


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 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 №644/261, вступившими в силу с 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 27.05.2021 возражение компании ВИЛАВИ ИНТ ЛТД, Никосия, Кипр (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2019757572, при этом установила следующее.


T8 ERA
AYGA


Словесное обозначение «  » по заявке №2019757572 заявлено на регистрацию 13.11.2019 в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 29, 30, 31, 32 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне заявки.

Роспатентом 31.01.2021 принято решение о государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных товаров 29, 31 классов МКТУ, а в отношении товаров 30 и 32 классов МКТУ в регистрации товарного знака по заявке №2019757572 было отказано по причине его несоответствия требованиям пункта б (2) статьи 1483 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, являющемся неотъемлемой частью решения Роспатента от 31.01.2021, сводятся к тому, что заявленное обозначение сходно до степени смешения в отношении однородных товаров со следующими обозначениями:



- заявленным на регистрацию обозначением «  » по заявке №2019713442 с приоритетом от 26.03.2019 на имя Федерального государственного автономного учреждения ""Военный инновационный технополис ""ЭРА"", 353456, Краснодарский край, г. Анапа, Пионерский пр-кт, 28, в отношении товаров 30, 32 классов МКТУ;

- с товарным знаком «  » по свидетельству №289532 с приоритетом от 10.12.2002, зарегистрированным на имя Акционерного общества ""КОНТИ-РУС"", 305000, г. Курск, ул. Золотая, 13 в отношении товаров 30 класса МКТУ.

В связи с изложенным, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса для товаров 30, 32 классов МКТУ.

В поступившем возражении заявитель высказал свое несогласие с решением Роспатента, при этом основные доводы сводятся к следующему.

Заявитель согласен с решением о регистрации обозначения по заявке №2019757572 в отношении товаров 29 и 31 классов МКТУ, а также с решением об отказе регистрации обозначения по заявке №2019757572 для заявленных товаров 32 класса МКТУ. Вместе с тем заявитель не согласен с выводом экспертизы об отказе в регистрации обозначения по заявке №2019757572 для заявленных товаров 30 класса МКТУ, в связи с чем заявителем подано ходатайство о выделении заявки №2021732564 из первоначальной заявки №2019757572 и о сокращении перечня первоначальной заявки, которое было удовлетворено Роспатентом о чем, заявителю было направлено соответствующее уведомление от 25.08.2021. Из перечня товаров первоначальной заявки №2019757572 исключены все товары 30 класса МКТУ.

С учетом изложенного заявитель просит предоставить правовую охрану товарному знаку по заявке №2019757572 в отношении испрашиваемых товаров 29 и 31 классов МКТУ, с выделением в новую заявку товаров 30 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия установила следующее.

С учетом даты (13.11.2019) поступления заявки 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 20.07.2015 №482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный №38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями 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.

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если совпадает с ним во всех элементах. 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; расположения 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 обозначение понятий, идей (в частности, 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).

T8 ERA
AYGA

Заявленное словесное обозначение «**T8 ERA**» по заявке №2019757572 с приоритетом от 13.11.2020 состоит из словесных элементов «Тауга», выполненного мелким шрифтом буквами латинского алфавита», «ERA», выполненного крупным шрифтом буквами латинского алфавита, а также из цифры 8, выполненной крупным шрифтом. Регистрация товарного знака по заявке №2019757572 испрашивается в отношении товаров 29, 30, 31, 32 классов МКТУ.

Противопоставленное комбинированное обозначение



«**ЭРА**» по заявке № 2019713442 [1], зарегистрированное в качестве товарного знака 18.05.2021 с номером свидетельства №811190 с приоритетом от 26.03.2019, состоит из словесного элемента «ЭРА», выполненного стандартным шрифтом буквами русского алфавита, и из изобразительного элемента в виде пятиконечной звезды. Правовая охрана товарного знака действует, в том числе, в отношении товаров 32 класса МКТУ в красном, сером и белом цветовых сочетаниях.

Противопоставленный словесный товарный знак «**Эра**» [2] по свидетельству №289532 с приоритетом от 10.12.2002 выполнен стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана действует, в том числе, в отношении товаров 30 класса МКТУ.

Учитывая, что ходатайство о выделении всех товаров 30 класса МКТУ из первоначальной заявки в заявку №2021732564 было удовлетворено, у коллегии нет оснований для проверки решения Роспатента в части отказа в государственной регистрации товарного знака по 30 классу МКТУ, так как данные товары больше не содержатся в перечне обозначения по заявке №2019757572.

Анализ сходства обозначения по заявке №2019757572 и противопоставленного товарного знака [1] показал следующее.

Заявленное обозначение является словесным, а противопоставленный товарный знак [1] – комбинированным. При этом следует констатировать, что основную индивидуализирующую функцию в комбинированных обозначениях выполняют словесные элементы, которые могут быть восприняты не только визуально, но и на слух (например, посредством звуковой рекламы), вследствие чего легче запоминаются потребителем.

Сходство заявленного обозначения с противопоставленным товарным знаком установлено на основании фонетического тождества доминирующих словесных элементов «ERA» и «ЭРА», играющих в композиции обозначений основную индивидуализирующую роль.

С точки зрения семантики, доминирующий словесный элемент заявленного обозначения - «ERA» в переводе с английского языка на русский имеет значение «эра, эпоха, период», то есть является семантически идентичным словесному элементу «ЭРА» противопоставленного товарного знака. Дополнительное слово «ТАУГА» в заявленном обозначении не образует словосочетания со словом «ERA» и не придает ему качественно иного смыслового восприятия.

Имеющиеся визуальные различия сравниваемых обозначений носят второстепенный характер в виду установленного фонетического и семантического тождества доминирующих словесных элементов «ERA» и «ЭРА».

Таким образом, заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак [1] являются в высокой степени сходными, за счет фонетического и семантического тождества образующих их словесных элементов.

Анализ однородности товаров 32 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация обозначения по заявке №2019757572 и товаров 32 класса МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана противопоставленному товарному знаку [1], показал следующее.

Товары 32 класса МКТУ *“ аперитивы безалкогольные; вода газированная; вода литиевая; вода сельтерская; вода содовая; воды [напитки]; 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; порошки для изготовления газированных напитков; 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 приготовления безалкогольных напитков; составы для производства газированной воды; таблетки для изготовления газированных напитков; экстракты фруктовые безалкогольные; эссенции для изготовления напитков”, в отношении которых испрашивается регистрация заявленного обозначения относятся к родовой группе товаров «напитки безалкогольные, соки».

Товары 32 класса МКТУ “безалкогольные напитки; воды минеральные и газированные; напитки и соки фруктовые; сиропы и прочие составы для изготовления безалкогольных напитков; аперитивы безалкогольные; вода газированная; вода литиевая; вода сельтерская; вода содовая; воды [напитки]; воды минеральные [напитки]; воды столовые; квас [безалкогольный напиток]; коктейли безалкогольные; лимонады; 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; ориад; порошки для изготовления газированных напитков; сассапариль [безалкогольный напиток]; сиропы для лимонадов; сиропы для напитков; смузи [напитки на базе фруктовых или овощных

смесей]; соки овощные [напитки]; сок томатный [напиток]; сок яблочный безалкогольный; составы для приготовления безалкогольных напитков; составы для производства газированной воды; таблетки для изготовления газированных напитков; шербет [напиток]; экстракты фруктовые безалкогольные; эссенции для изготовления напитков”, в отношении которых предоставлена правовая охрана противопоставленному товарному знаку [1], представляют собой той же родовой группы.

Сравниваемые товары являются частично идентичными друг другу, а в остальной части в высокой степени однородными, так как соотносятся по родовому признаку, имеют идентичные способы реализации, круг потребителей, а также совпадают по назначению и свойствам.

Таким образом, ввиду высокой степени однородности товаров 32 класса МКТУ, а также ввиду установленной высокой степени сходства обозначения по заявке №2019757572 и противопоставленного товарного знака [1], коллегия делает вывод о сходстве сравниваемых обозначений до степени смешения.

Учитывая изложенное, предоставление правовой охраны обозначению по заявке № 2019757572 в отношении товаров 32 класса МКТУ противоречит требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса как нарушающее исключительное право владельца противопоставленного товарного знака [1], в отношении однородных товаров 32 класса МКТУ.

Следует отметить, что заявитель не оспаривает вывод Роспатента о сходстве заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [1] до степени смешения.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 27.05.2021, оставить в силе решение Роспатента от 31.01.2021.