

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 (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, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 21.01.2024 возражение, поданное индивидуальным предпринимателем Червинским И.В., г. Красногорск (далее – заявитель), на решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2022720814, при этом установила следующее.

WOW

Словесное обозначение « **WOW** » по заявке №2022720814 с датой поступления от 04.04.2022 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров 32 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 21.09.2023 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2022720814. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому знак не соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя иных лиц товарными знаками:

- товарным знаком «**WOWFOODS**» (по свидетельству №741792 с приоритетом от 14.12.2018) в отношении товаров 32 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 32 класса МКТУ [1];

- товарным знаком «**WOW**» (по свидетельству №657693 с приоритетом от 23.09.2016) в отношении товаров 32 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 32 класса МКТУ [2].

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 21.01.2024, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- правовая охрана товарного знака по свидетельству №657693 [2] была досрочно прекращена в отношении всех товаров 32 класса МКТУ в связи с неиспользованием (основание - решение Суда по интеллектуальным правам по делу №СИП-686/2023 от 07.11.2023) (приложение №1);

- заявитель полагает, что заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак [1] не являются сходными до степени смешения, поскольку они различаются по фонетическому и визуальному признакам сходства;

- заявленное обозначение прочитывается как [ВОУ], в то время как противопоставленный товарный знак [1] имеет звучание [ВОУФУДС], то есть сравниваемые обозначения имеют различный состав согласных и гласных звуков, что обуславливает их фонетические различия;

- сравниваемые обозначения выполнены различными шрифтами, что разводит их по визуальному признаку сходства;

- противопоставленный товарный знак [1] отсутствует в словарно-справочных источниках, ввиду чего не представляется возможным сравнить сопоставляемые обозначения по семантическому критерию сходства;

- товары 32 класса МКТУ заявленного обозначения не являются однородными товарам 32 класса МКТУ противопоставленного товарного знака [1], так как сравниваемые товары относятся к разному виду, отличаются по назначению, сфере применения и кругу потребителей;

- противопоставленный товарный знак по свидетельству №741792 [1] был зарегистрирован без каких-либо писем-согласий от правообладателя противопоставленного товарного знака по свидетельству №657693 [2].

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 21.09.2023 и принять решение о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 32 класса МКТУ.

К возражению заявителем была приложена публикация о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №657693 [2] ввиду его неиспользования (приложение №1).

На заседании коллегии 02.05.2024 представитель заявителя выступал посредством видео-конференц связи и в своем устном выступлении просил коллегию учесть то, что у заявителя есть исключительные права на товарный знак

«WOWENERGY» по свидетельству №964034, правовая охрана которому предоставлена, в том числе, в отношении товаров 32 класса МКТУ «аперитивы безалкогольные; вино ячменное [пиво]; вода газированная; вода литиевая; вода сeltersкая; вода содовая; воды [напитки]; воды минеральные [напитки]; воды столовые; гранулы хмеля для пивоварения; квас; коктейли безалкогольные; коктейли на основе пива; коктейли на основе пива безалкогольные; лимонады; напитки безалкогольные; напитки безалкогольные из сухофруктов; напитки изотонические; напитки на базе меда безалкогольные; напитки на базе риса, кроме заменителей молока; напитки на базе сои, кроме заменителей молока; напитки на основе алоэ вера безалкогольные; напитки на основе молочной сыворотки; напитки обогащенные протеином спортивные; напитки прохладительные безалкогольные; напитки со вкусом кофе безалкогольные; напитки со вкусом чая безалкогольные; напитки фруктовые безалкогольные; напитки энергетические;nectary фруктовые с мякотью безалкогольные; оршад; пиво; пиво безалкогольное; пиво имбирное; пиво солодовое; порошки для изготовления газированных напитков; порошки для приготовления безалкогольных напитков; сассапариль [безалкогольный напиток]; сидр безалкогольный; сиропы для лимонадов; сиропы для напитков; смеси сухие на

основе крахмала для приготовления напитков; смузи [напитки на базе фруктовых или овощных смесей]; сок томатный [напиток]; соки овощные [напитки]; соки фруктовые; составы для приготовления безалкогольных напитков; составы для производства газированной воды; сусла; сусло виноградное неферментированное; сусло пивное; сусло солодовое; таблетки для изготовления газированных напитков; хмель замороженный для пивоварения; шенди; шербет [напиток]; экстракты фруктовые безалкогольные; экстракты хмелевые для изготовления пива; эссенции безалкогольные для приготовления напитков».

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

С учетом даты (04.04.2022) поступления заявки №2022720814 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 года №482, вступившие в силу 31.08.2015 (далее - Правила).

В соответствии с пунктом 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 оно 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. Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42-44 настоящих Правил.

В соответствии с положениями 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 заявлении обозначении.

В соответствии с пунктом 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями 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:

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 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).

WOW

Заявленное обозначение «WOW» является словесным, выполненным стандартным шрифтом заглавной и строчными буквами латинского алфавита. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 32 класса МКТУ.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех товаров 32 класса МКТУ основано на наличии сходных до степени смешения товарных знаков [1-2].

WOW

Противопоставленный товарный знак «WOW» [2] является словесным, выполненным стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 32 класса МКТУ.

Коллегия отмечает, что правовая охрана товарного знака по свидетельству №657693 [2] была досрочно прекращена в отношении всех товаров 32 класса МКТУ в связи с неиспользованием (основание - решение Суда по интеллектуальным правам по делу №СИП-686/2023 от 07.11.2023) (приложение №1), ввиду чего данный товарный знак более не является препятствием для

регистрации заявленного обозначения в отношении всех испрашиваемых товаров 32 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак «**WOWFOODS**» [1] является словесным, выполненным стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении товаров 32 класса МКТУ.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Коллегия отмечает, что противопоставленный товарный знак «**WOWFOODS**» [1] включает в себя словесные части «**WOW**», «**FOODS**», которые разделяются при устном воспроизведении потребителями.

Для определения сходства сопоставляемые обозначения должны рассматриваться в целом. При этом в памяти остаются, как правило, отличительные элементы знака.

При этом необходимо принять во внимание правоприменительную судебную практику относительно вопроса сходства товарных знаков и однородности товаров и услуг, сформулированную в пункте 162 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 2019 г. №10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее - Постановление Пленума Верховного Суда РФ), согласно которой для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров/услуг. При этом смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.

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 или при низкой степени однородности товаров,

но тождество (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения. При установлении сходства учитывается, в отношении каких элементов имеется сходство – сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения.

В противопоставленном товарном знаке «WOWFOODS» [1] словесная часть «FOODS» (является лексической единицей английского языка и переводится как «пища, еда» (<https://dictionary.cambridge.org/ru/словарь/англо-русский/food>)) является слабой, указывает на область деятельности правообладателя противопоставленного товарного знака [1], а именно на то, что его товары 32 класса МКТУ предназначены для употребления потребителя в пищу.

Вместе с тем, часть «WOW» противопоставленного товарного знака «WOWFOODS» [1] является лексической единицей английского языка со значением «ух ты!» (<https://dictionary.cambridge.org/ru/словарь/англо-русский/wow>), имеет фантазийный характер в отношении области деятельности правообладателя противопоставленного товарного знака [1], ввиду чего является сильной.

Анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [1] показал, что заявленное обозначение фонетически и семантически (значение было приведено по тексту заключения выше) входит в состав противопоставленного товарного знака [1], что приводит к ассоциированию сравниваемых обозначений друг с другом.

Словесные элементы сравниваемых обозначений выполнены буквами латинского алфавита, что сближает их по визуальному критерию сходства.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу, что, сравниваемые обозначения производят сходное общее впечатление и, несмотря на отдельные отличия, ассоциируются друг с другом, что позволяет сделать заключение об их сходстве.

Как было отмечено решением Суда по интеллектуальным правам от 09.11.2022 по делу №СИП-658/2021 «наличие совпадающего слова означает, что определенная степень сходства между сравниваемыми обозначениями имеется. Не может быть признано полное отсутствие сходства обозначений при наличии одного полностью совпадающего словесного элемента, являющегося единственным

словесным элементом противопоставленного товарного знака и одним из словесных элементов спорного товарного знака. Аналогичный подход отражен в постановлениях Президиума Суда по интеллектуальным правам от 21.05.2018 и от 03.12.2018 по делу №СИП-210/2017, от 31.05.2018 по делу №СИП-450/2017 (определением Верховного Суда Российской Федерации от 13.09.2018 №300-КГ18-13820 в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации отказано), от 19.10.2018 по делу №СИП-137/2018 и многих других».

Анализ перечней сравниваемых обозначений показал, что товары 32 класса МКТУ «экстракты фруктовые безалкогольные; напитки на основе молочной сыворотки; составы для изготовления напитков; составы для изготовления газированной воды; составы для изготовления минеральной воды; оршад; вода содовая; щербет [напиток]; молоко миндальное [напиток]; аперитивы безалкогольные; коктейли безалкогольные; напитки изотонические; напитки (фруктово-злаковые) безалкогольные; напитки энергетические безалкогольные; молоко арахисовое [напитки безалкогольные]; квас [безалкогольный напиток]; напитки на базе меда безалкогольные; смузи [напитки на базе фруктовых или овощных смесей]; напитки на основе алоэ вера безалкогольные; напитки на базе сои, кроме заменителей молока; напитки обогащенные протеином спортивные; напитки на базе риса, кроме заменителей молока; напитки со вкусом кофе безалкогольные; напитки со вкусом чая безалкогольные» заявленного обозначения являются однородными товарам 32 класса МКТУ «составы для изготовления напитков; эссенции для изготовления напитков» противопоставленного товарного знака [1], поскольку сравниваемые товары относятся к напиткам безалкогольным, имеют одно назначение, сферу применения и круг потребителей.

Таким образом, проведенный анализ показал, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с противопоставленным товарным знаком [1] в отношении однородных товаров 32 класса МКТУ, и, следовательно, вывод Роспатента о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса следует признать правомерным.

В отношении довода заявителя о том, что «ему принадлежат исключительные права на товарный знак «WOWENERGY» по свидетельству №964034, правовая охрана которому предоставлена, в том числе, в отношении товаров 32 класса МКТУ (безалкогольные напитки)», коллегия отмечает, что указанный товарный знак имеет фонетические и визуальные отличия с заявленным обозначением, в частности, в его состав входит не отдельно стоящий словесный элемент «WOW», а словесный элемент «WOWENERGY», который выполнен без пробелов и в одну строку, в силу чего отказ в регистрации заявленного обозначения в отношении испрашиваемых товаров 32 класса МКТУ не будет нарушать принцип законных ожиданий заявителя о регистрации его товарного знака в заявлении объеме требований.

Что касается довода заявителя о том, что «противопоставленный товарный знак по свидетельству №741792 [1] был зарегистрирован без каких-либо писем-согласий от правообладателя противопоставленного товарного знака по свидетельству №657693 [2]», коллегия указывает, что делопроизводство по каждой заявке ведется отдельно, в связи с чем данный довод не может быть принят коллегией во внимание.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 21.01.2024, оставить в силе решение Роспатента от 21.09.2023.