

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, 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 подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 №4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 09.01.2020 возражение, поданное Монстр Энерджи Компани, США (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2018700816, при этом установила следующее.

Словесное обозначение «**ХАОС**» по заявке №2018700816 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака 15.01.2018 с приоритетом от 01.08.2016 (приоритет установлен по дате подачи первоначальной заявке №2016727914) на имя заявителя в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 07.03.2019 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 может быть зарегистрировано в качестве товарного знака по причине его несоответствия требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к тому, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарными

знаками «**X@OC**» (свидетельство №269517) и «**H@OS**» (свидетельство №268064) с приоритетом от 31.01.2003 (срок действия регистраций продлен до 31.01.2023), зарегистрированными в отношении однородных товаров 32 класса МКТУ на имя ЗАО «ТАЛОСТО», 196105, Санкт-Петербург, ул. Кузнецовская, 52.

В поступившем возражении от 09.01.2020 заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом его доводы сводятся к следующему:

- заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки не являются сходными до степени смешения, поскольку отличаются фонетически (противопоставленные товарные знаки произносятся как «hos» / «хос», а заявленное обозначение как «хаос»), графически (противопоставленные товарные знаки включают графический элемент знак «@», в то время как заявленное обозначение является словесным, в сравниваемых обозначениях используются визуально отличающиеся графемы), семантически (противопоставленные товарные знаки не имеют смыслового значения, а заявленное обозначение имеет определенное смысловое значение – беспорядок, отсутствие порядка, категория космогонии);

- заявитель обладает исключительным правом на товарные знаки со словесным «**ХАОС**» / «**КНАОС**»: «**BLACK MONSTER KHAOS**» по свидетельству №472356;




«**BLACK MONSTER KHAOS ENERGY + JUICE**» по свидетельству №473794; «**BLACK MONSTER KHAOS ENERGY + JUICE**» по свидетельству №604635; «**БЛЭК МОНСТР ХАОС ЭНЕРДЖИ + ДЖУС**» по свидетельству №610489, «**КНАОС**» по свидетельству №483208; «**КНАОС**» по свидетельству №521323;

- компания Монстр Энерджи Компани является одной из крупнейших американских компаний по производству безалкогольных напитков (доля всего рынка безалкогольных товаров – 36%), активно продвигает свою продукцию, в частности, посредством спонсорской поддержки в области экстремального спорта, размещением информации в сети Интернет, в частности, социальных сетях, таких как Twitter, Facebook, Instagram, Youtube;

- заявителем производится популярный на российском рынке продукт, сопровождаемый обозначением «**КНАОС**»;



- продукция заявителя «  » реализуется в гипермаркетах «ТВОЙ ДОМ»;

- ввиду хорошего знания продукции компании Монстр Энерджи Компани, у российских потребителей не может возникнуть представление о том, что заявленное обозначение имеет какое-либо отношение к продукции ЗАО «ТАЛОСТО», маркируемой противопоставленными товарными знаками «**X@OC**», «**H@OS**», кроме того, ЗАО «ТАЛОСТО» не производит безалкогольные напитки, следовательно, смешение товаров заявителя и правообладателя отсутствует.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака для всех заявленных товаров 32 и 33 классов МКТУ.

На заседании коллегии представитель заявителя представил ходатайство о переносе заседания коллегии в связи с достигнутой им договоренностью о получении письма-согласия от правообладателя противопоставленных товарных знаков, при этом из представленных заявителем документов следует, что у противопоставленных товарных знаков планируется смена правообладателя.

Рассмотрев ходатайство о переносе заседания, коллегия отказала в его удовлетворении. Рассмотрение возражение на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака осуществляется в административном порядке (пункт 2 статьи 1248 Кодекса). При этом оценивается правомерность принятого экспертизой решения с учетом обстоятельств, сложившихся на дату подачи и принятия возражения к рассмотрению. Следует отметить, что в настоящее время договор об отчуждении исключительного права на противопоставленные товарные знаки в ведомство не подан, а соответствующее письмо-согласие еще не

предоставлено. Наступление благоприятных обстоятельств для заявителя в виде возможного изменения правообладателя товарных знаков и предоставление им письма-согласия административным порядком не предусмотрено. Кроме того, отказывая в удовлетворении ходатайства о переносе заседания коллегии по рассмотрению настоящего возражения, коллегия приняла во внимание то обстоятельство, что о противопоставленных товарных знаках заявителю стало известно задолго до даты подачи рассматриваемой заявки №2018700816, а именно при экспертизе первоначальной заявки №2016727914. Следовательно, у него имелось более трех лет для получения соответствующего согласия правообладателя противопоставленных товарных знаков.

Вместе с тем, изучив материалы дела по существу и заслушав представителя заявителя, коллегия считает доводы, изложенные в возражении, неубедительными.

С учетом даты приоритета (01.08.2016) заявки №2018700816 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше 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 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.

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, а именно: звуковое сходство определяется на основании следующих признаков:

1) наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположения 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 обозначение понятий, идей (в частности, 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).

Заявленное обозначение «**ХАОС**» по заявке №2018700816 с приоритетом от 01.08.2016, является словесным, выполнено буквами русского алфавита стандартным шрифтом. Регистрация заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака «**ХАОС**» основано на наличии товарных знаков «**Х@ОС**» (свидетельство №269517) и «**Н@ОS**» (свидетельство №268064) с более ранним приоритетом, зарегистрированных в отношении товаров 32 класса МКТУ на имя ЗАО «ТАЛОСТО».

Противопоставленные товарные знаки «**Х@ОС**» и «**Н@ОS**» являются комбинированными, в которых русские и латинские заглавные буквы «Х» / «Н», «О», «С» / «S» выполнены в стандартной шрифтовой манере, а строчная буква «а» - в оригинальной, заключена в незамкнутый круг.

Указанное написание буквы «а» в виде общепринятого типографского знака «@» («коммерческое at») не исключает прочтение противопоставлений «**Х@ОС**» и «**Н@ОS**» как [ха-ос].

Коллегия приняла к сведению доводы заявителя о разном графическом исполнении заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков, вместе с тем следует констатировать, что, как известно, основную индивидуализирующую функцию в комбинированных обозначениях выполняют словесные элементы, которые могут быть восприняты не только визуально, но и на слух (например, посредством звуковой рекламы), вследствие чего легче

запоминаются потребителем. В данном случае сопоставляемые обозначения «ХАОС» и «**X@OC**», «**H@OS**» характеризуются тождеством фонетики, поскольку произносятся как [хаос]. Также следует отметить, что в заявленном обозначении «ХАОС» и противопоставленном товарном знаке «**X@OC**» совпадает начертание большинства графем, входящих в их состав, что усиливает сходство сопоставляемых обозначений.

Также необходимо отметить, что противопоставленные обозначения «**X@OC**», «**H@OS**» в силу возможности их восприятия как слова «хаос» вызывают с заявленным обозначением «ХАОС» одинаковые смысловые ассоциации, а именно связаны с таким явлением как «хаос», т.е. беспорядочной материей, неорганизованной стихией, из которой образовалось впоследствии всё существующее, отсутствием порядка, полной путаницей (см. <https://dic.academic.ru>).

Все вышеизложенное обуславливает вывод о наличии сходства между заявленным обозначением и противопоставленными товарными знаками по свидетельствам №269517, №268064.

В свою очередь анализ перечней товаров 32, 33 классов МКТУ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №269517, №268064 показал, что они включают идентичные (либо однородные) товары, при этом однородность сопоставляемых товаров заявителем не оспаривается.

Так, противопоставленные товарные знаки зарегистрированы для товаров 32 класса МКТУ «аперитивы безалкогольные; воды; коктейли безалкогольные; лимонады; напитки безалкогольные; напитки изотонические; напитки фруктовые; нектары фруктовые с мякотью; порошки для изготовления газированных напитков; сиропы для лимонадов; сиропы для напитков; соки овощные; соки фруктовые; составы для изготовления газированной воды; составы для изготовления ликеров; составы для изготовления минеральной воды; составы для изготовления напитков; сусла; таблетки для изготовления газированных напитков; экстракты фруктовые безалкогольные; экстракты хмелевые для изготовления пива; эссенции для

изготовления напитков», а регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака испрашивается для товаров 32 класса МКТУ «напитки безалкогольные; пиво» и 33 класса МКТУ «алкогольные напитки (за исключением пива)».

Приведенные в перечне противопоставленных товарных знаков товары 32 класса МКТУ представляют собой различные безалкогольные напитки и соотносятся с заявленными товарами 32 класса МКТУ «безалкогольные напитки» как вид/род.

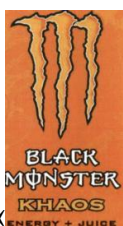
Также в перечне 32 класса МКТУ противопоставленных товарных знаков присутствуют такие позиции как «составы для изготовления ликеров; сула; экстракты хмелевые для изготовления пива», представляющие собой сырье для изготовления товаров 32, 33 классов МКТУ - «пиво» и «алкогольные напитки», в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака по заявке №2018700816.

При этом следует указать, что согласно Закону «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» в редакции Федерального закона от 03.07.2016 №261-ФЗ (далее - Закон) суло - это спиртосодержащая пищевая продукция, являющаяся полуфабрикатом производства алкогольной продукции, с содержанием этилового спирта, образовавшегося в процессе брожения, более 1,5 процента от ее объема, получаемая в зависимости от вида алкогольной продукции из фруктов (фруктовое суло), из воды, пивоваренного солода, хмеля и (или) хмелепродуктов (пивное суло), из воды и меда (медовое суло). Виноградное суло - пищевое сырье с содержанием этилового спирта не более 1 процента объема готовой продукции, получаемое из ягод свежего винограда самопроизвольно или с использованием физических приемов - дробления, отделения гребней, стекания, прессования.

Товары 32, 33 классов МКТУ заявленного обозначения, являющиеся согласно статье 2 вышеупомянутого Закона «алкогольными напитками», и приведенные в 32 классе МКТУ противопоставленных товарных знаков товары, представляющие собой сырье для изготовления алкогольных напитков, относятся к одной и той же родовой группе, а именно спиртосодержащей продукции, а, следовательно, однородны.

Резюмируя все вышеизложенные обстоятельства, коллегия пришла к выводу, что наличие сходства между заявленным обозначением и противопоставленными товарным знаками по свидетельствам №269517, №268064, а также однородность товаров 32, 33 классов МКТУ, для маркировки которых они предназначены, обуславливает возможность их смешения в гражданском обороте в глазах потребителя.

Довод заявителя о наличии у него исключительного права на товарные знаки со словесным элементом «КНАОС» / «ХАОС» («BLACK MONSTER KHAOS» по свидетельству №472356; «BLACK MONSTER KHAOS ENERGY + JUICE» по свидетельству



№473794; «BLACK MONSTER KHAOS ENERGY + JUICE» по свидетельству №604635; «БЛЭК МОНСТР ХАОС ЭНЕРДЖИ + ДЖУС» по свидетельству №610489, «КНАОС» по свидетельству №483208; «КНАОС» по свидетельству №521323) принят к сведению, однако не свидетельствует об отсутствии сходства заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков.

Необходимо также отметить, что неубедительным для снятия противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №269517, №268064 является довод возражения о том, что эти противопоставления используются в гражданском обороте для индивидуализации принципиально иных товаров, нежели заявленные товары 32, 33 классов МКТУ.

Правовая охрана противопоставленных товарных знаков является действующей в отношении товаров 32 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 32, 33 классов МКТУ, а сами сопоставляемые товарные знаки, как установлено выше, сходны, в силу чего имеется принципиальная возможность смешения этих обозначений в гражданском обороте. Кроме того, при сопоставительном анализе заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков исследуется не их фактическое использование, а конкретные перечни товаров (услуг).

Таким образом, принимая во внимание вышеизложенное можно сделать вывод о том, что заявленное обозначение не соответствует требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении всех заявленных товаров 32, 33 классов МКТУ, следовательно, не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака. В силу указанных обстоятельств основания для удовлетворения поступившего возражения отсутствуют.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 09.01.2020, оставить в силе решение Роспатента от 07.03.2019.