

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

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 апреля 2020 г. № 644/261, рассмотрела поступившее 23.12.2020 возражение Общества с ограниченной ответственностью "С-Груп" (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2020732486, при этом установила следующее.

Регистрация словесного обозначения «**RastaEnergy**» в качестве товарного знака по заявке №2020732486 с датой поступления в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности от 23.06.2020 испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 32, 33 и услуг 32 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Решение Роспатента от 18.11.2020 о государственной регистрации товарного знака было принято только в отношении заявленных услуг 35 класса МКТУ. В отношении товаров 32, 33 классов МКТУ заявленному обозначению было отказано в регистрации на основании его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное несоответствие обосновывается в заключении по результатам экспертизы тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с комбинированным обозначением со словесным элементом «rasta», заявленным на имя другого лица (заявка №2020726418, приоритет 15.05.2020, делопроизводство по заявке не завершено) в отношении товаров 32 класса МКТУ, однородных

заявленным товарам 32, 33 классов МКТУ. При сопоставительном анализе заявленного словесного обозначения «RastaEnergy» и противопоставленного обозначения «rasta» указано на их сходство до степени смешения по фонетическому критерию оценки сходства обозначений, обусловленное фонетическим вхождением словесного элемента «rasta» противопоставленного обозначения в состав заявленного обозначения.

Заявитель выразил свое несогласие с данным решением в поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) возражении, доводы которого сводятся к следующему:

- сравниваемые обозначения не являются сходными ни по одному из признаков сходства словесных обозначений;

- с точки зрения фонетики сопоставляемые обозначения различны из-за разного количества и состава входящих в них звуков, что позволяет сделать однозначный вывод об отсутствии сходства по фонетическому критерию;

- отсутствие графического сходства обозначений обусловлено тем, что противопоставленное обозначение является комбинированным, в котором доминирует изображение енота, а заявленное обозначение является словесным;

- словесный элемент «rasta» противопоставленного обозначения переводится как «раста» - 1) афро-христианский культ, зародившийся на Ямайке и со временем трансформировавшийся в субкультуру наподобие хиппи; 2) приверженец раста-движения (чаще, впрочем, — растаман). Название движения происходит от имени и титула эфиопского раса (князя) Тафари, в 1930 г. коронованного как император Абиссинии Хайле Селласие I (единственный в то время суверенный чернокожий монарх африканской страны). Элемент «RastaEnergy» является фантазийным обозначением.

- вышеизложенное указывает на то, что заявленное обозначение и противопоставленное обозначение не сходны до степени смешения, не ассоциируются друг с другом в целом, не могут быть восприняты потребителем как знаки одного и того же производителя и не будут смешиваться потребителями на российском рынке напитков.

На основании изложенного в возражении выражена просьба о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака для всех заявленных товаров.

Изучив материалы дела и выслушав участвующих, коллегия сочла изложенные в возражении доводы неубедительными.

С учетом даты (23.06.2020) поступления заявки №2020732486 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 №482, зарегистрированным в Минюсте РФ 18.08.2015, регистрационный № 38572, с датой начала действия 31 августа 2015 (далее – Правила).

В соответствии с подпунктом 1 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, заявленными на регистрацию (статья 1492) в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана, не признана отозванной или по ней не принято решение об отказе в государственной регистрации.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), смысловым (семантическим) признакам, изложенным в подпунктах (1), (2), (3) пункта 42 Правил.

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, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное обозначение «**RastaEnergy**» является словесным элементом, который выполнен стандартным шрифтом буквами латинского алфавита, причем первая буква R и первая буква E выполнены заглавными.

Государственная регистрация товарного знака испрашивается согласно возражению в отношении товаров 32 класса МКТУ - безалкогольные напитки; вино ячменное [пиво]; вода газированная; вода литиевая; вода сельтерская; вода содовая; воды [напитки]; воды минеральные [напитки]; воды минеральные и газированные; воды столовые; квас; коктейли безалкогольные; коктейли на основе пива; лимонады; напитки безалкогольные из сухофруктов; напитки и соки фруктовые; 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; оршад; пиво; пиво имбирное; пиво солодовое; порошки для изготовления газированных напитков; сассапариль [безалкогольный напиток]; сиропы для лимонадов; сиропы для напитков; сиропы и прочие составы для изготовления безалкогольных напитков, аперитивы безалкогольные; 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; сусла; сусло виноградное неферментированное; сусло пивное; сусло солодовое; таблетки для изготовления газированных напитков; шенди; шербет [напиток]; экстракты фруктовые безалкогольные; экстракты хмелевые для изготовления пива; эссенции безалкогольные для приготовления напитков и товаров 33 класса МКТУ - алкогольные напитки (за исключением пива); арак; бренди; вина; вино из виноградных выжимок; виски; водка; водка анисовая; водка вишневая;

джин; дижестивы [ликеры и спиртные напитки]; коктейли; кюрасо; ликер анисовый; ликеры; напитки алкогольные зерновые дистиллированные; напитки алкогольные на основе сахарного тростника; напитки алкогольные смешанные, за исключением напитков на основе пива; напитки алкогольные, кроме пива; напитки алкогольные, содержащие фрукты; напитки спиртовые; напитки, полученные перегонкой; напиток медовый [медовуха]; настойка мятная; настойки горькие; продукты алкогольные для приготовления напитков, аперитивы; ром; сакэ; сидр грушевый; сидры; спирт рисовый; экстракты спиртовые; экстракты фруктовые спиртовые; эссенции спиртовые.

Анализ заявленного обозначения на соответствие его требованиям законодательства, указанным в заключении по результатам экспертизы, показал следующее.

В качестве основания для отказа в государственной регистрации товарного знака по заявке №2020732486 указано на его несоответствие требованиям, изложенным в пункте 6 статьи 1483 Кодекса, ввиду сходства до степени смешения



заявленного обозначения «**RastaEnergy**» с обозначением [1], заявленным в отношении товаров 32 классов МКТУ (минеральные и газированные воды и прочие безалкогольные напитки; пиво; сиропы и прочие составы для изготовления напитков; фруктовые напитки и фруктовые соки), признанных экспертизой однородными товарам 32, 33 классов МКТУ, указанным в перечне заявки.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака показал, что они являются сходными по фонетическому признаку сходства словесных обозначений, что обусловлено полным фонетическим вхождением словесного элемента rasta обозначения [1] в заявленное словесное обозначение. При этом следует отметить, что в комбинированном обозначении,

каковым и является обозначение [1], именно словесный элемент выполняет основную индивидуализирующую функцию товарного знака в отличие от изобразительного элемента, который служит, как правило, иллюстрацией к словесному элементу.

Кроме того, заявленное обозначение воспринимается как два словесных элемента - «Rasta» и «Energy», а не один, поскольку они начинаются с заглавных букв. Словесный элемент «Energy» в заявленном обозначении является слабым в отношении заявленных товаров 32, 33 классов МКТУ, в связи с чем внимание рядового потребителя будет акцентироваться на словесном элементе «Rasta», на который падает логическое ударение.

Таким образом, имеет место фонетическое тождество сильных элементов сравниваемых обозначений, что позволяет прийти к выводу об их ассоциировании друг с другом в целом, несмотря на некоторые отличия в графическом исполнении обозначений.

Что касается довода заявителя о семантике словесного элемента «rasta», то данное обстоятельство не может повлиять на вывод о сходстве сравниваемых обозначений, поскольку в любом случае их семантика одна и та же. Кроме того, следует отметить, что среднему российскому потребителю вряд ли известно значение словесного элемента «rasta», приведенное в возражении.

Товары 32 и 33 классов МКТУ, в отношении которых испрашивается государственная регистрация товарного знака, и товары 32 класса МКТУ, для которых заявлено противопоставленное обозначение [1], являются однородными по виду (воды, соки, пиво), роду (безалкогольные напитки, алкогольные и слабоалкогольные напитки, в том числе пиво, которое является слабоалкогольным напитком, получаемым спиртовым брожением солодового сусла (чаще всего на основе ячменя) с помощью пивных дрожжей, обычно с добавлением хмеля), назначению и другим признакам однородности, изложенным в пункте 45 Правил, что заявителем не оспаривается в возражении.

В связи с установленным выше сходством сравниваемых обозначений существует принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю при маркировке их сопоставляемыми знаками. Следовательно, имеется опасность смешения этих товаров, являющихся товарами широкого потребления, в гражданском обороте на российском потребительском рынке товаров.

Таким образом, вывод экспертизы о несоответствии обозначения по заявке № 2012732486 требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса для всех заявленных товаров 32 и 33 классов МКТУ следует признать правомерным.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 23.12.2020, оставить в силе решение Роспатента от 18.11.2020.