

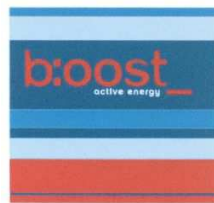
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

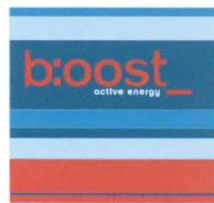
коллегии палаты по патентным спорам по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 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 04.07.2014, на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2012727870, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2012727870 с приоритетом от 14.08.2011 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака компанией РОМО ЭРМАНАС, С.А. ДЕ С.В., Кеплер № 49-Б, Колония Нуэва Ансурес, Мексика (далее - заявитель) в отношении товаров 32 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно описанию, приведенному в заявке, в качестве товарного знака



заявлено комбинированное обозначение , включающее словесные элементы и изобразительные элементы. Изобразительную часть обозначения составляют девять горизонтальных полос различной ширины, выполненные голубым, светло-голубым, светло-синим и красным цветом. На фоне самой широкой полосы светло-синего цвета располагается словосочетание «b:oost active energy» (буст эктив энерджи), выполненное строчными буквами латинского алфавита оригинальным шрифтом. Слово «b:oost» выполнено красным цветом и

переводится с английского языка как «рост, ускорение». После буквы «b» указано двоеточие, а после буквы «t» - знак нижнего подчеркивания. Словосочетание «active energy» выполнено белым цветом, более мелким шрифтом, чем слово "b:oost" и расположено под ним. Указанное словосочетание переводится с английского языка как «активная энергия».

Роспатентом 26.03.2014 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2012727870. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому знак не соответствует требованиям пунктов 1, 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя иных лиц в отношении однородных товаров 32 класса МКТУ товарными знаками. А именно, были противопоставлены следующие товарные знаки:

- словесный знак «BOOST» по международной регистрации №825460 [1] с приоритетом от 27.11.2003, зарегистрированный на имя Boost Juice Holdings Pty Ltd ACN 102 379 591 Level 1, Tower 2, Chadstone Place, 1341 Dandenong Road Chadstone VIC 3148 в отношении товаров 32 класса МКТУ;

- словесный товарный знак «BOOSTER» по свидетельству №356495 [2] с приоритетом от 14.03.2007, зарегистрированный на имя Плюс Варенхандельсгезельшафт мБХ, Виссольтштрассе 5-43, 45 478 Мюльхайм ан дер Рур, Германия в отношении товаров 32 класса МКТУ;

- словесный знак «BOOSTER» по международной регистрации №621998А [3] с приоритетом от 28.06.1994, зарегистрированный на имя Tengelman Warenhandelsgesellschaft KG, Wissollstrasse 5-43, 45478 Mülheim an der Ruhr в отношении товаров 32 класса МКТУ.

Сходство заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков обусловлено фонетическим сходством словесных элементов «b:oost», «BOOST», «BOOSTER».

Кроме того, в заключении по результатам экспертизы отмечено, что словесные элементы «b:oost» и «active energy» не воспринимаются в качестве словосочетания за счет пространственного положения и исполнения их буквами различного размера и цвета. В этой связи словесный элемент «b:oost» рассматривался как самостоятельный индивидуализирующий элемент.

В отношении словосочетания «active energy» (в переводе с английского языка «активная энергия», см. lingvo.yandex.ru) в заключении по результатам экспертизы отмечено, что оно не обладает различительной способностью, поскольку указывает на свойства товаров.

В возражении, поступившем в палату по патентным спорам 04.07.2014, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- словесный элемент «b:oost» заявленного обозначения воспринимается как словосочетание «би уст», которое не включает и не состоит из элементов «буст» и «бустер» противопоставленных товарных знаков;

- включение в заявленное обозначение дополнительных словесных элементов «active energy» значительно усиливает общее впечатление несходства, возникающее при восприятии заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков на слух;

- заявленное обозначение является несходным с противопоставленными товарными знаками по графическому критерию, поскольку знаки существенно отличаются друг от друга по количеству входящих в них словесных элементов, по количеству и составу графем, а также по типу шрифта и графическому написанию с учетом характера букв;

- кроме того, изобразительный элемент, входящий в состав заявленного обозначения, усиливает впечатление несходства обозначений;

- в заявленном обозначении ни отдельно взятая буква «b», даже в сочетании с двоеточием, ни слово «oost» не имеют самостоятельного лексического значения;

- в то же время, слово «boost» переводится с английского языка как "рост, ускорение", а слово «booster» - как "усилитель", "стимулятор", "помощник";

- в свою очередь, словосочетание «boost active energy» может быть переведено на русский язык как "рост активной энергии";

- при этом очевидно, что в семантическом плане данное словосочетание не имеет ничего общего как со словами "усилитель", "стимулятор", "помощник", так и с отдельно взятым словом "рост" или "ускорение", поскольку в данном случае слово "рост" дополнено зависимым от него словосочетанием «active energy»;

- таким образом, заявленное обозначение не может быть признано сходным с противопоставленными товарными знаками с точки зрения семантики;

- заявитель не согласен с выводом экспертизы о том, что словесный элемент «b:ooost» должен быть рассмотрен в качестве отдельного элемента и настаивает на том, что сравнение заявленного обозначения с противопоставленными товарными знаками должно осуществляться, исходя из общего впечатления, производимого обозначениями в целом;

- товары 32 класса МКТУ «энергетические напитки; напитки, обогащенные питательными веществами, и составы для их изготовления», в отношении которых согласно уточненному заявителем перечню испрашивается правовая охрана заявленного обозначения, не охватываются перечнями товаров 32 класса МКТУ противопоставленных товарных знаков и не являются с ними однородными;

- энергетические напитки, напитки, обогащенные питательными веществами и составы для их изготовления являются товарами импульсного спроса, которые приобретаются интуитивно, под влиянием внезапно возникшего желания, когда основные покупки уже завершены, именно поэтому данные товары располагаются отдельно от других товаров, в так называемой прикассовой зоне, когда потребитель, ожидая очередь у кассы, рассматривает различные товары и выбирает их не с точки зрения необходимости, а с точки зрения «хочу»;

- энергетические напитки и напитки, обогащенные питательными веществами, реализовывались в клубах, барах, ресторанах с преобладанием молодежной и мужской аудитории, и уже потом «шагнули» на прилавки магазинов и позиционировались как способ решения жизненных проблем, помощник для продолжения вечеринки, занятия спортом и т.д., то есть имеют отличный от других товаров 32 класса МКТУ круг потребителей;

- данные товары содержат в своем составе теобромин, таурин, экстракты гуараны, женьшеня и отличаются по своему составу от других напитков 32 класса МКТУ;

- поскольку все противопоставленные знаки, зарегистрированные в отношении товаров 32 класса МКТУ, сосуществуют на российском рынке, заявитель считает, что регистрация заявленного обозначения на его имя не будет вводить потребителей в заблуждение, поскольку обозначение является достаточно оригинальным для того, чтобы исключить возможность введения потребителей в заблуждение относительно производителя товаров;

- заявитель согласен с мнением экспертизы о том, что словосочетание «active energy» является неохраноспособным, и согласен с исключением его из правовой охраны.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке №2012727870 в отношении уточненного перечня товаров, а именно в отношении товаров 32 класса МКТУ «энергетические напитки; напитки, обогащенные питательными веществами, и составы для их изготовления».

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия палаты по патентным спорам находит доводы возражения неубедительными.

С учетом даты приоритета (14.08.2012) заявки №2012727870 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного

знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента № 32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003, № 4322 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 1 (3) статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, в частности, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

Подпунктом 2.3.2.3 пункта 2.3 Правил установлено, что к обозначениям, характеризующим товары, относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указание свойств товаров (в том числе носящие хвalebный характер); указания материала или состава сырья; указания веса, объема, цены товаров; даты производства товаров; данные по истории создания производства; видовые наименования предприятий; адреса изготовителей товаров и посреднических фирм; обозначения, состоящие частично или полностью из географических названий, которые могут быть восприняты как указания на место нахождения изготовителя товара.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

При определении, занимает ли такое неохраняемое обозначение в товарном знаке доминирующее положение, принимается во внимание его смысловое и/или пространственное значение.

Если такое обозначение занимает доминирующее положение, то делается вывод о невозможности регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака (пункт 14.4.1 Правил).

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 14.4.2. Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Комбинированные обозначения в соответствии с пунктом 14.4.2.4 Правил 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, приведенные в пункте 14.4.2.2 Правил, а именно звуковое сходство (признаки подпункта (а)), графическое сходство (признаки подпункта (б)), смысловое сходство (признаки подпункта (в)), а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2(а) Правил, а именно: 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.

Графическое сходство словесных обозначений в соответствии с пунктом 14.4.2.2(б) Правил определяют по общему зрительному впечатлению, виду шрифта, графическому написанию с учетом характера букв, расположению букв по отношению друг к другу, алфавиту и цветовой гамме.

Смысловое сходство определяют на основании признаков, перечисленных в пунктах 14.4.2.2 (в) Правил:

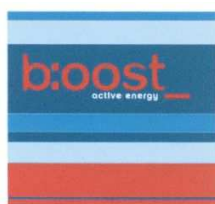
- подобие заложенных в обозначениях понятий, идей; в частности, совпадение значения обозначений в разных языках;
- совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение;
- противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

Для установления однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

В качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение



, выполненное в виде прямоугольника, состоящего из девяти горизонтальных полос различной ширины голубого, светло-голубого, синего, светло-синего и красного цвета. На фоне самой широкой полосы синего цвета располагаются словесные элементы «b:oost» и «active energy», выполненные строчными буквами латинского алфавита оригинальным шрифтом. Слово «b:oost» выполнено красным цветом. В данном слове после буквы «b» указано двоеточие, а после буквы «t» - знак нижнего подчеркивания. Словосочетание

«active energy» выполнено белым цветом, более мелким шрифтом, чем слово «b:oost» и расположено под ним.

Словосочетание «active energy» (переводится с английского языка как «активная энергия») указывает на свойства товаров 32 класса МКТУ, что заявителем не оспаривается. В этой связи указанные элементы являются неохраняемыми элементами товарного знака на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, что заявителем не оспаривается.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2012727870 основано на наличии сходных до степени смешения товарных знаков [1-3], которые ранее были зарегистрированы, либо им ранее была предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации и/или иных лиц в отношении однородных товаров 32 класса МКТУ.

Противопоставленные товарные знаки представляют собой словесные обозначения «BOOST» [1], «BOOSTER» [2-3], выполненные стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

В ходе сравнительного анализа заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков на тождество и сходство было установлено следующее.

В заявленном обозначении основную индивидуализирующую функцию выполняет слово «b:oost» («boost»), которое доминирует в обозначении визуально, легко прочитывается и хорошо запоминается. При этом наличие после буквы «b» двоеточия и знака нижнего подчеркивания после буквы «t» не препятствует восприятию его в качестве слова «boost».

Словесные элементы «active energy» выполнены более мелким шрифтом, чем слово «b:oost», и расположены под данным словом, а, следовательно, именно на слове «b:oost» акцентируется внимание потребителей. Кроме того, в силу описательного характера словесных элементов «active energy», они не выполняют индивидуализирующую функцию и являются неохраняемыми элементами знака. Что касается изобразительного элемента в виде горизонтальных полос различного

цвета, образующих прямоугольник, то он является лишь фоном для словесных элементов обозначения.

Довод заявителя о том, что словесные элементы заявленного обозначения воспринимаются как словосочетание «boost active energy» («рост активной энергии»), не является убедительным, поскольку указанные словесные элементы размещены на разных строках, исполнены шрифтом различного размера и цвета, в силу чего воспринимаются как самостоятельные элементы.

Необходимо отметить, что в случае установления сходства основных индивидуализирующих словесных элементов сравниваемых обозначений, такие обозначения признаются сходными в целом.

Словесные элементы сравниваемых знаков выполнены различными видами шрифтов и различным цветом. Кроме того, противопоставленные товарные знаки [1-3] являются словесными, тогда как в заявленном обозначении словесные элементы размещены на фоне цветного прямоугольника. Таким образом, знаки производят различное общее зрительное впечатление.

При сравнении словесного элемента «boost» и товарных знаков «BOOSTER» [2-3] установлено наличие фонетического и семантического сходства. Фонетическое сходство обусловлено полным вхождением слова «boost» в противопоставленные товарные знаки. Что касается семантики, то существительное «BOOSTER» (переводится с английского языка как: 1. помощник, горячий сторонник, защитник; 2. тех. побудитель, усилитель; 3. бустер, см. <http://slovari.yandex.ru/booster>) образовано от глагола «boost» с помощью суффикса «-ER». То есть существительное «BOOSTER» означает лицо, выполняющее действие, выраженное глаголом «boost», или устройство, производящее действие, обозначенное данным глаголом. В связи с изложенным сравниваемые словесные элементы порождают близкие смысловые ассоциации.

Что касается сравнения заявленного обозначения и противопоставленного знака [1], то они включают фонетический и семантически тождественный словесный элемент «boost»/ «BOOST» (в переводе с английского языка слово

«boost» означает существительное: 1. поддержка; рекламирование; 2. повышение, подъем 3. эл. добавочное напряжение; 4. проталкивание; 5. создание популярности; глагол: 1. поднимать, помогать подняться; 2. помогать, поддерживать; рекламировать; 3. повышать, поднимать; 4. эл. повышать напряжение, см. <http://slovari.yandex.ru/boost>).

Таким образом, несмотря на имеющиеся графические различия обозначений, в силу высокой степени фонетического и семантического сходства основного индивидуализирующего словесного элемента заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1-3] они были признаны сходными в целом.

Согласно уточненному заявителем в возражении перечню государственная регистрация товарного знака по рассматриваемой заявке испрашивается в отношении товаров 32 класса МКТУ «энергетические напитки; напитки, обогащенные питательными веществами, и составы для их изготовления».

Перечень товаров 32 класса МКТУ товарных знаков [1-3] включает как частные виды товаров этого класса (минеральные воды, газированные воды, фруктовые соки и пр.), так и общее родовое название – безалкогольные напитки.

Таким образом, следует признать, что товары сравниваемых перечней относятся к общему роду безалкогольных напитков, имеют одинаковый круг потребителей и условия реализации, а поэтому являются однородными.

Относительно довода заявителя о том, что энергетические напитки относятся к товарам «импульсного спроса», в связи с чем их располагают в магазине в «прикассовой зоне», необходимо отметить, что размещение у кассы является лишь частным случаем предложения к продаже данного напитка и не исключает возможности его присутствия в отделе магазина, где размещаются иные виды безалкогольных напитков.

В отношении мнения заявителя о том, что параллельное предоставление правовой охраны товарным знакам «BOOST» [1] и «BOOSTER» [2-3] на имя различных лиц в отношении однородных товаров 32 класса МКТУ, обуславливает

возможность предоставления правовой охраны заявленному обозначению, следует отметить, что оно не может быть учтено, поскольку делопроизводство по каждой заявке ведётся отдельно.

Резюмируя вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, как сходного до степени смешения с товарными знаками [1-3] в отношении однородных товаров 32 класса МКТУ.

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

отказать в удовлетворении возражения от 04.07.2014, оставить в силе решение Роспатента от 26.03.2014.