

**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 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 09.01.2020 возражение, поданное 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 №2018700816, при этом установила следующее.

Словесное обозначение «ХАОС» по заявке №2018700816 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака 15.01.2018 с приоритетом от 01.08.2016 (приоритет установлен по дате подачи первоначальной заявки №2016727914) на имя заявителя в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 07.03.2019 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных товаров. 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 (2) статьи 1483 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к тому, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарными

знаками «**X@OC**» (свидетельство №269517) и «**H@OS**» (свидетельство №268064) с приоритетом от 31.01.2003 (срок действия регистраций продлен до 31.01.2023), зарегистрированными в отношении однородных товаров 32 класса МКТУ на имя ЗАО «ТАЛОСТО», 196105, Санкт-Петербург, ул. Кузнецова, 52.

В поступившем возражении от 09.01.2020 заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, указав на имеющееся, по его мнению, отсутствие сходства до степени смешения между заявленным обозначением и противопоставленными товарными знаками. В возражении отмечается, что заявитель обладает исключительным правом на товарные знаки со словесным «ХАОС» / «KHAOS»: «**BLACK MONSTER KHAOS**» по свидетельству №472356;



«**BLACK MONSTER KHAOS ENERGY + JUICE**» по свидетельству №473794; «**БЛЭК МОНСТР ХАОС ЭНЕРДЖИ + ДЖУС**» по свидетельству №604635; «**КHAOS**» по свидетельству №610489, «**KHAOS**» по свидетельству №483208; «**KHAOS**» по свидетельству №521323, а также приводятся сведения о деятельности компании Монстр Энерджи Компани и наличии в гражданском обороте продукции, сопровождаемой обозначением «**KHAOS**».

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака для всех заявленных товаров 32 и 33 классов МКТУ.

Однако на заседании коллегии по результатам рассмотрения поступившего возражения был сделан вывод о наличии сходства заявленного обозначения «**X@OC**» и противопоставленных товарных знаков «**X@OC**», «**H@OS**», а также однородности товаров 32, 33 классов МКТУ, для маркировки которых предназначены сопоставляемые обозначения. С учетом указанных обстоятельств было установлено несоответствие заявленного обозначения по заявке №2018700816 требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении всех заявленных товаров.

На основании заключения коллегии Роспатент принял решение от 28.02.2020 отказать в удовлетворении возражения, поступившего 09.01.2020, оставить в силе решение Роспатента от 07.03.2019.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 20.10.2020 по делу №СИП-425/2020 было признано недействительным решение Роспатента от 28.02.2020, принятное по результатам рассмотрения возражения компании Монстр Энерджи Компани на решение Роспатента от 07.03.2019. При этом на Роспатент возложена обязанность повторно рассмотреть поданное возражение с учетом обстоятельств, принятых во внимание Судом по интеллектуальным правам.

В соответствии с положением статьи 12 Кодекса признание недействительным решения Роспатента влечет за собой восстановление положения, существовавшего до нарушения права. Таким образом, во исполнение решения Суда по интеллектуальным правам от 20.10.2020 поступившее возражение было повторно рассмотрено на заседании коллегии, состоявшемся 01.12.2020.

С учетом даты приоритета (01.08.2016) заявки №2018700816 правовая база для оценки охранных способностей 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.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с товарными знаками, указанными в подпункте 2 настоящего пункта, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация может явиться причиной введения в заблуждения потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

Положения, предусмотренные абзацем пятым настоящего пункта, не применяются в отношении обозначений, сходных до степени смешения с коллективными знаками.

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 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: звуковое сходство определяется на основании следующих признаков:

1) 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).

Заявленное обозначение «**ХАОС**» по заявке №2018700816 с приоритетом от 01.08.2016, является словесным, выполнено буквами русского алфавита стандартным шрифтом. Регистрация заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров 32 класса МКТУ «напитки безалкогольные; пиво» и 33 класса МКТУ «алкогольные напитки (за исключением пива)».

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака «**ХАОС**» основано на наличии товарных знаков «**X@ОС**» (свидетельство №269517) и «**H@OS**» (свидетельство №268064) с более ранним приоритетом (от 31.01.2003), зарегистрированных на имя ЗАО «ТАЛОСТО» в отношении товаров 32 класса МКТУ «аперитивы безалкогольные; воды; коктейли безалкогольные; лимонады; напитки безалкогольные; напитки изотонические; напитки фруктовые;

*нектары фруктовые с мякотью; порошки для изготовления газированных напитков; сиропы для лимонадов; сиропы для напитков; соки овощные; соки фруктовые; составы для изготовления газированной воды; составы для изготовления ликеров; составы для изготовления минеральной воды; составы для изготовления напитков; сусла; таблетки для изготовления газированных напитков; экстракты фруктовые безалкогольные; экстракты хмелевые для изготовления пива; эссенции для изготовления напитков».*

Необходимо отметить, что согласно сведениям Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации, опубликованным 28.05.2020 в бюллетене «Товарные знаки, знаки обслуживания и наименования мест происхождения товаров» №11 за 2020 год, в отношении указанных товарных знаков по свидетельствам №269517, №268064 была осуществлена государственная регистрация перехода исключительного права на товарный знак без заключения договора, в результате которой правообладателем этих противопоставлений на дату судебного разбирательства являлось Общество с ограниченной ответственностью «Торговый Дом «Талосто», 196105, Санкт-Петербург, ул. Кузнецovская, д.52.

В решении Суда по интеллектуальным правам от 20.10.2020 по делу №СИП-425/2020 не опровергаются ранее сформулированные Роспатентом выводы о несоответствии заявленного обозначения по заявке №2018700816 требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении заявленных товаров 32, 33 классов МКТУ по причине сходства до степени смешения с противопоставленными товарными знаками по свидетельствам №269517, №268064.

Вместе с тем, в соответствии с текстом упомянутого решения Суда по интеллектуальным правам от 20.10.2020 в ходе судебного разбирательства заявителем было представлено письмо от правообладателя противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №269517, №268064, в котором Общество с ограниченной ответственностью «Торговый Дом «Талосто» указало, что не возражает против регистрации товарного знака для всех перечисленных в заявке №2018700816 товаров 32, 33 классов МКТУ на имя компании Монстр Энерджи Компани.

Суд по интеллектуальным правам, оценив представленное в материалы дела письмо-согласие, пришел к выводу, что оно соответствует требованиям законодательства, содержит все необходимые реквизиты, позволяющие идентифицировать наличие действительной воли правообладателя противопоставленных товарных знаков на предоставление соответствующего согласия на регистрацию спорного обозначения в качестве товарного знака, и не нарушает прав и законных интересов третьих лиц в сфере предпринимательской деятельности. По мнению Суда по интеллектуальным правам, наличие письма-согласия на регистрацию товарного знака по заявке №2018700816 является основанием для отмены решения Роспатента от 28.02.2020.

Следует указать, что упомянутое письмо-согласие в оригиналe было представлено заявителем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 01.12.2020 непосредственно на заседании коллегии по рассмотрению поступившего возражения.

Наличие письма-согласия от правообладателя товарных знаков по свидетельствам №269517, №268064, возможность предоставления которого предусмотрена положениями абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, при отсутствии сведений о введении потребителя в заблуждение позволяет снять указанные товарные знаки, противопоставленные в соответствии с требованиями подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса. В этой связи поступившее возражение подлежит удовлетворению.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:  
**удовлетворить возражение, поступившее 09.01.2020, отменить решение Роспатента от 07.03.2019 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2018700816.**