сходства, в целом сравниваемые обозначения имеют существенные отличия, определяющие отсутствие сходства между ними;

- в оспариваемом решении экспертиза не приводит анализа на однородность тех товаров 30 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак, и заявленных товаров 29 класса МКТУ, в отношении которых принято решение об отказе в регистрации товарного знака;

- заявитель согласен исключить из заявленного перечня товары, относящиеся к следующим перечисленным выше группам товаров: овощи и фрукты консервированные, сушеные и подвергнутые тепловой обработке, орехи; желе; добавки вспомогательные, предназначенные для улучшения вкусовых качеств пищевых продуктов. Кроме того, заявитель согласен исключить следующие товары из группы мясные продукты и блюда: корн-доги; крокеты; сосиски в тесте на палочках. По мнению заявителя в сокращенный перечень товаров 29 класс МКТУ вошли товары, которые не являются однородными товарам 30 класса МКТУ противопоставленного товарного знака. Действительно, товары 29 и 30 классов МКТУ подпадают под одну широкую категорию товаров: «продукты питания для потребления человеком». Однако, согласно п. 7.2.1.1 Руководства, принадлежность к продуктам питания, не исключает того, что они относятся к разным видам товаров;

- сравниваемые товары 30 класса противопоставленного товарного знака и товары 29 класса "молоко и молочные продукты", растительные масла и жиры пищевые "не являются однородными;

- в отношении перечисленных в группе товаров 29 класса "мясные продукты и блюда" товары относятся к одному виду, что и товары 29 класса заявленного перечня, в отношении которых принято решение о регистрации товарного знака, и на этом основании они должны быть включены в перечень товаров 29 класса МКТУ, в отношении которых заявленное обозначение может быть зарегистрировано в качестве товарного знака.

На основании изложенного заявителем выражена просьба в дополнение к товарам 29 класса МКТУ, в отношении которых принято решение о регистрации товарного знака, зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарных знаков в отношении следующих товаров 29 класса МКТУ: жир кокосовый; жиры пищевые; заменители молока; изделия из тофу порционные; йогурт; кассуле; кварк; кефир; коктейли молочные; крем сливочный; крокеты; кумыс; маргарин; масла пищевые; масло арахисовое; масло какао пищевое; масло кокосовое жидкое пищевое; масло кокосовое твердое; масло кукурузное пищевое; масло кунжутное пищевое; масло льняное пищевое; масло оливковое первого холодного отжима пищевое; масло оливковое пищевое; масло пальмовое пищевое; масло пальмоядровое пищевое; масло подсолнечное пищевое; масло рапсовое пищевое; масло сливочное; масло соевое пищевое; молоко; молоко арахисовое; молоко арахисовое для кулинарных целей; молоко кокосовое; молоко кокосовое для кулинарных целей; молоко миндальное; молоко миндальное для кулинарных целей; молоко овсяное; молоко рисовое; молоко рисовое для кулинарных целей; молоко с повышенным содержанием белка; молоко сгущенное; молоко скисшее; молоко соевое; молоко сухое; молоко топленое молочнокислого брожения; напитки молочнокислые; напитки молочные с преобладанием молока; напитки на основе арахисового молока; напитки на основе кокосового молока; напитки на основе миндального молока; омлеты; продукты молочные; пудинг белый; сливки [молочный продукт]; сливки взбитые; сливки растительные; смеси жировые для бутербродов; сметана; сосиски для хот-догов; сыворотка молочная; сырники; сыры; творог; творог соевый; темпе; тофу.

При подготовке к рассмотрению возражения коллегией был выявлен сходный до степени смешения товарный знак по заявке №2019751200 [2], в отношении которого было принято решение о регистрации товарного знака, в частности, для товаров 32 класса МКТУ – безалкогольные напитки. Заявитель был ознакомлен с указанной ссылкой и ему было предоставлено время для анализа заявленного обозначения на предмет его смешения в гражданском обороте с обозначением по заявке №2019751200.

В результате проведенного анализа заявитель дополнительно уточнил перечень товаров 29 класса МКТУ, для которых испрашивается государственная регистрация товарного знака, следующими товарами: «жир кокосовый; жиры пищевые; изделия из тофу порционные; йогурт; кашу; творог; кефир; коктейли молочные; крем сливочный; крокеты; кумыс; маргарин; масла пищевые; масло арахисовое; масло какао пищевое; масло кокосовое жидкое пищевое; масло кокосовое твердое; масло кукурузное пищевое; масло кунжутное пищевое; масло льняное пищевое; масло оливковое первого холодного отжима пищевое; масло оливковое пищевое; масло пальмовое пищевое; масло пальмоядровое пищевое; масло подсолнечное пищевое; масло рапсовое пищевое; масло сливочное; масло соевое пищевое; молоко; молоко с повышенным содержанием белка; молоко сгущенное; молоко скисшее; молоко сухое; молоко топленое молочнокислого брожения; напитки молочнокислые; омлеты; продукты молочные; пудинг белый; сливки [молочный продукт]; сливки взбитые; сливки растительные; смеси жировые для бутербродов; сметана; сосиски для хот-догов; сыворотка молочная; сырники; сыры; творог; творог соевый; темпе; тофу».

Изучив материалы дела и выслушав участвующих в рассмотрении возражения, коллегия сочла изложенные в нем доводы убедительными.

С учетом даты (12.05.2020) подачи заявки на государственную регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя Кодекс и 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.

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.

Заявленное обозначение по заявке №2020723516 представляет собой словесный товарный знак «**ACTIVE LIFE**», выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Согласно возражению государственная регистрация товарного знака испрашивается для следующих товаров 29 класса МКТУ – «жир кокосовый; жиры пищевые; изделия из тофу порционные; йогурт; кассуле; кварк; кефир; коктейли молочные; крем сливочный; крокеты; кумыс; маргарин; масла пищевые; масло арахисовое; масло какао пищевое; масло кокосовое жидкое пищевое; масло кокосовое твердое; масло кукурузное пищевое; масло кунжутное пищевое; масло льняное пищевое; масло оливковое первого холодного отжима пищевое; масло оливковое пищевое; масло пальмовое пищевое; масло пальмоядровое пищевое; масло подсолнечное пищевое; масло рапсовое пищевое; масло сливочное; масло соевое пищевое; молоко; молоко с повышенным содержанием белка; молоко сгущенное; молоко скисшее; молоко сухое; молоко топленое молочнокислого брожения; напитки молочнокислые; омлеты; продукты молочные; пудинг белый; сливки [молочный продукт]; сливки взбитые; сливки растительные; смеси жировые

для бутербродов; сметана; сосиски для хот-догов; сыворотка молочная; сырники; сыры; творог; творог соевый; темпе; тофу».

Основанием для отказа в государственной регистрации заявленного обозначения ACTIVE LIFE в отношении части товаров 29 класса МКТУ послужило его несоответствие требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса ввиду наличия сходного до степени смешения в отношении однородных товаров



АКТИВНОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ

товарного знака

[1], а также заявленного обозначения

АКТИВЛАЙФ геропротектор

ACTIVLIFE Geroprotector

[2]. Товарный знак охраняется, в частности, для товаров

30 класса МКТУ - продукты зерновые; шоколад; приправы; сладости; хлопья кукурузные; эссенции пищевые, за исключением эфирных эссенций и эфирных масел; соль поваренная; загустители для пищевых продуктов; вещества подслащивающие натуральные; пряности; сахар; крупы пищевые; закваски; макарон [печенье миндальное]; макароны; кукуруза молотая; кукуруза поджаренная; хлеб; мальтоза; ячмень очищенный; лапша; пироги; крупа ячневая; изделия кондитерские мучные; конфеты лакричные [кондитерские изделия]; соусы [приправы]; овес дробленный; овес очищенный; продукты на основе овса; хлопья овсяные; крупа овсяная; леденцы; хлопья [продукты зерновые]; экстракт солодовый пищевой; солод для употребления в пищу; прополис; молочко маточное пчелиное; вода морская для приготовления пищи; мюсли; халва; закуски легкие на основе хлебных злаков; закуски легкие на основе риса; крупа кукурузная; травы огородные консервированные [специи]; пюре фруктовые [соусы]; семя льняное для употребления в пищу; ростки пшеницы для употребления в пищу; батончики злаковые с высоким содержанием белка; батончики злаковые; сахар пальмовый; пудинг рисовый. Заявка [2], в частности, содержит в своем перечне следующие товары 32 класса МКТУ - безалкогольные напитки, содержащие натуральные

витамины и/или минеральные вещества; воды минеральные и газированные, содержащие натуральные витамины и/или минеральные вещества; напитки и соки фруктовые; сиропы и прочие составы для изготовления безалкогольных напитков, содержащие натуральные витамины и/или минеральные вещества.

Сравнительный анализ заявленного и противопоставленных обозначений показал, что они ассоциируются между собой в целом, несмотря на отдельные отличия, что обусловлено их фонетическим, семантическим и графическим сходством.

Наличие фонетического сходства заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [1] обусловлено полным фонетическим вхождением заявленного обозначения в знак [1],

Их семантическое сходство определяется тем, что входящий в состав сравниваемых обозначений словесный элемент «ACTIVE LIFE», в переводе с английского языка означает «активная жизнь». Наличие словесного элемента «активное долголетие» в товарном знаке [1] еще больше усиливает сходство смысловых ассоциаций, вызываемых знаками.

Что касается графического сходства этих обозначений, то действительно, следует согласиться с заявителем, что словосочетание «активное долголетие», расположенное на фоне прямоугольника зеленого цвета, и изобразительный элемент в виде стилизованного бегущего человека в круге, входящие в состав противопоставленного знака [1], формируют зрительное впечатление, отличное от впечатления, которое производит словесное обозначение «ACTIVE LIFE». Однако, наличие фонетического и семантического сходства обозначений позволяет сделать вывод об их сходстве в целом, несмотря на некоторые отличия.

Фонетическое сходство заявленного обозначения и обозначения по заявке [2] обусловлено сходством единственного словесного элемента «ACTIVE LIFE» заявленного обозначения с сильными элементами обозначения «ACTIVLIFE/АКТИВЛАЙФ» и определяется наличием близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; расположением близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; местом совпадающих звукосочетаний в

составе обозначений; близостью состава гласных; одинаковым составом согласных звуков. Использование в обозначениях букв одного алфавита сближает их визуально. В отношении их смыслового сходства следует отметить, что в словесном обозначении «ACTIVLIFE» элементы «ACTIV» и «LIFE» присутствуют в слитном написании, а элемент «ACTIV» не содержит буквы «Е» в конечной части, что не позволяет считать обозначение «ACTIVLIFE»/«АКТИВЛАЙФ» имеющим смысловое значение. Следовательно, оценить семантику сравниваемых обозначений не представляется возможным.

Что касается однородности товаров 29 класса МКТУ, для которых испрашивается государственная регистрация товарного знака с учетом корректировки перечня, а именно «жир кокосовый; жиры пищевые; изделия из тофу порционные; йогурт; кассуле; кварк; кефир; коктейли молочные; крем сливочный; крокеты; кумыс; маргарин; масла пищевые; масло арахисовое; масло какао пищевое; масло кокосовое жидкое пищевое; масло кокосовое твердое; масло кукурузное пищевое; масло кунжутное пищевое; масло льняное пищевое; масло оливковое первого холодного отжима пищевое; масло оливковое пищевое; масло пальмовое пищевое; масло пальмоядровое пищевое; масло подсолнечное пищевое; масло рапсовое пищевое; масло сливочное; масло соевое пищевое; молоко; молоко с повышенным содержанием белка; молоко сгущенное; молоко скисшее; молоко сухое; молоко топленое молочнокислого брожения; напитки молочнокислые; омлеты; продукты молочные; сливки [молочный продукт]; сливки взбитые; сливки растительные; смеси жировые для бутербродов; сметана; сосиски для хот-догов; сыворотка молочная; сырники; сыры; творог; творог соевый; темпе; тофу», то они не являются однородными товарам 30 класса МКТУ (продукты зерновые; шоколад; приправы; сладости; хлопья кукурузные; эссенции пищевые, за исключением эфирных эссенций и эфирных масел; соль поваренная; загустители для пищевых продуктов; вещества подслащивающие натуральные; пряности; сахар; крупы пищевые; закваски; макарон [печенье миндальное]; макароны; кукуруза молотая; кукуруза поджаренная; хлеб; мальтоза; ячмень очищенный; лапша; пироги; крупа ячневая; изделия кондитерские мучные; конфеты лакричные [кондитерские

изделия]; соусы [приправы]; овес дробленый; овес очищенный; продукты на основе овса; хлопья овсяные; крупа овсяная; леденцы; хлопья [продукты зерновые]; экстракт солодовый пищевой; солод для употребления в пищу; прополис; молочко маточное пчелиное; вода морская для приготовления пищи; мюсли; халва; закуски легкие на основе хлебных злаков; закуски легкие на основе риса; крупа кукурузная; травы огородные консервированные [специи]; пюре фруктовые [соусы]; семя льняное для употребления в пищу; ростки пшеницы для употребления в пищу; батончики злаковые с высоким содержанием белка; батончики злаковые; сахар пальмовый; пудинг рисовый) противопоставленного знака [1], поскольку они имеют разный вид, относятся к разным родовым группам товаров (молоко и молочные продукты, масла и жиры пищевые – в одном случае, зерновые продукты, кондитерские и хлебобулочные изделия, приправы), имеют разный круг потребителей, разные условия их хранения и реализации (расположение на разных полках или в разных секциях магазинов). Вместе с тем, следует отметить, что товар «пудинг белый» заявленного перечня является однородным товару «пудинг рисовый», так как они совпадают по виду – пудинг, имеют одинаковые потребительские свойства и назначение, а также одинаковые условия реализации и один круг потребителей

Что касается товаров 32 класса МКТУ - безалкогольные напитки, в отношении которых принято решение о регистрации товарного знака по заявке №2019751200 [2], то указанные товары также не являются однородными вышеуказанным товарам 29 класса МКТУ, а именно молочным и кисломолочным напиткам – кефиру, молоку, кумысу, сливкам, поскольку они имеют разный вид, относятся к разным родовым группам товаров (напитки безалкогольные и молочные продукты), указанные товары отличаются способом и условиями их производства, они имеют разное назначение (молоко и кисломолочные напитки предназначены для поддержания здоровья, в том числе для восполнения недостатка в белке, витаминах и микроэлементах, восстановления микрофлоры кишечника, укрепления иммунитета, а также поддержания энергетического баланса организма человека; безалкогольные напитки, основным ингредиентом которых является вода,

предназначены, в основном, для утоления потребности организма в жидкости) и, следовательно, разный круг потребителей. Кроме того, сравниваемые товары имеют разные условия хранения и реализации в силу их разных потребительских свойств, располагаются в магазинах на разных полках или в разных отделах, к тому же они не являются взаимозаменяемыми.

По результатам анализа перечисленных признаков однородности в их совокупности коллегия пришла к выводу, что сравниваемые товары по причине их природы или назначения не могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

Таким образом, проведенный выше анализ показал, что заявленное обозначение не ассоциируется в целом с противопоставленными обозначениями [1-2] в отношении однородных товаров, в связи с чем отсутствует вероятность смешения товаров, для маркировки которых предназначены сопоставляемые знаки, в гражданском обороте.

В связи с указанным выше для части товаров 29 класса МКТУ скорректированного заявителем перечня товаров заявленное обозначение признано удовлетворяющим требованиям, установленным подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, и для этих товаров оно также может быть зарегистрировано в качестве товарного знака.

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

удовлетворить возражение, поступившее 26.11.2021, изменить решение Роспатента от 26.07.2021 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2020723516.