

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения

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 30.04.2020 за № 644/261 (далее – Правила №644/261), рассмотрела возражение, поступившее 28.09.2020 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), поданное Обществом с ограниченной ответственностью «ПепсиКо Холдингс», Московская обл., Солнечногорский р-н (далее – заявитель), на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2019724584, при этом установлено следующее.

# WHISPER

Словесное обозначение **WHISPER** по заявке № 2019724584, поданной 24.05.2019, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 32 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ) *«аперитивы безалкогольные; вода газированная; вода содовая; воды [напитки]; воды минеральные [напитки]; воды столовые; квас [безалкогольный напиток]; коктейли безалкогольные; коктейли на основе пива; лимонады; напитки безалкогольные; напитки изотонические; напитки на базе меда безалкогольные; 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; нектары фруктовые с мякотью безалкогольные; оршад; пиво; порошки для изготовления газированных напитков; сассапариль [безалкогольный напиток]; сиропы для лимонадов; сиропы для напитков; смузи [напитки на базе фруктовых или овощных смесей]; сок томатный [напиток]; сок яблочный безалкогольный; соки овощные [напитки]; соки фруктовые; составы для приготовления безалкогольных напитков; составы для производства газированной воды; таблетки для изготовления газированных напитков; шербет [напиток]; экстракты фруктовые безалкогольные; эссенции для изготовления напитков».*

Роспатентом 28.05.2020 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2019724584 в отношении всех заявленных товаров 32 класса МКТУ.

Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта б(2) статьи 1483 Кодекса.

Заключение экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение является сходным до степени смешения:



- с товарными знаками:

по свидетельству №544308

**WHIPPER**

с приоритетом от 18.03.2014 – (1),

по свидетельству

WHIPPER

№222185 с приоритетом от 14.12.2000 – (2),

**ВИПЕР**

по свидетельству

№251281 с приоритетом от 21.03.2002 – (3), зарегистрированными на имя Общества с ограниченной ответственностью Автотранспортное предприятие «Бытовик», Московская область, Люберецкий р-н, пос. Малаховка, в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ, однородных заявленным товарам 32 класса МКТУ;



- с товарным знаком по свидетельству №684986 с приоритетом от 10.02.2017 – (4), зарегистрированным на имя компании m4e AG, Германия, в отношении однородных товаров 32 класса МКТУ.

В Роспатент 28.09.2020 поступило возражение, основные доводы которого сводятся к следующему:

- правообладатель противопоставленных товарных знаков (1-3) и правообладатель противопоставленного товарного знака (4) предоставили письменные согласия на регистрацию товарного знака по заявке №2019724584 в отношении всех заявленных товаров 32 класса МКТУ.

- заявитель также отмечает, что правообладатели противопоставленных знаков (1-4) не осуществляют производство товаров 32 класса МКТУ;

- в силу изложенного выше регистрация товарного знака по рассматриваемой заявке на имя заявителя не послужит причиной для ведения потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров;

- также заявитель отмечает, что является правообладателем товарных знаков



по свидетельству №749813 с приоритетом от 18.03.2014 – (5),

**WHIPPER**

по свидетельству №749811 с приоритетом от 14.12.2000 – (6),

WHIPPER

**ВИПЕР**

по свидетельству №749812 с приоритетом от 21.03.2002 – (7),

правовая охрана которым предоставлена в отношении товаров 32 класса МКТУ. Регистрации товарных знаков (5-7) явилась предметом договора об отчуждении товарных знаков (1-3) в отношении части товаров 32 класса МКТУ (Договор от 06.03.2020 за № РД0327526).

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 28.05.2020 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2019724584 в отношении всех заявленных товаров.

В подтверждение изложенного, заявителем были представлены оригиналы писем-согласий на регистрацию товарного знака по заявке №2019724584 – [1].

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (24.05.2019) поступления заявки № 2019724584 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя вышеуказанный 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 за № 38572, введенные в действие 31.08.2015 (далее – Правила).

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.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанном в подпункте 2 пункте 6 статьи 1483 Кодекса допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

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.

В соответствии с положениями пункта 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

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.

Заявленное обозначение по заявке №2019724584 представляет собой словесное

обозначение **WHISPER**, выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 32 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

В качестве сходных до степени смешения с заявленным обозначением в заключении по результатам экспертизы указаны:



- товарные знаки: **Whipper** по свидетельству №544308 – (1),

**WHIPPER**

по свидетельству №222185 – (2),


WHIPPER

ВИПЕР по

свидетельству № 251281 – (3),

Противопоставленные знаки (1-3) зарегистрированы на имя Общества с ограниченной ответственностью Автотранспортное предприятие «Бытовик», в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ, указанных в перечнях свидетельств.



- товарный знак  по свидетельству №684986 – (4), зарегистрированный на имя компании m4e AG, Германия, в отношении товаров 32 класса МКТУ, указанных в перечнях свидетельства.

Сопоставительный анализ сравниваемых обозначений показал, что они являются сходными в силу того, что содержат в своем составе фонетически тождественные словесные элементы «WHISPER» - «ВИССПЕР» (заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак (4)) и фонетически сходные словесные элементы «WHISPER» - «WHIPPER / ВИПЕР» (заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки (1-3)).

Заявленные товары 32 класса МКТУ и товары 32, 33 классов МКТУ, в отношении которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки (1-4), однородны, поскольку относятся к одной родовой группе товаров (напитки безалкогольные, либо напитки алкогольные), соответственно, имеют одно назначение, один круг потребителей и условия реализации, что заявителем не оспаривается.

При этом коллегия отмечает, что, противопоставленные товарные знаки (1-3) при наличии товарных знаков (5-7), зарегистрированных на имя заявителя, не могут быть сняты, поскольку заявленный перечень товаров 32 класса МКТУ включает товары «*коктейли на основе пива; пиво*», однородные товарам 32, 33 классов МКТУ, в отношении которых в настоящее время действует правовая охрана противопоставленных товарных знаков (1-3).

Вместе с тем, при анализе материалов дела коллегией также были учтены следующие обстоятельства.

Правообладатель противопоставленных знаков (1-3) и правообладатель противопоставленного знака (4) предоставили согласия на регистрацию товарного знака по заявке №2019724584 в отношении всех заявленных товаров 32 класса МКТУ.

При этом коллегия отмечает, что заявленное обозначение и противопоставленные знаки (1-4) не являются тождественными.

Кроме того, в письмах согласиях [1] содержится формулировка о том, что правообладатели противопоставленных знаков (1-4) обязуются не подавать никаких возражений о признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку по заявке №2019724584, не подавать никаких исков о нарушении прав, связанных с регистрацией и использованием данного товарного знака.

С учетом всех обстоятельств дела, принимая во внимание положения абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, коллегией были учтены представленные заявителем безотзывные письма-согласия [1] ввиду отсутствия оснований для вывода о том, что регистрация заявленного обозначения может явиться причиной введения в заблуждение потребителя.

Резюмируя вышеизложенное коллегия полагает, что заявленное обозначение соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса в отношении всех заявленных товаров 32 класса МКТУ.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 28.09.2020, отменить решение Роспатента от 28.05.2020 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2019724584.**