

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 за № 644/261, вступившими в силу с 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 17.11.2023 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), поданное Акционерным обществом «АБ ИнБев Эфес» Московская область, г. Клин, ул. Московская, д. 28 (далее – заявитель), на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2022705098, при этом установлено следующее.



Комбинированное обозначение «  » по заявке №2022705098, поданной 30.01.2022, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 29, 31, 32, 33 классов МКТУ, указанных в перечне заявки. Обозначение выполнено в черном, желтом, светло-сером, серебристом цветовом сочетании.

Роспатентом 24.07.2023 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2022705098 в отношении всех заявленных товаров.

Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного на основании пунктов 1, 3 (1), 6 статьи 1483 Кодекса ввиду нижеследующего.

Заявленное обозначение включает словесный элемент «ENERGY», который в переводе с английского языка на русский язык означает «энергетический» (см. онлайн-словарь на сайте <https://translate.yandex.ru>), указывает на свойства товаров, следовательно, не обладает различительной способностью и является неохраняемым элементом на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Заявленное обозначение включает изображение формы банки, которое не обладает различительной способностью, поскольку заявленная форма определяется исключительно или главным образом свойством и назначением товаров, а также является характерной для расфасовки, хранения и реализации товаров, в связи с чем является неохраняемым элементом на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Вместе с тем, поскольку заявленное изображение формы банки является традиционной и характерной для товаров 32, 33 классов МКТУ, то в отношении заявленных товаров 29, 31 классов МКТУ данная упаковка не является традиционной, в связи с чем для таких товаров заявленное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение относительно свойств и назначения и не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

Кроме того, заявленное обозначение сходно до степени смешения:



- с товарным знаком « » [1] по свидетельству № 585274 с приоритетом от 19.09.2014, зарегистрированным на имя ООО «НЛ Континент», Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Ядринцевская, д. 53/1, оф. 1015, в отношении однородных товаров 29, 31 классов МКТУ;



- с товарными знаками: «**220 ВОЛЬТ**» по свидетельству №677558 [2] с



приоритетом от 10.11.2017, «**220 ВОЛЬТ**» по свидетельству № 607453 [3] с



приоритетом от 21.01.2016, «**220 ВОЛЬТ**» [4] по свидетельству № 518936 с приоритетом от 18.07.2012, зарегистрированными на имя ООО "СИСТЕМА I", Санкт-Петербург, ул. Киевская, д. 6, к. 1, лит. Б, пом. 21Н, в отношении однородных товаров 29, 31, 32, 33 классов МКТУ;

- со знаком «**LE VOLTE**» [5] по международной регистрации

№938173 с приоритетом от 20.07.2007, правовая охрана которому на территории Российской Федерации предоставлена на имя ORNELLAIA E MASSETO SOCIETA' AGRICOLA S.R.L. Loc. Ornellaia, 191 - Fraz. Bolgheri I-57022 CASTAGNETO CARDUCCI (LI), в отношении товаров 33 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 32, 33 классов МКТУ.

В Роспатент 17.11.2023 поступило возражение, основные доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель не оспаривает доводы экспертизы относительно неохраноспособности словесного элемента «ENERGY» и изображения формы банки;

- заявитель полагает, что основания несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса могут быть сняты, поскольку сокращает заявленный перечень товаров до следующих товаров 32 класса МКТУ «аперитивы безалкогольные; вода газированная; вода лимонная; вода сeltersкая; вода содовая; воды [напитки]; воды минеральные [напитки]; воды столовые; квас; коктейли 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; нектары фруктовые с мякотью безалкогольные; оришад; порошки для изготовления газированных напитков; сассапариль [безалкогольный напиток]; 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]; 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 безалкогольные для приготовления напитков»;

- заявитель также полагает, что заявленное обозначение соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку:

- противопоставленные товарные знаки [1] по свидетельству №585274, [4] по свидетельству №518936 с приоритетом от 18.07.2012, [5] по международной регистрации №938173, зарегистрированы в отношении товаров 29, 31 классов МКТУ и товаров 32, 33 классов МКТУ, относящихся к алкогольной продукции и неоднородных безалкогольным товарам 32 класса МКТУ уточненного перечня заявленного обозначения, в связи с чем могут быть сняты;

- что касается противопоставленных товарных знаков [2] по свидетельству №677558, [3] по свидетельству № 607453, то заявленное обозначение не является сходным с указанными товарными знаками по всем признакам сходства. Так, фонетические различия обусловлены наличием разных слов, входящих в состав сравниваемых обозначений «VOLT ENERGY» [волт энэджи] – «220 вольт» [двести двадцать вольт], которые имеют разное звучание. В сравниваемые обозначения заложены разные понятия и идеи, так заявленное обозначение означает «энергия вольта», а противопоставленные товарные знаки - «двести двадцать вольт», что

свидетельствует об отсутствии семантического сходства. Сравниваемые обозначения производят разное общее зрительное впечатление, в силу разного композиционного решения, а также из-за наличия в них разных изобразительных элементов, использованием в написании словесных элементов разных шрифтов;

- заявитель отмечает, что является правообладателем товарных знаков



VOLT ENERGY

«ЭНЕРГИЯ ВОЛЬТА» по свидетельству №855803 и «» по свидетельству №954310 (заявленное обозначение является вариантом данного товарного знака), зарегистрированных, в том числе, в отношении товаров 32 класса МКТУ;

- заявитель также приводит примеры использования заявленного комбинированного обозначения и обращает внимание на то, что на каждом товаре при его реализации на полках магазинов, на страницах крупнейших в России маркетплейсах - wildberries, ozon, Яндекс Маркет, СберМаркет, в декларациях о соответствии Евразийского экономического союза, в рекламе товара, например, в журнале Sky Shop АО «Аэромар», на официальном сайте заявителя <https://abinbevefes.ru>, присутствует словосочетание «VOLT ENERGY», а также его перевод на русский язык «ЭНЕРГИЯ ВОЛЬТА».

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 24.07.2023 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2022705098 для уточненного перечня товаров 32 класса МКТУ (указанного выше) с указанием словесного элемента «ENERGY» и изображения формы банки в качестве неохранных элементов.

В подтверждение изложенных доводов заявителем были представлены следующие материалы:

1. фото товара, маркированного заявлением обозначением в сети магазинов «Пятерочка»;
2. копии деклараций о соответствии Евразийского экономического союза на безалкогольный энергетический газированный напиток «VOLT ENERGY» («ЭНЕРГИЯ ВОЛЬТА»);

3. фото товара, маркированного заявленным обозначением, в журнале «Sky Shop» АО «Аэромар».

По результатам рассмотрения поступившего возражения Роспатентом было принято решение от 14.06.2024 отказать в удовлетворении возражения, поступившего 17.11.2023, оставить в силе решение Роспатента от 24.07.2023.

В решении Роспатента от 14.06.2024 указывалось на то, что исключение заявителем товаров 29, 31, 33 класса МКТУ и части товаров 32 класса МКТУ из перечня заявки №2022705098 позволяет снять основание для отказа в регистрации товарного знака по пункту 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

В части положений пункта 1 статьи 1483 Кодекса административный орган пришел к выводу о неохраноспособности словесного элемента «ENERGY» и изображения формы банки в составе заявленного обозначения, с чем заявитель не спорил.

Также административный орган с учетом корректировки в материалах возражения заявленного перечня товаров по заявке №2022705098 счел возможным не учитывать противопоставленные товарные знаки [1] по свидетельству №585274, [4] по свидетельству №518936 с приоритетом от 18.07.2012, [5] по международной регистрации №938173 в силу отсутствия однородности товаров.

Вместе с тем, согласно решению Роспатента от 14.06.2024 препятствующими регистрации товарного знака по заявке №2022705098 были признаны противопоставленные товарные знаки [2] по свидетельству №677558, [3] по свидетельству № 607453, зарегистрированные в отношении однородных товаров 32 класса МКТУ, относящихся к безалкогольной продукции. Роспатентом было установлено сходство заявленного обозначения и указанных товарных знаков до степени их смешения в отношении однородных товаров 32 класса МКТУ скорректированного заявителем перечня.

Заявитель оспорил упомянутое решение Роспатента от 14.06.2024 в Суде по интеллектуальным правам в части доводов о несоответствии заявленного обозначения требованиями пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса в связи с наличием противопоставленных товарных знаков [2], [3].

Решением Суда по интеллектуальным правам от 16.01.2025 по делу №СИП-1116/2024 решение Роспатента от 14.06.2024 было отменено. Суд по интеллектуальным правам обязал Роспатент повторно рассмотреть возражение от 17.11.2023 на решение Роспатента от 24.07.2023 с учетом позиции суда, базирующейся на наличии письменного согласия на регистрацию товарного знака по заявке №2022705098 от правообладателя противопоставленных товарных знаков [2], [3].

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия установила следующее.

С учетом даты (30.01.2022) поступления заявки №2022705098 правовая база для оценки охранных способностей 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.

Исходя из требований абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком другого лица, 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 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.

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.

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

Согласно пункту 43 Правил сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: 1) внешняя форма; 2) наличие или отсутствие симметрии; 3) смысловое значение; 4) вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и тому подобное); 5) сочетание цветов и тонов.

Признаки, указанные в пунктах 42 и 43 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).

Пункт 46 Правил содержит положение о том, что согласие правообладателя составляется в письменной произвольной форме и представляется в подлиннике для приобщения к документам заявки.

Исходя из материалов возражения, заявитель уточнил заявленный перечень товаров по заявке №2022705098, исключив все товары 29, 31, 33 классов МКТУ и сократив перечень товаров 32 класса МКТУ до следующих позиций «аперитивы безалкогольные; вода газированная; вода литиевая; вода сельтерская; вода содовая; воды [напитки]; воды минеральные [напитки]; воды столовые; квас; коктейли 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; нектары фруктовые с мякотью безалкогольные; орешад; порошки для изготовления газированных напитков; сассапариль [безалкогольный напиток]; 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]; 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 безалкогольные для приготовления напитков».

Исходя из материалов дела, препятствием для регистрации товарного знака по заявке №2022705098 в отношении названного скорректированного перечня товаров 32 класса МКТУ являются противопоставленные товарные знаки [2] по свидетельству №677558, [3] по свидетельству №607453, зарегистрированные в отношении таких товаров 32 класса МКТУ как «aperitивы безалкогольные; вода литиевая; вода сельтерская; вода содовая; воды газированные; воды минеральные [напитки]; воды [напитки]; воды столовые; квас [безалкогольный напиток]; коктейли безалкогольные; коктейли на основе пива; лимонады; молоко арахисовое [напитки безалкогольные]; молоко миндальное [напиток]; напитки безалкогольные; напитки изотонические; напитки на базе меда безалкогольные; напитки на базе сои, кроме заменителей молока; напитки на основе алоэ вера безалкогольные; напитки на основе молочной сыворотки; напитки фруктовые безалкогольные; нектары фруктовые с мякотью безалкогольные; орешад; пиво; пиво имбирное; пиво солодовое; порошки для изготовления газированных напитков; сассапариль [безалкогольный напиток]; сиропы для лимонадов; сиропы для напитков; смузи [напитки на базе фруктовых или овощных смесей]; соки овощные [напитки]; соки фруктовые; сок томатный [напиток]; сок яблочный безалкогольный; составы для изготовления газированной воды; составы для изготовления ликеров; составы для изготовления минеральной воды; составы для изготовления напитков; сусла; сусло виноградное неферментированное; сусло пивное; сусло солодовое; таблетки для изготовления газированных напитков; щербет [напиток]; экстракты фруктовые безалкогольные; экстракты хмелевые для изготовления пива; эссенции для изготовления напитков» и «энергетические напитки» соответственно.

Следует отметить, что в решении Суда по интеллектуальным правам от 16.01.2025 по делу №СИП-1116/2024 не опровергается ранее сформулированный административным органом вывод о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса в силу наличия его сходства до степени смешения с противопоставленными товарными знаками [2], [3].

Вместе с тем, согласно тексту упомянутого решения Суда по интеллектуальным правам в ходе судебного разбирательства заявителем было представлено письмо от

правообладателя этих товарных знаков (письмо-согласие), в котором тот не возражает против регистрации товарного знака по заявке №2022705098 на имя заявителя в отношении товаров 32 класса МКТУ.

По мнению Суда по интеллектуальным правам, наличие письма-согласия на регистрацию товарного знака по заявке №2022705098 является основанием для пересмотра поданного возражения.

При этом упомянутое письмо-согласие в оригинале было представлено заявителем и в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности на заседании коллегии 11.09.2025.

Наличие письма-согласия от правообладателя противопоставленных товарных знаков [2], [3] – Общества с ограниченной ответственностью «Система I», возможность предоставления которого предусмотрена положениями абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, при отсутствии сведений о введении потребителя в заблуждение, позволяет снять данные противопоставления и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении скорректированного перечня товаров 32 класса МКТУ, приведенного в тексте возражении, при этом с указанием слова «ENERGY» и изображения формы банки в качестве неохраняемых элементов с учетом требований пункта 1 статьи 1483 Кодекса (что заявителем не оспаривается).

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

удовлетворить возражение, поступившее 17.11.2023, изменить решение Роспатента от 24.07.2023 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2022705098.