

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения **возражения** **заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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 26.12.2019, поданное ООО «ТИД АЛКО», Ставропольский край, г.Кисловодск (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2018743703, при этом установила следующее.

Словесное обозначение «ДАЙ ПЯТЬ» по заявке №2018743703 с приоритетом от 10.10.2018 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров 29, 32 классов МКТУ.

Роспатентом 05.12.2019 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2018743703 в отношении заявленных товаров 29 класса МКТУ и части товаров 32 класса МКТУ. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении части заявленных товаров 32 класса МКТУ на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение обосновывается тем, что заявленное словесное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака, поскольку оно сходно

до степени смешения с товарным знаком «  » по свидетельству

№463349, ранее зарегистрированным на имя иного лица в отношении части однородных товаров 32 класса МКТУ.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 26.12.2019 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- экспертиза не исследовала значимость положения тождественного элемента «Дай» в заявленном обозначении, приравняла к тождеству заявленный словесный элемент «пять» с цифрой «5» противопоставленного знака, упустила не очевидный характер написания тождественного слова «дай», не учла наличие слова «шатлык» в противопоставленном знаке, не приняла во внимание комбинированный, интегрированный характер противопоставленного обозначения;

- сопоставляемые обозначения отличаются семантически, поскольку в противопоставленном знаке существенным элементом является слово «шатлык» не известное российскому потребителю;

- в противопоставленном товарном знаке цифра «5» может быть прочитана как «пятерка», «пятерня», «пятеро», «пяток», «отлично», следовательно, данное отличие является весомым при сопоставлении с заявленным обозначением;

- в целом сравниваемые обозначения отличаются за счет оригинального композиционного изображения противопоставленного знака, включающего в свой состав отличные от заявленного словосочетания, словесно-цифровые элементы;

- заявитель считает, что заявленное обозначение может быть зарегистрировано в качестве товарного знака точно так же как и другие аналогичные ему обозначения, например: «Дай Пять Виват», «Дай Пять Салют», Дружище, Дай Пять», «Дай 5 Садам».

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит изменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров.

Заявителем приложено правовое заключение по вопросу общественного мнения (анкетирование) потребителей о степени сходства средств индивидуализации (1).

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия считает доводы возражения необидительными.

С учетом даты (10.10.2018) поступления заявки №2018743703 на регистрацию товарного знака 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 июля 2015 г. № 482 (далее - 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 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 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.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2018743703 заявлено словесное обозначение «ДАЙ ПЯТЬ», выполненное заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №463349 представляет



собой комбинированное обозначение «
», состоящее из словесного

элемента «Дай», выполненного оригинальным шрифтом буквами русского алфавита, и цифры «5», под которыми размещено слово «шатлык», выполненное буквами русского алфавита оригинальным шрифтом.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака показал следующее.

В противопоставленном товарном знаке основным «сильным» элементом является словесно-цифровой элемент «Дай 5», поскольку на нем в первую очередь концентрируется внимание потребителя при восприятии обозначения в целом. Данный словесно-цифровой элемент в силу его выполнения и близкого расположения друг к другу прочитывается как «дай пять».

Слово «шатлык» выполнено более мелким шрифтом и практически не прочитывается. Слово «шатлык» в переводе с татарского языка означает «радость, удовольствие, восторг» (<http://dic/academic.ru>, Татарско-русский словарь, 56000 слов, 7400 фразеологических выражений. Институт языка, литературы и искусства им. Г. Ибрагимова. 2007). Вместе с тем, слово «шатлык» не является распространенным словом, его семантическое значение среднему российскому потребителю неизвестно, в связи с чем оно будет восприниматься как фантазийное.

На основании изложенного коллегией при проведении сопоставительного анализа было установлено, что заявленное словесное обозначение «ДАЙ ПЯТЬ» фонетически и семантически полностью входит в состав противопоставленного товарного знака, содержащего доминирующие элементы «Дай 5».

Согласно Фразеологическому словарю русского литературного языка, М.: Астрель, АСТ. А. И. Фёдоров. 2008 (<https://phraseology.academic.ru/>) словосочетание «ДАВАТЬ ПЯТЬ. ДАТЬ ПЯТЬ» прост. 1. Приветствовать кого-либо рукопожатием. — С тебя полагается, сдал! Давай пять! (И. Уксусов. После войны). 2. Протягивать руку в знак примирения, согласия с кем-либо. — Если тебе дело наше дороже всего, ты дашь мне пять, и завтра же начнём по-дружески (Н. Островский. Как закалялась сталь). — Миш! Давай с тобой никогда... ну, сроду не будем драться!.. — Не будем, Вань, никогда не будем! — Побожись! — Ей-богу, вот те крест!.. — Давай пять! Я радостно и поспешно сунул свою ладонь в его растопыренные пальцы, и Ванька, как

клещами, сжал их так сильно, что из глаз моих выдавились слёзы (М. Алексеев. Драчуны). Следовательно, в сопоставляемых обозначениях заложены одни и те же понятия, идеи, что свидетельствует о семантическом сходстве знаков.

Что касается визуального признака сходства, то следует отметить, что графические отличия носят второстепенный характер с точки зрения индивидуализирующей функции знаков, поскольку заявленное обозначение выполнено стандартным шрифтом без каких либо графических особенностей.

Оригинальная графическая проработка противопоставленного знака не приводит к сложности его прочтения, что обуславливает второстепенность визуального критерия сходства. Кроме того, установленное превалирование фонетического и семантического факторов сходства сопоставляемых обозначений снижает роль визуального признака сходства.

Изложенное позволяет коллегии прийти к выводу о том, что сравниваемые обозначения являются сходными и ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Анализ однородности сопоставляемых товаров 32 класса МКТУ показал следующее.

Экспертизой было отказано в государственной регистрации заявленного обозначения в отношении 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; напитки безалкогольные; напитки изотонические; напитки на базе меда безалкогольные; напитки на базе риса, кроме заменителей молока; напитки на базе сои, кроме заменителей молока; напитки на основе алоэ вера безалкогольные; напитки на основе молочной сыворотки; напитки обогащенные протеином спортивные; напитки прохладительные безалкогольные; напитки со вкусом кофе безалкогольные; напитки со вкусом чая безалкогольные; напитки фруктовые безалкогольные; напитки энергетические; 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 напитков; таблетки для изготовления газированных напитков; шербет [напиток]; экстракты фруктовые безалкогольные; эссенции для изготовления напитков.

Правовая охрана противопоставленного товарного знака предоставлена в отношении товаров 32 класса МКТУ «вода; квас (безалкогольный напиток); коктейли безалкогольные; лимонады; напитки безалкогольные; напитки фруктовые; нектары фруктовые с мякотью; порошки для изготовления газированных напитков; сиропы для лимонадов; сиропы для напитков; сок томатный; сок яблочный; соки овощные; соки фруктовые; составы для изготовления газированной воды; составы для изготовления напитков; таблетки для изготовления газированных напитков; экстракты фруктовые безалкогольные».

Сопоставление вышеприведенных товаров сравниваемых обозначений показывает их однородность, поскольку они объединены родовыми понятиями «безалкогольные напитки и ингредиенты для их изготовления», соотносятся друг с другом как род/вид, имеют одно и то же назначение (утоление жажды), условия реализации и одинаковый круг потребителей.

Однородность товаров 32 класса МКТУ заявителем в возражении не оспаривается.

Учитывая изложенное, заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак являются сходными до степени смешения в отношении вышеуказанных однородных товаров 32 класса МКТУ.

Таким образом, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении вышеприведенных товаров 32 класса МКТУ, так как не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, что позволяет признать выводы экспертизы правомерными.

В отношении представленного заявителем заключения (1) коллегия отмечает следующее.

Заключение проводилось позже даты приоритета заявленного обозначения, не содержит ретроспективных данных, не описывает количество опрошенных лиц, не содержит территории опрошенных, не известно по каким критериям было установлено сходство или отсутствие сходства сопоставляемых обозначений и как они соотносятся с вышеприведенной правовой базой.

В связи с вышеизложенным выводы об отсутствии сходства до степени смешения заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака по свидетельству №№463349, приведенные в заключении, нельзя считать объективными и достоверными.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 26.12.2019 и оставить в силе решение Роспатента от 05.12.2019.