

**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 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 04.12.2015 возражение, поданное по поручению компании Монстр Энерджи Компани, США (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2013720943, при этом установила следующее.

Словесное обозначение **PEACE TEA** по заявке №2013720943, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 21.06.2013, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 30 класса МКТУ, указанных в заявке.

Роспатентом 12.02.2015 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных товаров 30 класса МКТУ. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака по причине его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к тому, что заявленное обозначение сходно до степени смешения со знаком **PEACE** (международная регистрация №641914 с конвенционным приоритетом от 16.03.1995), правовая охрана которому предоставлена на территории

Российской Федерации в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ на имя SOYANA WALTER DÄENZER Turmstrasse 6 Schlieren (CH) CH-8952 national of CH.

По мнению экспертизы, сходство заявленного обозначения «PEACE TEA» и противопоставленного знака «PEACE» обусловлено полным вхождением последнего в заявленное обозначение. При этом наличие словесного элемента «TEA», указывающего на конкретный вид товара, в отношении которого зарегистрирован противопоставленный знак, лишь усиливает степень сходства сравниваемых обозначений в гражданском обороте и позволяет рассматривать заявленное обозначение как вариант знака, принадлежащий компании SOYANA WALTER DÄENZER.

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы возражения сводятся к тому, что решением Суда по интеллектуальным правам от 20.11.2015 по делу №СИП-187/2015 правовая охрана противопоставленного знака на территории Российской Федерации прекращена досрочно в связи с его неиспользованием в отношении товаров 30 класса МКТУ «кофе, чай, какао, заменители кофе; лед для охлаждения» и товаров 32 класса МКТУ «пиво; минеральные и газированные безалкогольные напитки; фруктовые напитки и фруктовые соки; сиропы и прочие составы для изготовления напитков, овощных соков», в связи с чем международная регистрация №641914 более не является препятствием для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке №2013720943 в отношении всех заявленных товаров 30 классов МКТУ.

В качестве дополнительных материалов, иллюстрирующих доводы возражения, заявителем представлена копия решения Суда по интеллектуальным правам по делу №СИП-187/2015.

Необходимо отметить, что при анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не были учтены экспертизой в решении Роспатента от 12.02.2015. Так, заявленное обозначение включает в свой состав

словесный элемент «ТЕА» (в переводе с английского языка означает «чай», см. <http://slovari.yandex.ru>), который указывает на вид товара и является неохраняемым на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заявитель был должным образом уведомлен о дополнительных обстоятельствах, препятствующих регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, и выразил согласие относительно исключения из правовой охраны словесного элемента «ТЕА».

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия считает доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты (21.06.2013) поступления заявки №2013720943 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя упомянутый выше 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 за №4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее - Правила).

Согласно положениям пункта 1 (3) статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов 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.

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

Положения настоящего пункта не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

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.

В соответствии с положениями пункта 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями; с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2 Правил.

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

Заявленное обозначение **PEACE TEA** по заявке №2013720943 является словесным, включает словесные элементы «PEACE» и «TEA», выполненные стандартным шрифтом заглавными буквами русского языка. Регистрация заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров 30 класса МКТУ «готовый к употреблению чай и чайные напитки, охлажденный чай (чай со льдом), напитки на основе чая; готовый к употреблению ароматизированный чай и ароматизированные чайные напитки, ароматизированный охлажденный чай (ароматизированный чай со льдом), ароматизированные напитки на основе чая».

Из общедоступных источников информации (см. <http://slovari.yandex.ru>, <http://dic.academic.ru>) следует, что входящие в состав заявленного обозначения словесные элементы являются лексическими единицами

английского языка, имеющими определенное смысловое значение: «PEACE» - «мир, покой, спокойствие; мирный»; «TEA» - чай.

Поскольку заявленное обозначение само по себе не является устойчивым выражением, семантика которого не определяется значением входящих в его состав, у коллегии нет оснований полагать, что обозначение «PEACE TEA» способно создавать в сознании потребителя какие-либо конкретные образы, независимые от образов, возникающих при восприятии отдельных слов, образующих данное выражение. Таким образом, обозначение «PEACE TEA» воспринимается в качестве обозначения, состоящего из двух не связанных друг с другом по смыслу слов - «PEACE» («МИР») и «TEA» («ЧАЙ»).

При этом словесный элемент «TEA» представляет собой указание на вид напитка, ему не может быть предоставлена правовая охрана в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 1483 Кодекса, что заявителем не оспаривается.

Вместе с тем основанием для отказа в государственной регистрации товарного знака по заявке №2013720943 послужило несоответствие заявленного обозначения требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, в связи с наличием сходного до степени смешения знака **PEACE** (международная регистрация №641914 с конвенционным приоритетом от 16.03.1995), принадлежащего иному лицу и зарегистрированному в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ.

В этой связи необходимо указать, что при анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы и которые являются основанием для снятия указанного противопоставления.

К указанным обстоятельствам относится досрочное прекращение правовой охраны на территории Российской Федерации противопоставленного знака по международной регистрации №641914 на основании решения Суда по интеллектуальным правам от 20.11.2015 по делу №СИП-187/2015.

Вышеизложенные обстоятельства устраняют причину для отказа в государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении испрашиваемых товаров 30 класса МКТУ.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 04.12.2015, отменить решение Роспатента от 12.02.2015 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2013720943.**