

## 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 апреля 2020 г. № 644/261, рассмотрела поступившее 18.09.2020 возражение Глобал Фанкшнл Дринкс АГ (Global Functional Drinks AG), Швейцария (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2018745313, при этом установила следующее.

Регистрация обозначения **SKILL** в качестве товарного знака по заявке №2018745313 с датой поступления в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности от 18.10.2018 испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 32 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно описанию, приведенному в заявке, заявленное обозначение представляет собой словесный элемент «SKILL», который выполнен заглавными буквами в латинице. Слово «SKILL» переводится на русский язык как «навык, умение».

Решение Роспатента от 19.05.2020 об отказе в государственной регистрации товарного знака было принято на основании его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное несоответствие обосновывается в заключении по результатам экспертизы тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком «SKULL» по свидетельству № 481196 [1] с приоритетом от

08.04.11, зарегистрированным на имя Глоубфилл Инкорпорейтед, Сьюит 320, 366 Кинг Стрит Ист, Кингстон, ON K7K 6Y3, Канада, в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ, однородных заявленным товарам 32 класса МКТУ.

Заявитель выразил свое несогласие с данным решением в поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) возражении, доводы которого сводятся к следующему:

- в рассматриваемой случае каждое из сравниваемых обозначений имеет свое смысловое значение и эти значения кардинальным образом отличаются друг от друга, что позволяет сделать вывод об отсутствии семантического сходства сравниваемых обозначений. Заявленное обозначение «SKILL» в переводе с английского языка на русский язык означает «навык, умение, мастерство, ловкость, сноровка». Противопоставленный экспертизой товарный знак в переводе с английского языка на русский язык имеет значение «череп, черепная коробка». Смысловое сходство обозначений может выступать в качестве самостоятельного критерия и наличие у обозначения смыслового значения может способствовать признанию сравниваемых обозначений несходными, даже несмотря на их звуковое сходство;

- с точки зрения фонетики сопоставляемые обозначения различны в силу их абсолютно разного прочтения потребителями - заявленное обозначение читается как «скилл», противопоставленный товарный знак может быть прочитан как «скалл» или, в крайнем случае, как «скулл». Таким образом, различие даже в одной букве «I» и «U» в середине словесных элементов приводит к выводу о разном фонетическом восприятии сопоставляемых обозначений. Кроме того, в сравниваемых обозначениях отсутствуют совпадающие слоги, отсутствует вхождение одного обозначения в другое, имеется кардинальное различие в гласных звуках, что также позволяет сделать однозначный вывод об отсутствии сходства до степени смешения по фонетическому критерию;

- также ранее на имя заявителя был зарегистрирован товарный знак «TORNADO SKILL» по свидетельству № 715576 в отношении однородных товаров 32 класса МКТУ. Напитки «TORNADO SKILL» являются одним из основных видов

продукции, производимой и реализуемой заявителем и действующим от лица заявителя ООО «Глобал Фанкшнл Дринкс Рус». Напитки заявителя «TORNADO» и «TORNADO SKILL» являются одними из лидеров рынка, они реализуются в крупнейших федеральных розничных продуктовых сетях: «Перекресток», «Лента», «Ашан», «Красное и белое», «Globus», «Беру.ru», «Пятерочка» и пр. (см. выдержки с предложением к продаже с сайтов сетей), что свидетельствует о больших объемах продаж и обширной территории распространения продукции. Заявителем и действующим от лица заявителя ООО «Глобал Фанкшнл Дринкс Рус» осуществляется активное продвижение (реклама) продукции. Так, в соответствии с письмом ООО «Глобал Фанкшнл Дринкс Рус» исх. № 120320-2 от 12 марта 2020 г. общие затраты на продвижение (рекламу) продукции только за 2019 г. составили 62 310 397 руб.;

- изложенное выше подтверждает позицию заявителя о том, что слово «SKILL» в отношении товаров 32 класса МКТУ будет восприниматься потребителем как продолжение товарных знаков (линейки товаров) заявителя;

- заявитель не оспаривает однородность товаров, в отношении которых испрашивается государственная регистрация товарного знака и для которых действует противопоставленный товарный знак. Вместе с тем, заявитель особо отмечает, что продукция товаров 32 класса МКТУ правообладателя противопоставленного товарного знака отсутствует на российском рынке. Что касается присутствующей в сети Интернет информации о некой продукции под обозначением «SKULL», то она маркируется исключительно с изображением черепа, то есть, непосредственно указывая на семантику самого слова «SKULL»;

- вышеизложенное указывает на то, что заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак не сходны до степени смешения, не ассоциируются друг с другом в целом, не могут быть восприняты потребителем как знаки одного и того же производителя и не будут смешиваться потребителями на рынке напитков.

На основании изложенного в возражении выражена просьба о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака для всех заявленных товаров.

Изучив материалы дела и выслушав участвующих, коллегия сочла изложенные в возражении доводы неубедительными.

С учетом даты (18.10.2018) поступления заявки №2018745313 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 №482, зарегистрированным в Минюсте РФ 18.08.2015, регистрационный № 38572, с датой начала действия 31 августа 2015 (далее – Правила).

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.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), смысловым (семантическим) признакам, изложенным в подпунктах (1), (2), (3) пункта 42 Правил.

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, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное обозначение **SKILL** является словесным элементом, который представляет собой лексическую единицу английского языка, имеющую следующие значения «навык, умение, мастерство» в переводе на русский язык (см. например, Яндекс. Словари).

Анализ заявленного обозначения на соответствие его требованиям законодательства, указанным в заключении по результатам экспертизы, показал следующее.

В качестве основания для отказа в государственной регистрации товарного знака по заявке №2018745313 указано на его несоответствие требованиям, изложенным в пункте 6 статьи 1483 Кодекса, ввиду сходства до степени смешения заявленного обозначения со словесным товарным знаком **SKULL** [1], зарегистрированным в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ, признанных экспертизой однородными товарам 32 класса МКТУ, указанным в перечне заявки.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака показал, что они являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров 32 класса МКТУ, что обусловлено следующими обстоятельствами.

Заявленное обозначение **SKILL** и товарный знак **SKULL** представляют собой лексические единицы английского языка, которые имеют разное произношение и разное смысловое значение.

В частности, как справедливо отмечено заявителем, заявленное обозначение в переводе с английского языка означает “навык, мастерство, умение” и произносится как “[skil] скил”, в то время как противопоставленный знак переводится на русский язык как “череп, голова, черепная коробка”(см. Яндекс. Словари) и произносится в соответствии с правилами английского языка как “[skal] скал”.

Вместе с тем, следует отметить, что указанные слова являются мало известными среднему российскому потребителю, который, в большинстве своем,

недостаточно владеет иностранными языками, в том числе и английским языком, в связи с чем потребителю вряд ли известен перевод этих слов английского языка. В этом случае восприятие сравниваемых обозначений, вероятнее всего, будет идти с точки зрения фонетики и графики этих словесных элементов.

В данном случае сравнение обозначений **SKILL** и **SKULL** показывает, что в них совпадают как по звучанию (фонетике), так и по написанию (графике), начальные и конечные звуки и буквы, что позволяет сделать вывод о сходстве этих обозначений по фонетическому и графическому признакам сходства словесных обозначений и, следовательно, о сходстве в целом, несмотря на отдельные отличия.

Товары 32 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается государственная регистрация товарного знака и для которых зарегистрирован противопоставленный знак [1], являются однородными по виду, роду, назначению и другим признакам однородности, что заявителем не оспаривается в возражении.

Сходство обозначений и однородность товаров, являющихся товарами широкого потребления и повседневного спроса, свидетельствуют о возможности их смешения в гражданском обороте при маркировке сравниваемыми знаками.

Что касается довода заявителя о том, что противопоставленный знак не используется его правообладателем на территории Российской Федерации и продукция, маркированная этим знаком, отсутствует в продаже, то коллегия не располагает сведениями о том, что правовая охрана указанного товарного знака прекращена в связи с его неиспользованием, так как согласно сведениям из открытых реестров товарный знак [1] является действующим.

Довод возражения о том, что на имя заявителя был зарегистрирован товарный знак «TORNADO SKILL» по свидетельству № 715576 в отношении однородных товаров 32 класса МКТУ, который используется заявителем, не является основанием для отмены решения Роспатента от 19.05.2020 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2018745313, поскольку указанный товарный знак представляет собой иное обозначение, имеющее

существенные отличия от заявленного обозначения, которые предполагают другой подход к оценке его охраноспособности.

Таким образом, вывод экспертизы о сходстве заявленного обозначения с товарным знаком [1] до степени смешения в отношении однородных товаров 32 класса МКТУ и несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, следует признать правомерным.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 18.09.2020, оставить в силе решение Роспатента от 19.05.2020.**