

## **ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

**коллегии 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, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 01.11.2023, поданное ООО «ГИФТ», Пензенская обл., г. Пенза (далее – заявитель), на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2022774461, при этом установила следующее.

Обозначение «MILK WAVE'S» по заявке № 2022774461, поданной 19.10.2022, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 32 класса МКТУ.

Роспатентом 05.07.2023 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 соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку сходно до степени смешения с товарным знаком «MilkyWay», зарегистрированным на имя Марс, Инкорпорейтед, 6885 Элм Стрит, МакЛин, Виргиния 22101-3883, Соединенные Штаты Америки (сво № 825569, приоритет от 26.11.2020 г.) в отношении однородных товаров 32 класса МКТУ.

В поступившем 01.11.2023 возражении заявитель не согласился с решением Роспатента. В доводах возражения и дополнениях к нему было указано следующее:

- фонетически сравниваемые обозначения отличаются количеством слов, числом слогов, интонационным произнесением;

- графическое отличие обусловлено выполнением противопоставленного обозначения слитно, в то время как заявленное обозначение выполнено в два слова, противопоставленное обозначение выполнено строчными буквами, при этом буквы «М» и «W» - заглавные, заявленное обозначение полностью выполнено заглавными буквами, при этом слово WAVE'S в заявленном обозначении имеет специфическое написание с апострофом;

- словесный элемент противопоставленного товарного знака переводится на русский язык как «Млечный путь» и относится к «космической» тематике, заявленное обозначение переводится на русский язык как «молочные волны/волна» и может быть интерпретировано как метафора вкусовых ощущений, доступных потребителю при употреблении напитка;

- на основании изложенного, отсутствует общность идей, заложенных в основу сравниваемых обозначений, что приводит к отсутствию семантического сходства обозначений;

- заявитель просит исключить из заявленного перечня товары «напитки газированные; напитки энергетические; составы для приготовления безалкогольных напитков», в целях устранения однородности товаров, в отношении которых испрашивается правовая охрана заявленного обозначения, с товарами, в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак;

- таким образом, заявленные товары 32 класса МКТУ «напитки безалкогольные» и товары 32 класса МКТУ «питательные, энергетические и спортивные напитки, включенные в 32 класс; напитки, обогащенные протеином, включенные в 32 класс» противопоставленного товарного знака по свидетельству №825569 не являются однородными, поскольку безалкогольные напитки предназначены для утоления жажды, в то время как специализированные спортивные напитки, обогащенные протеином, служат в качестве замены приема пищи, следовательно, такие товары не являются взаимозаменяемыми; безалкогольные напитки реализуются повсеместно: в гипермаркетах, на фудкортах,

в организациях общественного питания, в магазинах у дома, небольших торговых точках и т.д., специализированные спортивные напитки, как правило, реализуются в специализированных магазинах спортивного питания; питательные спортивные напитки и обычные безалкогольные напитки имеют разную технологию приготовления и разный состав;

- с учетом низкой степени однородности товаров, в отношении которых испрашивается правовая охрана заявленного обозначения и товаров, для которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак, а также принимая во внимание значительные фонетические, графические и семантические отличия, заявитель считает, что риск введения потребителя в заблуждение отсутствует;

WAVE'S  
ВЭЙВ'С

- заявитель является правообладателем товарного знака «» по свидетельству № 619493, с приоритетом с 24.06.2016 г., в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ;

- при регистрации указанного товарного знака обозначение «MilkyWay» по свидетельству № 825569 не противопоставлялось;

- прилагательное MILK (молочный) является часто используемым в товарных знаках, носит описательный характер, Роспатентом зарегистрировано множество товарных знаков в отношении однородных товаров 32 класса МКТУ, имеющих фонетическое сходство со словесным элементом «MilkyWay», в связи с чем должен быть применен принцип правовой определенности при принятии решения по заявке №2022774461;

- возможность регистрации заявленного обозначения подтверждается также практикой Палаты по патентным спорам и судебной практикой (приведены дела, в которых обозначения признаны не сходными до степени смешения);

- ввиду известности шоколадных батончиков торговой марки «» смешение на рынке продукции заявителя и правообладателя противопоставляемого товарного знака является невозможным;

- напитки правообладателя противопоставленной регистрации входят в линейку продукции, повторяющей вкус шоколадных батончиков «SNICKERS», «MARS», «TWIX», «M&Ms», что также исключает возможность смешения продукции;

- низкая степень однородности сравниваемых товаров 32 класса МКТУ обусловлена их различным назначением, стоимостью, реализацией и кругом потребителей;

- заявитель просит коллегия учесть, что в материалы делопроизводства по настоящей заявке не поступало возражений от правообладателя противопоставляемого товарного знака против регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 05.07.2023 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении товаров 32 класса МКТУ «напитки безалкогольные».

К возражению приложены следующие материалы:

- распечатка с сайта <https://dic.academic.ru/> о значении словесных элементов «Milky Way» (1);

- информация о семантике «Млечный путь» (2);

- распечатка с сайта <https://translate.yandex.ru/> с переводом словесных элементов «MILK WAVE'S» (3).

С учетом даты подачи заявки (19.10.2022) правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака 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 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившие в силу 31.08.2015 (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.

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.

Исходя из положений пункта 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно 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. 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. 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.

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 представляет собой словесное обозначение «MILK WAVE'S», выполненное буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №825569 представляет



собой комбинированное обозначение «», состоящее из вытянутого по горизонтали прямоугольника синего цвета, на фоне которого расположены словесные элементы «MilkyWay», выполненные стилизованным шрифтом буквами латинского алфавита синим цветом. Над словесными элементами «MilkyWay» расположена устремлённая вправо пятиконечная звезда с хвостом в красном цвете. Словесный элемент «MilkyWay» расположен внутри изобразительного элемента, представляющего собой стилизованное выхлопное облако белого цвета, образованное от летящей вправо стилизованной ракеты.

Следует отметить, что в противопоставленном комбинированном товарном знаке основным индивидуализирующим элементом является словесный элемент «MilkyWay», поскольку на него обращает внимание в первую очередь потребитель, он легче запоминается при восприятии обозначений в целом, и именно он позволяют индивидуализировать товары и услуги конкретного лица.

Таким образом, при сопоставительном анализе заявленного словесного обозначения и словесного элемента «MilkyWay» противопоставленного товарного знака коллегией было установлено, что они характеризуются высокой степенью фонетического сходства.

Так, по правилам английского языка словесный элемент «MILK WAVE'S» заявленного обозначения прочитывается как [МИЛК ВЭЙВС], словесный элемент «MilkyWay» противопоставленного товарного знака прочитывается как [МИЛКИВЭЙ], в этой связи с чем с точки зрения фонетического признака сходства, названные обозначения являются сходными, поскольку имеет место близкое их звучание и фонетическое тождество начальных частей обозначений, с которых начинается прочтение и запоминание знака потребителями. Более того, фонетическое сходство обеспечивается наличием близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях, близостью звуков, составляющих обозначения, одинаковым расположением близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу, местом совпадающих звукосочетаний в составе обозначений, близостью состава гласных и согласных звуков.

Следует отметить, что фонетическое сходство словесных элементов сравниваемых обозначений может быть достаточным для вывода о вероятности смешения.

Согласно общепринятым словарно-справочным изданиям (<https://translate.google.com/>) словесные элементы «MILK WAVE'S» и «MilkyWay» сравниваемых обозначений являются лексическими единицами английского языка и в переводе на русский язык означают «молочные волны», «Млечный путь», соответственно. Вместе с тем словесные элементы сопоставляемых обозначений являются словами иностранного языка, следовательно, средний российский потребитель, не знающий какого-либо иностранного языка, не сможет понять смысловые значения, заложенные в них. В силу сказанного, семантический критерий сходства, в данном случае, носит второстепенный характер.

С визуальной точки зрения, сопоставляемые обозначения следует признать сходными, поскольку словесные элементы сравниваемых обозначений «MILK WAVE'S» и «MilkyWay» выполнены буквами одного алфавита. Помимо этого, заявленное обозначение является словесным, выполнено без какой-либо графической проработки, следовательно, при сравнении сопоставляемых обозначений графический критерий не является определяющим.

Таким образом, заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак являются сходными в целом, несмотря на некоторые отличия.

Вероятность смешения заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров (см. пункт 162 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации»).

Испрашиваемые заявителем товары 32 класса МКТУ «напитки безалкогольные» и товары 32 класса МКТУ «питательные, энергетические и спортивные напитки, включенные в 32 класс; напитки, обогащенные протеином, включенные в 32 класс», указанные в перечне противопоставленного товарного знака, являются однородными, поскольку объединены родовыми понятиями «безалкогольные напитки», соотносятся друг с другом как род-вид, имеют одно назначение (жидкости, употребляемые для питья), одинаковый круг потребителей, относятся к недорогой категории, рассчитанной на массового потребителя, и, соответственно, реализуются в магазинах на одних и тех же полках, осуществляющих реализацию товаров широкого ассортимента.

Учитывая сходство сравниваемых обозначений, указанных признаков однородности достаточно для признания наличия вероятности смешения заявленного обозначения и товарного знака по свидетельству №825569 в отношении товаров 32 класса МКТУ.

WAVE'S  
ВЭЙВ'С

Ранее зарегистрированный на имя заявителя товарный знак «»  
по свидетельству № 619493, имеющий отличительные фонетические и семантические признаки сходства с заявленным обозначением «MILK WAVE'S» по заявке №2022774461, не снимает оснований для отказа, предусмотренных положениями пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Приведенные заявителем примеры регистраций товарных знаков не могут быть приняты во внимание коллегией, так как делопроизводство по каждой заявке ведется отдельно, в том числе, заявителем не представлены сведения о том, что их регистрация произведена при сравниваемых обстоятельствах и в схожей правовой ситуации.

Таким образом, следует констатировать правомерность вывода о сходстве до степени смешения сопоставляемых обозначений в отношении однородных товаров 32 класса МКТУ. Следовательно, заявленное обозначение для этих товаров не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака как не соответствующее пункту 6 статьи 1483 Кодекса.

С учетом сказанного, оснований для отмены оспариваемого решения у коллегии не имеется.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 01.11.2023, оставить в силе решение Роспатента от 05.07.2023.**