

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 30.04.2020 № 644/261 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 28.09.2022, поданное Индивидуальным предпринимателем Туаршевым Муратом Аслановичем, Москва, г. Московский, пос. Московский (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2021711018, при этом установлено следующее.

Groale
Гроэль

Словесное обозначение «**Гроэль**» по заявке № 2021711018, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 02.03.2021, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 32 класса МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Роспатентом 29.06.2022 было принято решение о государственной регистрации товарного знака в отношении части заявленных товаров 32 класса МКТУ, а именно: *«пиво; пиво со вкусом фруктов; сусло пивное; сусло солодовое; экстракты хмелевые для изготовления пива»*. В отношении иной части заявленных товаров (*аперитивы безалкогольные; воды; воды столовые; воды столовые газированные; коктейли безалкогольные; коктейли безалкогольные на основе лимонного сока; коктейли безалкогольные с добавлением лимонного сока; коктейли*

безалкогольные с лимонным вкусом; коктейли безалкогольные тонизирующие; коктейли безалкогольные энергетические; лимонады; минеральные и газированные воды и прочие безалкогольные напитки; напитки безалкогольные; напитки безалкогольные тонизирующие; напитки безалкогольные энергетические; напитки газированные со вкусом лимона; напитки изотонические; напитки на основе лимонного сока; напитки прохладительные безалкогольные; напитки со вкусом лимона; напитки фруктовые; нектары фруктовые с мякотью; оршад; порошки для изготовления газированных напитков; сассапариль [безалкогольный напиток]; сиропы для лимонадов; сиропы для напитков; сиропы и прочие составы для изготовления напитков; сок лимонный; соки овощные; соки фруктовые; составы для изготовления газированной воды; составы для изготовления ликеров, включённые в 32 класс; составы для изготовления минеральной воды; составы для изготовления напитков; сусла; сусло виноградное; таблетки для изготовления газированных напитков; фруктовые напитки и фруктовые соки; шербет [напиток]; экстракты фруктовые безалкогольные; эссенции для изготовления напитков) в регистрации товарного знака отказано по основаниям, предусмотренным пунктом 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку установлено, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком «**ГРААЛЬ**» по свидетельству № 437954 (приоритет от 13.10.2009), зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью «Лолинга», Московская обл., Щелковский р-н, д. Старопарево, зарегистрированным в отношении однородных товаров 32 класса МКТУ.

В возражении, поступившем 28.09.2022, заявителем выражено несогласие с принятым Роспатентом решением. Доводы возражения сводятся к следующему:

- при проведении экспертизы заявленного обозначения вывод о сходстве сопоставляемых обозначений сделан на основании искажения смысла применяемого нормативного документа;

- потребитель при восприятии маркировки товара сначала читает то (словесное обозначение), что входит в состав маркировки, поэтому начать сравнение целесообразнее с графического обозначения;

- заявленное обозначение не является сходным с противопоставленным товарным знаком по графическому, смысловому и фонетическому признакам сходства словесных обозначений;

- если следовать логике принятого решения о регистрации сходных до степени смешения обозначений, то вывод об однородности товаров также сделан неправомерно;

- список товаров противопоставленного перечня расширительному толкованию в сторону включения всех безалкогольных напитков не подлежит;

- однородность безалкогольного пива с иными безалкогольными напитками очевидна, следовательно, регистрация заявленного обозначения в отношении товара «пиво» означает и регистрацию для товара «безалкогольное пиво», то есть для безалкогольного напитка;

- товары «безалкогольное пиво», «безалкогольные напитки», «напитки безалкогольные энергетические», «лимонады» не однородны товарам «газированные и минеральные воды и прочие безалкогольные напитки», указанным в перечне противопоставленного товарного знака;

- заявитель считает необходимым добавить к перечню товаров 32 класса

МКТУ, для которых зарегистрирован товарный знак «**Groale**
Грозль», товар «безалкогольные напитки», как однородный с «безалкогольным пивом», для которого принято решение о регистрации;

- к перечисленным в оспариваемом решении товарам должен быть добавлен также товар «напитки энергетические», так как в перечне свидетельства № 437954 данного товара нет, и отсутствует его однородность с товарами противопоставленного перечня.

На основании вышеизложенного заявитель просит изменить решение Роспатента от 29.06.2022 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2021711018 для товаров «*напитки безалкогольные*» и «*напитки энергетические*», в дополнение к товарам, перечисленных в решении о регистрации.

С возражением представлены следующие материалы:

1. Решение Роспатента о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

2. Уведомление о результатах проверки соответствия заявленного обозначения требованиям законодательства и ответ заявителя.

Заседание коллегии по рассмотрению возражения, состоявшееся 09.01.2023, было перенесено по ходатайству заявителя, обоснованному намерением представить аналитическую справку по рынку безалкогольных напитков в контексте регулирующих рынок регламентов.

О новой дате заседания, запланированной на 09.02.2023, заявитель (его представитель) был уведомлен в порядке, установленном пунктом 19 Правил ППС.

Вместе с тем указанные в ходатайстве от 09.01.2023 дополнительные материалы не поступили, участия в заседании от 09.02.2023 заявитель (его представитель) не принимал.

Изучив материалы дела и рассмотрев возражение в отсутствие заявителя (его представителя), коллегия установила следующее.

С учетом даты (02.03.2021) поступления заявки № 2021711018 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака 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 Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 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.

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.

Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42 – 44 Правил.

В соответствии с пунктом 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

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.

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).

Groale

Грозль

Заявленное обозначение «**Грозль**» является словесным выполнено стандартным шрифтом буквами латинского и русского алфавитов. Регистрация товарного знака испрашивается в отношении товаров 32 класса МКТУ, указанных в возражении.

Согласно оспариваемому решению, регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении испрашиваемых в возражении товаров 32 класса МКТУ «*напитки безалкогольные*» и «*напитки безалкогольные энергетические*» препятствует товарный знак по свидетельству № 437954.

Противопоставленный товарный знак «ГРААЛЬ» по свидетельству № 437954 (приоритет от 13.10.2009) является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана данного товарного знака действует в отношении товаров 32 класса МКТУ *«минеральные и газированные воды и прочие безалкогольные напитки; фруктовые напитки и фруктовые соки; сиропы и прочие составы для изготовления напитков»*.

В ходе сравнительного анализа заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака на предмет их сходства коллегией установлено следующее.

В заявленном обозначении слова «GROALE» и «ГРОЭЛЬ» являются одним и тем же фантазийным словом, выполненным буквами латинского и русского алфавитов, соответственно (<https://translate.academic.ru/GROALE/xx/ru/>, <https://translate.academic.ru/searchall.php?SWord=ГРОЭЛЬ&from=xx&to=ru&did=&style=0>). Такой способ размещения слов в обозначении является традиционным для представления того, как регистрируемое средство маркировки позиционируется для потребителя буквами русского и латинского языков одновременно.

Произношение слов «GROALE» / «ГРОЭЛЬ» и «ГРААЛЬ» в целом является сходным, поскольку слова характеризуются как созвучные, а имеющиеся отличия носят незначительный характер. Так, фонетическое сходство заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака определено на основании таких признаков, как наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях, близость звуков, составляющих обозначения, расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу, место сходных звукосочетаний в составе обозначений, близость состава гласных, близость состава согласных.

Отсутствие лексических значений у слов «GROALE» и «ГРОЭЛЬ» заявленного обозначения приводит, вопреки мнению заявителя не к отсутствию смыслового сходства заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака, а к отсутствию самой возможности сопоставительного анализа по

смысловому признаку сходства. Как следствие, в сравнительном анализе преобладают иные признаки: фонетический и визуальный.

С точки зрения визуального признака сходства, сравниваемые обозначения также являются сходными, поскольку слова «ГРОЭЛЬ» и «ГРААЛЬ» выполнены в одинаковой шрифтовой стилистике буквами русского алфавита. Отличие в регистре, а также факт присутствия в заявленном обозначении транслитерации слова «ГРОЭЛЬ» буквами латинского алфавита не приводят к возможности признания сравниваемых обозначений несходными, поскольку при анализе словесных обозначений признак визуального сравнения не может быть признан определяющим.

В рассматриваемом случае фонетический критерий сравнительного анализа преобладает, поскольку именно в результате произношения словесные обозначения / товарные знаки запоминаются потребителями.

Изложенное позволяет сделать вывод о том, что заявленное обозначение

Groale

«**Гроэль**» по заявке № 2021711018 и противопоставленный товарный знак «**ГРААЛЬ**» по свидетельству № 437954 ассоциируются друг с другом в целом и, следовательно, являются сходными.

Заявитель в своем возражении приводит доводы об отсутствии однородности испрашиваемых товаров «*напитки безалкогольные*» и «*напитки энергетические*¹» товарам противопоставленной регистрации, а также о логических противоречиях оспариваемого решения при квалификации однородных товаров.

Сравнительный анализ испрашиваемых заявителем товаров с товарами противопоставленной регистрации с точки зрения их однородности показал следующее.

Заявленные товары «*напитки безалкогольные*» и «*напитки безалкогольные энергетические*» относятся к родовой группе товаров «*напитки безалкогольные*».

¹ В соответствии с принятой классификацией формулировка товара звучит следующим образом: «*напитки безалкогольные энергетические*» (см. уведомление от 16.03.2021)

Эти товары имеют общие род, вид, назначение, условия реализации и круг потребителей с товарами *«минеральные и газированные воды и прочие безалкогольные напитки; фруктовые напитки и фруктовые соки; сиропы и прочие составы для изготовления напитков»* противопоставленного перечня. В частности, формулировка *«и прочие безалкогольные напитки»* с очевидностью указывает на то, что правовая охрана противопоставленного товарного знака распространяется не только на прямо названные виды безалкогольных напитков, но и на прочие товары этой родовой группы.

Указание заявителя на отсутствие однородности названных товаров противоречит существующей методологии сопоставительного анализа товаров, предполагающей последовательный подход к исследованию сначала основных, а затем и дополнительных признаков однородности (к основным признакам относятся: род (вид) товаров, их назначение и материал изготовления), установленным пунктом 45 Правил.

В отношении довода заявителя о том, что товар *«безалкогольные напитки»* должен быть добавлен в перечень регистрируемого товарного знака по причине его однородности с *«безалкогольным пивом»*, для которого принято решение о регистрации, коллегия отмечает, что формулировка *«безалкогольное пиво»* в перечне заявки отсутствовала и, как следствие, не отражена в перечне товаров, для которых принято решение о регистрации.

Мнение заявителя о том, что позиция *«пиво»*, присутствующая в перечне

Groale
Грозль

товаров, для которых зарегистрирован товарный знак *«Грозль»* (о чем выдано свидетельство № 888594), подразумевает именно *«безалкогольное пиво»*, противоречит буквальному значению соответствующего слова (пиво – пенистый напиток из ячменного солода и хмеля с небольшим содержанием алкоголя (см. Толковый словарь Ожегова, <https://dic.academic.ru/dic.nsf/ogegova/159114>)), а также принятому в Российской Федерации законодательству (согласно статье 2 Федерального закона Российской Федерации от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О

государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» пиво отнесено к алкогольной продукции).

Поскольку при оценке однородности установлено наличие большинства признаков, то степень однородности сравниваемых товаров является высокой.

Вероятность смешения заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров (см. пункт 162 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации»).

Коллегией установлено сходство заявленного обозначения с противопоставленным товарным знаком и высокая степень однородности испрашиваемых товаров товарам противопоставленной регистрации, что является основанием для вывода о наличии вероятности смешения сопоставляемых обозначений.

При этом для установления нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и заявленного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров, в связи с чем вывод о сходстве сравниваемых обозначений и об однородности вышеуказанных товаров, является достаточным основанием для вывода о несоответствии заявленного обозначения в соответствующей части требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Резюмируя сказанное, у коллегии отсутствуют основания для отмены оспариваемого решения.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 28.09.2022, оставить в силе решение Роспатента от 29.06.2022.