

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 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454), рассмотрела возражение, поступившее 30.11.2021, поданное ОАО "ЗАВОД ПИВОВАРЕННЫЙ "МОРШАНСКИЙ", Тамбовская обл., г. Моршанск (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2020768174 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Предоставление правовой охраны товарному знаку по заявке № 2020768174, поданной 30.11.2020, испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 32, услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне.

Согласно материалам заявки заявлено комбинированное обозначение:



в цветовом сочетании: «желтый, оранжевый, черный, серый, белый».

Роспатентом 21.10.2021 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2020768174 в отношении услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне.

Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что в отношении всех товаров 32 класса МКТУ, указанных в перечне, заявленное обозначение не может

быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании положений пунктов 1, 6 (2) статьи 1483 Кодекса. Заключение по результатам экспертизы мотивировано следующим:

- заявитель в качестве неохраняемых элементов при подаче заявки указал слова «напиток безалкогольный тонизирующий», цифры и букву «0.5 л» (основание пункт 1 статьи 1483 Кодекса). Вместе с тем, входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «ENERGY» (в переводе с англ. яз. на рус. язык означает - энергия, энергетический; см. сайты сети Интернет: https://top_english.academic.ru/, https://technical_en_ru.academic.ru/27613/energy, https://radioelectronics_en_ru.academic.ru/26886/energy и др.) для всех заявленных товаров 32 класса МКТУ также является неохраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, так как не обладает различительной способностью, указывает на свойства товаров;

- по основанию пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса заявленному обозначению [1] противопоставлены сходные товарные знаки:

- « **FANTASY** » [2] по свидетельству № 750125 (приоритет от 10.07.2018), зарегистрированным ранее на имя ООО Объединение "Золотой Бренд", 140030, Московская обл., Люберецкий р-н., п. Малаховка ул. Стасова, 71, в отношении однородных товаров 32 класса МКТУ;

- « **fantasie** » [3] по международной регистрации № 583786 (приоритет от 20.02.2013), правовая охрана которому предоставлена ранее на территории Российской Федерации на имя «Krüger GmbH & Co KG» Senefelderstrasse 44 51469 Bergisch Gladbach, в отношении однородных товаров 32 класса МКТУ;

- в заявленном обозначении [1] сильным словесным элементом является «FANTASY». При проведении сопоставительного анализа экспертиза руководствовалась фонетическим сходством словесных элементов «FANTASY» [1] / «FANTASIE» [3], а также тождеством словесных элементов «FANTASY» [1] / [2]. Также экспертизой указано на однородность сравниваемых товаров 32 класса МКТУ по критериям род (вид), назначение, условия сбыта, взаимодополняемость, круг потребителей.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступило 30.11.2021 возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 21.10.2021.

Доводы возражения, поступившего 30.11.2021, сводятся к следующему:

- в соответствии с пунктом 2 статьи 1500 Кодекса заявитель просит внести изменения в заявленное обозначение [1], а именно: исключить из обозначения элементы «Напиток безалкогольный тонизирующий», цифры и букву «0.5л», что не изменяет



заявленное обозначение по существу (обозначение с изменениями:);

- элемент «energy» имеет неоднозначное семантическое значение с точки зрения английского языка: усилия; источник энергии; энергетический ресурс; энергия; силы; мощность (см. <https://dic.academic.ru>, <https://translate.google.ru>, <https://www.translate.ru>);

- элемент «fantasy» - переводится с английского языка на русский язык как «фантазия» (см. <https://translate.google.ru>, <https://www.translate.ru>) и имеет следующие значения: способность к творческому воображению; само такое воображение (богатая фантазия); мечта, продукт воображения (предаваться фантазиям, полет фантазии); нечто надуманное, несправедливое, несбыточное (не верить глупым фантазиям) и т.п.;

- словесный элемент «energy» является зависимым, и в совокупности со словом «fantasy» образует словосочетание «fantasy energy», означающее в переводе «энергия фантазии», что придает заявленному обозначению [1] отличное от противопоставленных товарных знаков [2,3] звучание и смысловую окраску;

- элементы «fantasy energy» в своем составе имеют заглавные буквы «N», которые соединены между собой в один элемент и образуют единую неделимую конструкцию, что визуально и семантически объединяет слова;

- «энергия фантазии» – это фантазийное обозначение, неделимая смысловая по восприятию структура, не являющаяся указанием на какой-либо тип товаров 32 класса МКТУ или услуг;

- словосочетание «fantasy energy» не является описательным элементом, указывающим на свойства товара и ему может быть предоставлена правовая охрана;
- В Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации содержатся сведения о наличии регистраций товарных знаков для товаров 32 класса МКТУ, в которых словесный элемент «ENERGY» в составе словосочетания

указан как охраняемый элемент: СНЕЖНАЯ ЭНЕРГИЯ
SNOW ENERGY по свидетельству № 663662,

Максимум энергии ГОРЯЧАЯ ЭНЕРГИЯ
Maximum energy HOT ENERGY по свидетельству № 329061, по свидетельству

№ 495036, PEPPER ENERGY по свидетельству № 370232, ENERGY PARTY
ЭНЕРДЖИ ПАТИ по

свидетельству № 758130, **Flash of energy** по свидетельству № 400423 и т.д.;

- элемент «fantasy» в составе словосочетаний часто используется в зарегистрированных на имя различных лиц товарных знаков для товаров 32 класса МКТУ: MAGIC FANTASY по свидетельствам № 490430, № 409269 и т.п.;

- несмотря на то, что элемент «fantasy» входит в состав противопоставленных обозначений, указанного совпадения недостаточно для признания сравниваемых обозначений сходными по фонетическому признаку сходства;

- элемент «fantasy energy» может переводиться с английского на русский язык как «энергия фантазии» (см. <https://dic.academic.ru>, <https://translate.google.ru>, <https://www.translate.ru>) и порождает более сложные, разнообразные и фантазийные ассоциативно-смысловые образы по сравнению со словами «FANTASY» и «FANTASIE». Противопоставленные товарные знаки включают элементы «FANTASY» и «FANTASIE», которые переводятся на русский язык: «фантазия»;

- визуально между сравниваемыми обозначениями имеются значительные отличия, формируемые за счет изобразительного элемента, цветового решения и т.п. в заявленном обозначении [1].

На основании изложенного в возражении, поступившем 30.11.2021, содержится просьба об изменении решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения

[1] с учетом внесенных изменений в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих участников рассмотрения возражения, поступившего 30.03.2021, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи (30.11.2020) заявки № 2020768174 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения [1] 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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, рег. № 38572, и введенные в действие 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.

В соответствии с подпунктом 1.1 статьи 1483 Кодекса положения пункта 1 статьи 1483 Кодекса не применяются в отношении обозначений, которые:

- 1) приобрели различительную способность в результате их использования;
- 2) состоят только из элементов, указанных в подпунктах 1-4 пункта 1 статьи 1483 Кодекса и образующих комбинацию, обладающую различительной способностью.

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.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся также обозначения, которые на дату подачи заявки утратили такую способность в результате широкого и длительного использования разными производителями в отношении идентичных или однородных товаров, в том числе в рекламе товаров и их изготовителей в средствах массовой информации.

При этом устанавливается, в частности, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы вошедшими во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида.

Проверяется также, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы:

- общепринятыми символами, характерными для отраслей хозяйства или области деятельности, к которым относятся содержащиеся в перечне товары, для которых испрашивается регистрация товарного знака;
- условными обозначениями, применяемыми в науке и технике;
- общепринятыми терминами, являющимися лексическими единицами, характерными для конкретных областей науки и техники.

Согласно пункту 35 Правил для доказательства приобретения обозначением различительной способности могут быть представлены содержащиеся в соответствующих документах фактические сведения: о длительности, интенсивности использования обозначения, территории и объемах реализации товаров, маркированных заявленным обозначением, о затратах на рекламу, ее длительности и интенсивности, о степени информированности потребителей о заявленном обозначении и изготовителе товаров, включая результаты социологических опросов;

сведения о публикациях в открытой печати информации о товарах, сопровождаемых заявленным обозначением и иные сведения.

В отношении документов, представленных для доказательства приобретения обозначением различительной способности, проводится проверка, в рамках которой учитывается вся совокупность фактических сведений, содержащихся в соответствующих документах.

Документы, представленные заявителем для доказательства приобретения обозначением различительной способности, учитываются при принятии решения о государственной регистрации товарного знака в том случае, если они подтверждают, что заявленное обозначение до даты подачи заявки воспринималось потребителем как обозначение, предназначенное для индивидуализации товаров определенного изготовителя.

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 требованиям пункта 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 требованиям пункта 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

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).

Заявленное на регистрацию в качестве товарного знака обозначение



[1] представляет собой комбинированное обозначение в виде этикетки, содержащей элементы: «напиток безалкогольный тонизирующий», цифры и букву «0.5 л», «ENERGY», «FANTASY». Регистрация заявленного обозначения [1] испрашивается в отношении товаров 32 класса МКТУ «минеральные и газированные воды и прочие безалкогольные напитки; фруктовые напитки и фруктовые соки; сиропы, концентраты и прочие составы для изготовления напитков; энергетические напитки; изотонические напитки» и услуг 35 класса МКТУ «продвижение товаров для третьих лиц» в цветовом сочетании: «желтый, оранжевый, черный, серый, белый».

Рассмотрев ходатайство заявителя о внесении изменений в заявленное обозначение [1] коллегия отказала в его удовлетворении.

Согласно пункту 2 статьи 1500 Кодекса в период рассмотрения возражения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности заявитель может внести в документы заявки изменения, которые допускаются в соответствии с пунктами 2 и 3 статьи 1497 настоящего Кодекса, если такие изменения устраняют причины, послужившие единственным основанием для отказа в государственной регистрации товарного знака, и внесение таких изменений позволяет принять решение о государственной регистрации товарного знака. Исключение из обозначения элементов «Напиток безалкогольный тонизирующий», цифры и буквы «0.5л», не соответствующих пункту 1 (3) статьи 1483 Кодекса, не приводит к преодолению иного основания для отказа в регистрации, предусмотренного требованием пунктом 6 (2) статьи 1483 Кодекса. В связи с чем, внесение таких изменений в заявленное обозначение [1] не целесообразно.

Заявитель оспаривает решение Роспатента от 21.10.2021 в части отнесения элемента «ENERGY» к неохраняемым элементам и настаивает на отсутствии сходства с противопоставленными товарными знаками [2,3].

В отношении несоответствия заявленного обозначения [1] требованиям пункта

1 статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.

Заявитель в качестве неохраняемых элементов при подаче заявки указал элементы «напиток безалкогольный тонизирующий», цифры и букву «0.5 л», поскольку данные элементы не соответствуют пункту 1 (3) статьи 1483 Кодекса, характеризуют заявленные товары 32 класса МКТУ, указывают на вид, свойства товаров и назначение сопутствующих услуг 35 класса МКТУ, что заявителем не оспаривается.

Словесные элементы «ENERGY» и «FANTASY» не образуют устойчивого словосочетания с точки зрения английского языка. Кроме того, такого понятия как «энергия фантазии» или «энергетическая фантазия» не существует.

Словесный элемент «ENERGY» в переводе с английского языка на русский язык означает - энергия, источник энергии, энергетический (см. электронный словарь: <https://translate.yandex.ru/dictionary/en-ru/energy>). Заявленные товары 32 класса МКТУ представляют собой безалкогольные напитки, в том числе энергетические напитки.

Так, «энергетические напитки» (разг. энергетика, энерготоники) – это напитки, в которых делается акцент на их способность стимулировать центральную нервную систему человека и/или антиседативный эффект. Напитки содержат тонизирующие вещества, чаще всего кофеин (в некоторых случаях вместо кофеина в составе заявляются экстракты гуараны, чая или мате, содержащие кофеин, или же кофеин под другими названиями: матеин, теин, хотя фактически все это тот же кофеин), и другие стимуляторы. Производители в рекламе утверждают, что напитки повышают работоспособность, стимулируя внутренние резервы организма. рост продаж энергетиков в России в 2014-2019 годах значителен не только на фоне безалкогольных напитков в целом, но и в сравнении с другими продуктами питания. См. электронный словарь: https://ru.wikipedia.org/wiki/Энергетический_напиток.

Таким образом, словесный элемент «ENERGY» в силу своего смыслового значения, прямо, без домысливания характеризует заявленные товары 32 класса МКТУ и сопутствующие им услуги 35 класса МКТУ, указывая на их свойства и назначение, то есть является неохраняемым элементом согласно пункту 1 (3) статьи 1483 Кодекса, что правомерно указано в заключении по результатам экспертизы.


Приведенная заявителем практика в отношении элемента «ENERGY» в составе товарных знаков, предназначенных в том числе для индивидуализации товаров 32 класса МКТУ, не приводит к иным выводам коллегии. Так, представленные заявителем товарные знаки содержат дополнительные индивидуализирующие элементы, способствующие формированию определенных смысловых образов. По части представленных регистраций товарных знаков истек срок действия (свидетельство № 263697). Кроме того, делопроизводство по каждой заявке осуществляется независимо, исходя из обстоятельств конкретного дела.

В отношении несоответствия заявленного обозначения [1] требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.

Следует отметить, если словесное обозначение состоит из двух и более слов, экспертиза проводится как отдельно по каждому слову, так и по всему обозначению в целом. Если словесное обозначение состоит из охраноспособных и неохраноспособных элементов, то при экспертизе учитывается тождество и сходство именно охраноспособных элементов. Как было установлено выше, словесные элементы «ENERGY» и «FANTASY» не образуют устойчивого словосочетания, а элемент «ENERGY» признан неохраняемым элементом.

В качестве противопоставлений в заключении по результатам экспертизы приведены следующие товарные знаки:

- « **FANTASY** » [2] по свидетельству № 750125 (приоритет от 10.07.2018). Правообладатель: ООО Объединение "Золотой Бренд", Московская обл., п. Малаховка. Правовая охрана действует на территории Российской Федерации, в том числе в отношении товаров 32 класса МКТУ *«воды [напитки]; воды минеральные [напитки]; квас [безалкогольный напиток]; лимонады; напитки безалкогольные; напитки обогащенные протеином спортивные; порошки для изготовления газированных напитков; сиропы для напитков; соки овощные [напитки]; соки фруктовые; эссенции для изготовления напитков»;*

- «  » [3] по международной регистрации № 583786 (приоритет от 20.02.2013). Правообладатель: «Krüger GmbH & Co KG». Правовая охрана предоставлена знаку [3] на территории Российской Федерации, в том числе в

отношении товаров 32 класса МКТУ *«voissons non alcooliques, en particulier boissons de fruits non alcooliques; sirops et autres préparations non alcooliques pour la préparation de boissons (tous les produits précités compris dans cette classe); tous les produits précités, le cas échéant, également sous forme instantanée»* («безалкогольные напитки, в частности безалкогольные морсы; сиропы и прочие безалкогольные препараты для приготовления напитков (все указанные товары, относящиеся к данному классу); все вышеуказанные товары, где применимо, также в быстрорастворимой форме»).

Сходство обозначений обусловлено фонетическим и семантическим тождеством сравниваемых словесных элементов «FANTASY» [1] / «FANTASY» [2] / «fantasie» [3], поскольку они одинаково прочитываются как «фэнтэзи» и одинаково переводятся с английского и немецкого языков на русский язык как «фантазия». См. электронный словарь: <https://translate.google.ru/>. Графические отличия сравниваемых обозначений обусловлены шрифтовым написанием, а также наличием дополнительных изобразительных и словесных элементов в обозначении [1]. Вместе с тем, признаки, указанные в пункте 42 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях. Таким образом, визуальные различия между сравниваемыми обозначениями [1] и [2,3] не приводят к отсутствию сходства в целом.

Согласно пункту 162 «Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 N 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» «вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров (услуг) или при низкой степени однородности товаров (услуг), но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения. Однородность товаров (услуг) устанавливается исходя из принципиальной возможности возникновения у обычного потребителя соответствующего товара (услуги) представления о принадлежности этих товаров (услуг) одному производителю. При этом учитывается род (вид) товаров (услуг), их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия

сбыта товаров (услуг), круг потребителей, взаимодополняемость или взаимозаменяемость и другие обстоятельства».

Таким образом, заявленное обозначение [1] и противопоставленные товарные знаки [2,3] ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на их отдельные отличия и обладают фонетическим и семантическим тождеством.

Анализ однородности сравниваемых товаров 32 класса МКТУ показал следующее.

Сравниваемые товары 32 класса МКТУ заявленного обозначения [1] и противопоставленных товарных знаков [2,3] либо идентичны («*сиропы, фруктовые соки, безалкогольные напитки, минеральные воды*»), либо относятся к одному родовому понятию «безалкогольные напитки», имеют общее назначение (для питья, утоления жажды), общий круг потребителей, что свидетельствует об их однородности и заявителем не оспаривается.

Анализ однородности показал, что сравниваемые товары 32 класса МКТУ, указанные в перечнях заявленного обозначения [1] и противопоставленных товарных знаков [2,3], обладают высокой степенью однородности, что увеличивает риск смешения сравниваемых обозначений в гражданском обороте.

Изложенные обстоятельства обуславливают принципиальную возможность возникновения у потребителей представления о принадлежности сравниваемых товаров 32 класса МКТУ одному лицу.

На основании проведенного анализа коллегия пришла к заключению о том, что заявленное обозначение [1] и противопоставленные товарные знаки [2,3] являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров.

Следовательно, вывод, сделанный в заключении по результатам экспертизы, о несоответствии заявленного обозначения [1] в отношении товаров 32 класса МКТУ требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса является правомерным.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 30.11.2021, оставить в силе решение Роспатента от 21.10.2021.