

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, рассмотрела поступившее 17.09.2020 возражение, поданное Индивидуальным предпринимателем Федоровой Викторией Ильиничной, Москва (далее - заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2019706356 при этом установила следующее.

**KICK
YOUR
ENERGY**

Обозначение «**KICK
YOUR
ENERGY**» по заявке №2019706356 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака 15.02.2019 на имя заявителя в отношении товаров и услуг 05, 30, 32, 35, 43 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 30.04.2020 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг. В соответствии с заключением по результатам экспертизы, являющимся неотъемлемой частью решения Роспатента, отказ в государственной регистрации

заявленного обозначения в качестве товарного знака основан на выводе о его несоответствии требованиям пунктов 3 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к тому, что заявленное обозначение со словесным элементом «KICK YOUR ENERGY» воспроизводит обозначение, используемое российской компанией ООО «Фуд Революшн», 141212, Московская обл., Пушкинский р-н, пос. Лесные Поляны, ул. Новая, владение 7-а (см. Интернет <https://food-revolution.ru>) для маркировки товаров, в том числе указанных в заявке. В этой связи регистрация заявленного обозначения на имя заявителя способна ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товаров.

Кроме того, выявлен сходный до степени смешения знак «KICK ENERGY» по международной регистрации №953813 с конвенционным приоритетом от 12.01.2010, правовая охрана которого на территории Российской Федерации предоставлена в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ, однородных заявленным товарам 05 класса МКТУ «воды минеральные для медицинских целей; воды термальные», всем товарам 32 класса МКТУ, на имя компании Global Brands Limited, Casa, 5th Floor, Lockoford Lane, Chesterfield, Derbyshire S41 7JB (GB).

В поступившем возражении не оспаривается сходство заявленного обозначения с противопоставленным знаком по международной регистрации №953813.

Вместе с тем, по мнению заявителя, экспертиза неверно оценила представленные ООО «Фуд Революшн» документы, которые были положены в основу отказа в государственной регистрации товарного знака по заявке №2019706356. Как отмечается в поступившем возражении, заявитель обладает исключительным авторским правом на этикетки со спорным словесным элементом, которое возникло ранее и используется без разрешения ООО «Фуд Революшн» в своей хозяйственной деятельности.

Как отмечается в возражении, представленные заявителем документы, свидетельствуют о его добросовестности при подготовке к продаже такой

продукции как батончики злаковые до даты подачи заявки №2019706356 на регистрацию товарного знака «KICK YOUR ENERGY», для маркировки которых они предназначены. ООО «Фуд Революшн», направившее соответствующее обращение по настоящей заявке №2019706356, намеренно ввело экспертизу в заблуждение.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 30.04.2020 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака по заявке №2019706356 для товаров 05 класса МКТУ (за исключением товаров «воды минеральные для медицинских целей; воды термальные»), 30 класса МКТУ и услуг 35, 43 классов МКТУ.

В качестве документов, иллюстрирующих доводы возражения, заявителем представлены следующие документы (копии):

- обращение ООО «Фуд Революшн» [1];
- Договор от 20.07.2018 № 1/2018 с ИП Овсянниковой А.С. [2];
- Заявка (техническое задание) от 20.07.2018 №1 к договору от 20.07.2018 №1/2018 с ИП Овсянниковой А.С. [3];
- Акт от 28.10.2018 №1 с ИП Овсянниковой А.С. [4];
- Акт от 28.10.2018 №2 с ИП Овсянниковой А.С. [5];
- Квитанция от 20.07.2019 об оплате работ ИП Овсянниковой А.С. [6];
- Квитанция от 28.10.2019 об оплате работ ИП Овсянниковой А.С. [7];
- Договор от 02.07.2018 с иллюстратором Тураевым Е.П. [8];
- Техническое задание №1 от 02.07.2018 [9];
- Акт от 23.10.2018 с Тураевым Е.П. [10];
- Акт от 25.10.2018 с Тураевым Е.П. [11];
- Расписка Тураева Е.П. в получении аванса [12];
- Расписка Тураева Е.П. в получении оплаты за иллюстрации [13];
- Письмо от компании ООО «Гарантия качества» [14];
- Скриншот из электронной почты из электронной почты ИП Овсянниковой А.С. от 10.10.2018 [15];

- Скриншот от 17.03.2020 страницы <https://food-revolution.ru> из Интернет-архива (*Internet Archive*) по состоянию на февраль 2019 года (<https://web.archive.org/web/20190122101613/https://food-revolution.ru>) [16];
- Скриншот от 17.03.2020 страницы <https://food-revolution.ru> из Интернет-архива (*Internet Archive*) по состоянию на февраль 2017 года (https://web.archive.org/web/20170222023715/https://food-revolution.ru/category_1_show_all.html) [17].

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

С учетом даты (15.02.2019) поступления заявки №2019706356 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 от 20.07.2015 №482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный №38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

Как следует из требований подпункта 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.

Исходя из пункта 37 Правил, при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя учитывается, что к таким 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 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.

Исходя из положений пункта 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; 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).

**KICK
YOUR
ENERGY**

Обозначение «**KICK YOUR ENERGY**» по заявке №2019706356 с приоритетом от 15.02.2019 является словесным, выполнено стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Регистрация товарного знака по заявке №2019706357 испрашивается в отношении товаров и услуг 05, 30, 32, 35, 43 классов МКТУ.

Исходя из доводов поступившего возражения, заявителем не оспаривается решение Роспатента в части выводов о наличии сходства до степени смешения согласно требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении всех однородных товаров 32 класса МКТУ и части товаров 05 класса МКТУ «*воды минеральные для медицинских целей; воды термальные*» между заявленным обозначением «**KICK ENERGY**» и противопоставленным знаком «**KICK ENERGY**» по международной регистрации

**KICK
YOUR
ENERGY**

№953813 с более ранним конвенционным приоритетом от 12.01.2010, принадлежащим компании Global Brands Limited.

Более того, заявитель отказался от своих притязаний в отношении заявленных товаров 32 класса МКТУ и части товаров 05 класса МКТУ «воды минеральные для медицинских целей; воды термальные». В этой связи вопрос охраноспособности заявленного обозначения подлежит рассмотрению в отношении заявленных товаров и услуг 05 (за исключением «воды минеральные для медицинских целей; воды термальные»), 30 класса МКТУ и услуг 35, 43 классов МКТУ.

Анализ заявленного обозначения показал, что входящие в его состав словесные элементы являются лексическими единицами английского языка с определенным смысловым значением, где «KICK» - ударять, пинать, бить; «YOUR» - ваш, твой; «ENERGY» - энергия, см. <https://www.translate.ru/>. В совокупности входящие в состав заявленного обозначения элементы могут быть восприняты в качестве словосочетания «ударь по своей энергии». Само по себе образованное словосочетание воспринимается в качестве фантазийного в отношении заявленных товаров и услуг, не несет какой-либо информации, в том числе не соответствующей действительности, в отношении их изготовителя.

Вместе с тем, в распоряжении коллегии имеется представленное на стадии экспертизы обращение от ООО «Фуд Революшн» [1], в котором указанное лицо высказывает свою обеспокоенность относительно возможности регистрации заявленного обозначения по заявке №2019706356 в качестве товарного знака, поскольку, полагает, что спорное обозначение ассоциируется в сознании потребителя с обозначением, которое используется ООО «Фуд Революшн» с декабря 2018 года для маркировки шоколадных батончиков, следовательно, способно ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя в случае регистрации его на имя Индивидуального предпринимателя Федоровой В.И. В качестве обоснования своей позиции ООО «Фуд Революшн» ссылается на следующие документы (копии):

- Договор №49-18 от 11.10.2018, заключенный между ООО «Фуд Революшн» и ООО «Гарантия качества», с передаточными документами [18];
- Оригинал-макет продукции по договору №49-18 от 11.10.2018 [19];

- Скриншот страницы сайта <https://food-revolution.ru> [20];
- Товарные накладные №0231 от 10.12.2018, №0233 от 11.12.2018, №0255 от 21.12.2018, №0293 от 08.01.2019, №299 от 10.01.2019, №0312 от 14.01.2019 [21];
- Перечень торговых предприятий [22].

Коллегия проанализировала материалы, представленные как заявителем, так и ООО «Фуд Революшн», и пришла к следующим выводам.

Как следует из документов [2] и [8], в июле 2018 года ИП Федоровой В.И. были заключены договоры с ИП Овсянниковой А.С. и Тураевым Е.П. на разработку дизайна шоколадных батончиков, в том числе этикетки под спорным обозначением «KICK YOUR ENERGY» и изображения батончиков в разрезе. Согласно актам [4], [5] и [10], [11] все исключительные права на произведения по указанным договорам [2] и [8] перешли к ИП Федоровой 28.10.2018 и 23.10.2018, 25.10.2018 соответственно. Оплата по договору с ИП Овсянниковой А.С. была произведена в июле и октябре 2019 года согласно представленным квитанциям [6], [7], а по договору с Тураевым Е.П. на дату подписания соответствующих актов [10], [11]. Также заявителем представлен скриншот из электронной почты ИП Овсянниковой А.С. от 10.10.2018 [15] с изображением этикеток шоколадных батончиков под обозначением «KICK YOUR ENERGY».

Вместе с тем какая-либо информация о последующем введении этой продукции в гражданский оборот в поступившем возражении отсутствует.

Заявитель в свою очередь отмечает, что ООО «Фуд Революшн» также не доказало наличия в продаже шоколадных батончиков «KICK YOUR ENERGY» своего производства.

Необходимо констатировать, что в обращении [1] от ООО «Фуд Революшн» содержится договор [18], заключенный 11 октября 2018 года с ООО «Гарантия качества» на изготовление полиграфической продукции, а именно этикетки для шоколадных батончиков под обозначением «KICK YOUR ENERGY». Как следует из приложенных к договору универсальных передаточных документов от 11.11.2018, 14.03.2019, 28.04.2019, были изготовлены упаковки «Арахисовый батончик в карамельном шоколаде», «Арахисовый батончик в темном шоколаде»,

«Арахисовый батончик в белом шоколаде», «Кокосовый батончик в карамельном шоколаде». Изображение упаковки «Арахисовый батончик в белом шоколаде» под обозначением «KICK YOUR ENERGY» приводится в оригинал-макете продукции [19].

Согласно товарным накладным [21] поставки приведенных выше видов батончиков осуществлялись ООО «Фуд Революшн» для ООО «Городской супермаркет», Москва в декабре 2018 и январе 2019 года.

Коллегия приняла к сведению довод заявителя о том, что накладные [21] не содержат указания на заявленное обозначение. Как отмечает заявитель, скриншот [20] не содержит дату размещения продукции в виде шоколадных батончиков под спорным обозначением на официальном сайте ООО «Фуд Революшн» - <https://food-revolution.ru>. По мнению заявителя, архивные распечатки из сети Интернет с этого сайта по состоянию на февраль 2017 и 2019 года [16], [17] подтверждают отсутствие этой продукции до даты приоритета заявленного обозначения.

Однако, изучив представленные распечатки [16], [17], [20] коллегия обратила внимание, что ООО «Фуд Революшн» имеет подписку в различных социальных сетях, в том числе Instagram. При обращении к этой социальной сети (https://www.instagram.com/raw_food_revolution/) коллегией были выявлены сведения о том, что реклама шоколадных батончиков «KICK YOUR ENERGY» -



» осуществлялась ООО «Фуд Революшн» 31.01.2019, т.е. до даты подачи заявки №2019706356 на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака. При этом согласно отзывам, товар был уже известен потребителю.

Учитывая все вышеуказанные сведения о введении в гражданский оборот шоколадных батончиков ООО «Фуд Революшн» в совокупности, коллегия полагает, что вывод экспертизы о том, что заявленное обозначение по заявке №2019706356, поданное на регистрацию в качестве товарного знака на имя иного лица, способно

ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара, представляется обоснованным в отношении части заявленных товаров 30 класса МКТУ, однородных такому кондитерскому изделию как шоколадные батончики.

Таким образом, заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса в отношении товаров 30 класса МКТУ «*батончики злаковые; батончики злаковые с высоким содержанием белка; вафли; галеты солодовые; глазури зеркальные; глазурь для изделий из сладкого сдобного теста; зефир [кондитерские изделия]; изделия желейные фруктовые [кондитерские]; изделия из сладостей для украшения тортов; изделия кондитерские для украшения новогодних елок; изделия кондитерские из сладкого теста, преимущественно с начинкой; изделия кондитерские мучные; изделия кондитерские на основе арахиса; изделия кондитерские на основе миндаля; карамели [конфеты]; конфеты; конфеты лакричные [кондитерские изделия]; конфеты мятные; конфеты мятные для освежения дыхания; конфитюр молочный; крекеры; крем заварной; леденцы; макарон [печение миндальное]; марципан; муссы десертные [кондитерские изделия]; муссы шоколадные; манта для кондитерских изделий; орехи в шоколаде; палочки лакричные [кондитерские изделия]; пастыла [кондитерские изделия]; пастилки [кондитерские изделия]; печенье; печенье сухое; помадки [кондитерские изделия]; пралине; пряники; пудра для кондитерских изделий; сладости; спреды на основе шоколада; спреды шоколадные с орехами; тесто для кондитерских изделий; украшения шоколадные для тортов; халва; шоколад».*

Оценивая изложенные обстоятельства дела в совокупности, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для частичного удовлетворения возражений и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака для товаров 05 класса МКТУ (за исключением «*воды минеральные для медицинских целей; воды термальные*»), товаров 30 класса МКТУ (за исключением вышеназванных) и всех услуг 35, 43 классов МКТУ.

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

удовлетворить возражение, поступившее 17.09.2020, отменить решение Роспатента от 30.04.2020 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2019706356.