

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

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 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 30.04.2020 №644/261 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454), рассмотрела поступившее 22.06.2023 возражение, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «МАРГОН», Москва (далее - заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2022720402, при этом установила следующее.

Обозначение «fanta STRONG ФАНТА СТРОНГ» по заявке №2022720402, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 01.04.2022, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 33 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), приведенных в перечне.

Роспатентом 22.02.2023 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2022720402.

Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака ввиду его несоответствия требованиям пунктов 1, 3, 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение по результатам экспертизы мотивировано тем, что входящие в состав заявленного обозначения словесные элементы «STRONG» и «СТРОНГ» («strong» - в переводе с английского языка «сильный/крепкий»; «стронг» - транслитерация буквами русского алфавита слова «strong» (см. Интернет <https://translate.google.com/>) не обладают различительной способностью, поскольку указывают на свойства заявленных товаров, в связи с чем являются неохранными элементами на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Заявленное обозначение сходно до степени смешения с серией товарных знаков со словесным элементом «FANTA», «ФАНТА», зарегистрированных под №721596 с датой приоритета от 19.12.2018, №627381 с датой приоритета от 05.10.2016, №061608 с датой приоритета от 12.09.1977 на имя Дзе Кока-Кола Компани, Уан Кока-Кола Плаза, Атланта, штат Джорджия 30313, Соединенные Штаты Америки, в отношении товаров 32 класса МКТУ, признанных однородными всем заявленным товарам 33 класса МКТУ.

Кроме того, согласно информации, размещенной в сети Интернет, заявленное обозначение воспроизводит обозначение, используемое американской компанией Кока-кола (The Coca-Cola Company, PO. Box 1734, Atlanta, GA 30301 (см. Интернет <https://www.coca-cola.ru/brands/fanta>, <https://www.globalalco.ru/items/coca-cola-company/fanta>, https://www.jacks.ru/product_83.htm) ранее даты подачи заявленного обозначения для индивидуализации товаров, однородных заявленным.

В данных обстоятельствах однородность товаров, в отношении которых испрашивается заявителем регистрация заявленного обозначения и для

которых используется американской компанией обозначение «FANTA», «ФАНТА» рассматривалась шире, поскольку компания Кока-кола имеет широкую известность на рынке, и то обстоятельство, что компания покинула рынок Российской Федерации, не отменяет создание угрозы смешения и введения потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров.

Таким образом, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на имя заявителя, поскольку способно ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров, на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 22.06.2023, заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 22.02.2023, при этом доводы возражения сводятся к следующему.

Заявитель ограничил испрашиваемый перечень следующими товарами 33 класса МКТУ «алкогольные напитки (за исключением пива), а именно, вино, вина игристые, вина игристые жемчужные, напитки слабоалкогольные газированные, напитки слабоалкогольные, кроме пива; напитки алкогольные фруктовые и ягодные, напитки алкогольные фруктовые и ягодные газированные, напитки алкогольные виноградосодержащие; виски, джин, ром, ликеры; водка, водка анисовая, водка вишневая».

По мнению заявителя, довод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения пункту 3 статьи 1483 Кодекса является не обоснованным, поскольку доказательств введения компанией Coca-Cola в гражданский оборот на территории Российской Федерации товаров 33 класса МКТУ либо пива с маркировкой «FANTA» в оспариваемом решении не содержится. Также отсутствует информация о производстве компанией Coca-Cola какой-либо линейки безалкогольных напитков «FANTA», например, соков, вод и пр.

Противопоставленные по пункту 6 статьи 1483 Кодекса товарные знаки не зарегистрированы для товаров 33 класса МКТУ. Компания Coca-Cola

никогда не производила пиво и иные алкогольные напитки. Бренды данной компании узнаваемы только в отношении безалкогольных напитков.

Добавление элемента «STRONG» усиливает связь заявленного обозначения с алкогольными напитками, поскольку указывает на крепость напитка и не имеет смысла в отношении безалкогольных напитков.

Алкогольная продукция заявителя не будет производиться в пластиковой таре (основной объем продукции компании Coca-Cola разливается в пластиковые бутылки), на каждой единице продукции наклеивается акцизная марка, кроме того, на контрэтикетке указывается производитель, что исключает введение потребителя в заблуждение.

Компания Coca-Cola публично заявила о закрытии производства и уходе с российского рынка, о чем широко представлена информация в сети Интернет.

Пиво и товары 33 класса МКТУ, указанные в ограниченном перечне, различаются по виду, органолептическим характеристикам, не являются взаимодополняемыми или взаимозаменяемыми.

Таким образом, регистрация и использование заявленного обозначения на указанных товарах 33 класса МКТУ не способны ввести потребителей в заблуждение относительно изготовителя товаров и смешение заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков невозможно.

На основании изложенных доводов заявитель просит удовлетворить возражение, отменить решение Роспатента от 22.02.2023 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2022720402 в отношении уточненного перечня товаров 33 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи (01.04.2022) заявки №2022720402 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности 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 пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов:

- 1) вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида;
- 2) являющихся общепринятыми символами и терминами;
- 3) 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;
- 4) представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.

В соответствии с абзацем шестым пункта 1 статьи 1483 Кодекса указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся: простые геометрические фигуры, линии, числа; отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово; общепринятые наименования; реалистические или схематические изображения товаров, заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров; сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

Согласно пункту 37 Правил к ложным или способным ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

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.

Согласно пункту 42 Правил 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 пункте 42 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Согласно пункту 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).

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2022720402 заявлено словесное обозначение «fanta STRONG ФАНТА СТРОНГ», включающее четыре словесных элемента, выполненных стандартным шрифтом буквами латинского и русского алфавитов. По сути, словесные элементы «ФАНТА СТРОНГ» являются транслитерацией буквами русского алфавита размещенных вначале слов «FANTA STRONG».

Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в отношении ограниченного перечня товаров 33 класса МКТУ «алкогольные напитки (за исключением пива), а именно, вино, вина игристые, вина игристые жемчужные, напитки слабоалкогольные газированные, напитки слабоалкогольные, кроме пива; напитки алкогольные фруктовые и ягодные, напитки алкогольные фруктовые и ягодные газированные, напитки алкогольные виноградосодержащие; виски, джин, ром, ликеры; водка, водка анисовая, водка вишневая».

Словесный элемент «STRONG»/«СТРОНГ» («strong» переводится с английского языка как «сильный/крепкий») является элементом, характеризующим свойства заявленных товаров, то есть относится к элементам, не обладающим различительной способностью согласно пункту 34 Правил. Заявитель не оспаривает вывод о неохраноспособном характере указанного словесного элемента.

Таким образом, основным индивидуализирующим элементом в заявленном обозначении является слово «FANTA» и его транслитерация буквами русского алфавита – слово «ФАНТА».

В рамках требований пункта 6 статьи 1483 Кодекса заявленному обозначению противопоставлена принадлежащая иному лицу серия словесных и комбинированных товарных знаков: [1]«

FANTA МАНГУАВА

свидетельству №721596, [2]«



» по свидетельству №627381, [3]«ФАНТА» по свидетельству №61608, выполненных буквами русского

и латинского алфавита, правовая охрана предоставлена в отношении товаров 32 класса МКТУ.

В противопоставленных товарных знаках [1-3] основную индивидуализирующую функцию выполняют словесные элементы «FANTA», «ФАНТА».

Таким образом, заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки [1-3] являются сходными в целом в силу фонетического тождества словесных элементов «FANTA», «ФАНТА», которые выполняют в них основную индивидуализирующую функцию.

Кроме того, общий алфавит словесных элементов «FANTA», «ФАНТА» и стандартный шрифт «FANTA», «ФАНТА» определяют общее визуальное сходство сравниваемых обозначений.

Фантазийный характер словесных элементов «FANTA», «ФАНТА» и невозможность их оценки по семантическому критерию сходства приводит к превалирующей роли иных признаков сходства словесных обозначений.

Высокая степень сходства фонетического и графического сходства сравниваемых обозначений приводит к их ассоциированию друг с другом.

Таким образом, заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки [1-3] являются сходными в целом. При этом наличие серии товарных знаков усугубляет сходство и возможность ассоциирования сравниваемых обозначений друг с другом.

Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров 33 класса МКТУ «алкогольные напитки (за исключением пива), а именно, вино, вина игристые, вина игристые жемчужные, напитки слабоалкогольные газированные, напитки слабоалкогольные, кроме пива; напитки алкогольные фруктовые и ягодные, напитки алкогольные фруктовые и ягодные газированные, напитки алкогольные виноградосодержащие; виски, джин, ром, ликеры; водка, водка анисовая, водка вишневая».

Противопоставленные товарные знаки [1-3] зарегистрированы, в том числе, для товара 32 класса МКТУ «пиво».

Согласно статье 2 Федерального закона от 22.11.1995 №171 «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» алкогольная продукция подразделяется на такие виды, как спиртные напитки (в том числе водка), вино, фруктовое вино, ликерное вино, игристое вино (шампанское), винные напитки, пиво и напитки, изготавливаемые на основе пива, сидр, пуаре, медовуха».

В этой связи сопоставляемые товары относятся к одной и той же родовой группе товаров – «алкогольные напитки», имеют общие признаки родовой группы, такие как, круг потребителей, назначение, условия реализации и, следовательно, являются однородными.

Факт того, что правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров 33 класса МКТУ, относящихся к той же категории товаров, что и товары 32 класса МКТУ противопоставленных товарных знаков, а именно алкогольной продукции, обуславливает вероятность смешения сопоставляемых знаков в гражданском обороте.

Заявитель привел довод о том, что противопоставленные товарные знаки не используются на территории Российской Федерации в отношении товара 32 класса МКТУ «пиво». Вместе с тем данный довод не подтвержден вступившим в силу решением уполномоченного органа о прекращении правовой охраны товарных знаков вследствие их неиспользования (пункт 1 статьи 1486 Кодекса).

Установленная высокая степень сходства заявленного обозначения и серии противопоставленных товарных знаков [1-3], с учетом однородности товаров 33 и 32 классов МКТУ, свидетельствует о невозможности регистрации заявленного обозначения в отношении испрашиваемого перечня товаров 33 класса МКТУ, поскольку оно не соответствует для этих товаров пункту 6 статьи 1483 Кодекса.

Ввиду широкой известности безалкогольного напитка «FANTA», «ФАНТА» использование этого обозначения для маркировки товаров 33

класса МКТУ, относящихся к алкогольным напиткам, способно дезориентировать потребителя с точки зрения вида напитка и их изготовителя, что противоречит пункту 3 статьи 1483 Кодекса.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 22.06.2023,
оставить в силе решение Роспатента от 22.02.2023.**