

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 30.04.2020 № 644/261 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный №59454), рассмотрела возражение, поступившее 15.03.2024, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «ГИФТ», Пензенская область, г. Пенза, (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2022778232, при этом установила следующее.

FIZZI
ФИЗЗИ

Словесное обозначение « **FIZZI** **ФИЗЗИ** » по заявке №2022778232 с приоритетом от 02.11.2022 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров 32 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом было принято решение от 17.11.2023 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2022778232 в отношении всех заявленных товаров ввиду несоответствия требованиям пунктов 1, 6 статьи 1483 Кодекса (далее – решение Роспатента).

Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение представляет собой словесный элемент «FIZZI, ФИЗЗИ» ((FIZZI переводится с английского языка как шипучий, газированный, см. <https://translate.google.ru>,

<https://www.oed.com/dictionary>), ФИЗЗИ транслитерация слова FIZZI с английского языка) растворение углекислого газа в воде. Процесс включает использование углекислого газа под высоким давлением. При уменьшении давления, углекислый газ выделяется из раствора в виде мелких пузырьков, которые вызывают эффект «шипения» (см. Толковый словарь Ефремовой. Т. Ф. Ефремова. 2000., <https://dic.academic.ru>, Толковый словарь Ушакова. Д.Н. Ушаков. 1935-1940.), не обладает различительной способностью, указывает на вид, свойство товаров, в связи с чем, является неохраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Кроме того, заявленное обозначение сходно до степени смешения:

Easy-Fizzy Energy

- с товарным знаком «Изи-Физзи Энерджи» по свидетельству №858138 с приоритетом от 28.04.2021 в отношении товаров 05 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 32 класса МКТУ [1].

Таким образом, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для заявленных товаров 32 класса МКТУ на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 15.03.2024 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого, сводятся к следующему:

- обозначениям, состоящим только из описательных элементов, не предоставляется правовая охрана, а производителям - исключительное право на их использование, так как у любого лица может возникнуть необходимость использовать в хозяйственном обороте обозначения, которые описывают товар. Такие обозначения называются описательными;

- следует, однако, различать обозначения описательные и обозначения, вызывающие в сознании потребителя представление о производимых товарах через ассоциации. Последним может быть предоставлена правовая охрана;

- заявленное обозначение «FIZZI ФИЗЗИ» не является словарным словом и не имеет перевода с английского языка;

- заявленное обозначение является фантазийным и не может характеризовать товары, в отношении которых испрашивается правовая охрана такого обозначения, поскольку не обладает семантическим значением и имеет различительную способность за счет фонетического благозвучия;

- необходимо также отметить, что ООО «ГИФТ» является правообладателем товарного знака **ZIZZI** по свидетельству №721480 и, подавая на регистрацию в качестве товарного знака заявленное обозначение, общество имело цель создать линейку товарных знаков, представляющих собой фантазийные обозначения, не обладающие семантическим значением, но имеющие различительную способность за счет фонетического благозвучия словно с применением уменьшительно-ласкательной формы слова;

- в свою очередь, приведенный в уведомлении экспертизы перевод – «шипучий, газированный», является переводом слова «fizzy», которое не заявлялось к регистрации по заявке №2022778232;

- наличие товарного знака «FIZZI ФИЗЗИ» не ограничит в правах производителей, которые пожелают указать описательный элемент «FIZZY» при маркировке продукции;

- кроме того, при анализе рынка безалкогольных газированных напитков было выявлено, что при маркировке газированных напитков описательный элемент «газированный» традиционно обозначают словом «sparkling». При этом безалкогольных напитков с обозначением «fizzy» не выявлено;

- таким образом, описательный элемент «fizzy» неизвестен широкому потребителю как слово, характеризующее безалкогольные напитки. А слово «FIZZI ФИЗЗИ» - тем более, по причине того, что оно не используется для обозначения характеристик напитка в связи с отсутствием соответствующей семантики;

- заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак по свидетельству №858138 имеют ряд существенных отличий по фонетическому, семантическому, графическому признакам сходства;

- сравнение по семантическому критерию произвести затруднительно,

поскольку заявленное на регистрацию обозначение не является словарным словом и не имеет смыслового перевода, тем не менее, следует отметить, что противопоставленный товарный знак переводится как «легкая шипучая энергия» и имеет в качестве сильного элемента слово «Energy» в переводе с англ. – «Энергия», на которое падает логическое ударение, при этом внимание к описательному словосочетанию «Easy-Fizzy» («легкая шипучая») снижено;

- заявитель обращает внимание на практику палаты по патентным спорам и судебную практику, которая мотивирована отсутствием вероятности смешения противопоставленных товарных знаков ввиду отсутствия их фонетического, графического и смыслового сходства и возможности введения потребителей в заблуждение в отношении производителя товаров, маркированных спорным товарным знаком;

- товары 32 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается правовая охрана заявленного обозначения, не являются однородными с товарами 05 класса МКТУ противопоставленного товарного знака, поскольку они не могут быть использованы в медицинских, оздоровительных или лечебных целях, а используются только для утоления жажды и получения определённых вкусовых ощущений; кроме того, данные товары имеют разные пути реализации и не могут быть представлены на «соседних полках»;

- кроме того, противопоставленный товарный знак по свидетельству №858138 фактически используется для индивидуализации БАД - таблеток шипучих «Easy-Fizzy Energy» для повышения работоспособности, которые рекомендуются в качестве дополнительного источника витаминов В2, В6, В12, РР, пантотеновой кислоты.

С учетом приведенных в возражении доводов заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2022778232 в качестве товарного знака в отношении товаров 32 класса МКТУ.

С возражением были представлены следующие материалы:

1. Информация с сайта <https://translate.google.ru>;
2. Информация с сайта <https://translate.academic.ru>;

3. Информация из сети Интернет о маркировке газированных напитков.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, коллегия установила следующее.

С учетом даты (02.11.2022) поступления заявки №2022778232 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 июля 2015 г. №482 (далее - Правила).

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место, способ производства или сбыта. Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

Указанные в пункте 34 Правил элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения (пункт 35 Правил).

Положения пункта 1 статьи 1483 Кодекса не применяются в отношении обозначений, которые:

- приобрели различительную способность в результате их использования;
- состоят только из элементов, указанных в подпунктах 1 - 4 пункта 1 статьи 1483 Кодекса и образующих комбинацию, обладающую различительной способностью.

Согласно пункту 35 Правил для доказательства приобретения обозначением различительной способности могут быть представлены содержащиеся в соответствующих документах фактические сведения: о длительности, интенсивности использования обозначения, территории и объемах реализации товаров, маркированных заявленным обозначением, о затратах на рекламу, ее длительности и интенсивности, о степени информированности потребителей о заявленном обозначении и изготовителе товаров, включая результаты социологических опросов; сведения о публикациях в открытой печати информации о товарах, сопровождаемых заявленным обозначением и иные сведения.

В отношении документов, представленных для доказательства приобретения обозначением различительной способности, проводится проверка, в рамках которой учитывается вся совокупность фактических сведений, содержащихся в соответствующих документах.

Документы, представленные заявителем для доказательства приобретения обозначением различительной способности, учитываются при принятии решения о государственной регистрации товарного знака в том случае, если они подтверждают, что заявленное обозначение до даты подачи заявки воспринималось потребителем как обозначение, предназначенное для индивидуализации товаров определенного изготовителя.

Для того чтобы понять соответствует ли обозначение требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса необходимо учитывать семантику товарного знака и те виды товаров, в отношении которых испрашивается правовая охрана.

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.

Положения, предусмотренные абзацем пятым настоящего пункта, не применяются в отношении обозначений, сходных до степени смешения с коллективными знаками.

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 пунктом 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями 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:

1) 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;

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 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).

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение

FIZZI
« **ФИЗЗИ** », состоящее из словесных элементов «FIZZI ФИЗЗИ», выполненных стандартным шрифтом буквами латинского и русского алфавитов соответственно, при этом словесные элементы расположены в две строки. Предоставление правовой охраны товарному знаку по заявке №2022778232 испрашивается в отношении товаров 32 класса МКТУ.

Анализ соответствия заявленного обозначения требованиям, изложенным в пункте 1 статьи 1483 Кодекса, показал следующее.

Обращение к словарно-справочным источникам показало, что словесные элементы «FIZZI ФИЗЗИ» не являются лексической единицей какого либо языка, и,

действительно, как отметил заявитель, словесный элемент «FIZZI» не имеет перевода.

Тем не менее, коллегия отмечает, что словесный элемент «FIZZI» заявленного обозначения фонетически воспроизводит английское прилагательное «FIZZY», которое переводится как «шипучий; газированный», см. <https://www.translate.ru>, а отличие в последних буквах «-I»/«-Y» не является существенным для среднестатистического российского потребителя.

При этом использование обозначения «FIZZI» на различных напитках в сознании потребителей способно вызывать ассоциации с определенным видом продукции, а именно с тем, что напитки являются газированными.

Таким образом, обозначение «FIZZI ФИЗЗИ» воспринимается, несмотря на искаженное написание, в значении «шипучий; газированный» и для заявленных товаров 32 класса МКТУ, будет указывать на их вид и свойство, в связи с чем, противоречит подпункту 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Противопоставленный товарный знак [1] является словесным Easy-Fizzy Energy «Изи-Физзи Энерджи», состоящим из словесных элементов «Easy-Fizzy Energy», «Изи-Физзи Энерджи», выполненных стандартным шрифтом буквами латинского и русского алфавитов соответственно в две строки. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 05 и услуг 41 классов МКТУ.

Анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [1] показал следующее.

При проведении сопоставительного анализа коллегией было установлено, что заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак [1] включают в себя фонетически сходные словесные элементы «FIZZI»/«Fizzy», а также фонетически тождественные словесные элементы «ФИЗЗИ»/«Физзи».

Так, фонетическое сходство обусловлено полным вхождением словесных элементов «FIZZI ФИЗЗИ» заявленного обозначения в противопоставленный

товарный знак [1].

Таким образом, сходство сравниваемых обозначений обусловлено фонетическим критерием, ввиду наличия в знаках фонетически сходных словесных элементов. Фонетическое сходство выражается в наличии близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях, близости звуков, составляющих обозначения, в расположении близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу, наличии совпадающих слогов и их расположении, характере совпадающих частей обозначений, вхождении одного обозначения в другое.

Что касается семантического фактора сходства, следует отметить следующее.

Анализ словарно-справочных источников показал, что словесные элементы «FIZZI ФИЗЗИ» заявленного обозначения отсутствуют в общедоступных словарно-справочных источниках, что не позволяет провести оценку по семантическому фактору сходства словесных обозначений.

Вместе с тем, как уже указывалось выше, словесный элемент «FIZZI» заявленного обозначения фонетически воспроизводит английское прилагательное «FIZZY», которое переводится как «шипучий; газированный», а словесный элемент «ФИЗЗИ» является транслитерацией буквами русского алфавита словесного элемента «FIZZI», кроме того, словесный элемент «ФИЗЗИ» также является транслитерацией буквами русского алфавита слова «FIZZY» - в переводе с английского языка означает «шипучий».

Таким образом, заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак [1] включают в свой состав семантически сходные словесные элементы «FIZZI»/«FIZZY».

На основании указанного сравниваемые обозначения признаны сходными по фонетическому и семантическому факторам сходства словесных обозначений.

Что касается визуального признака сходства, то следует отметить, что заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак [1] выполнены стандартными шрифтовыми единицами, в виду чего графические отличия носят второстепенный характер с точки зрения индивидуализирующей функции знаков, выполненных стандартными шрифтовыми единицами.

В соответствии с изложенным, коллегия пришла к выводу, что, несмотря на отдельные отличия, сопоставляемые обозначения ассоциируются друг с другом, что позволяет сделать заключение об их сходстве.

Анализ однородности испрашиваемых к регистрации товаров 32 класса МКТУ показал следующее.

Товары 32 класса МКТУ «коктейли на основе пива; пиво» заявленного обозначения не являются однородными с товарами 05 класса МКТУ «алкалоиды для медицинских целей; альгинаты для фармацевтических целей; альгициды; альдегиды для фармацевтических целей; аминокислоты для медицинских целей; анальгетики; анестетики; антибиотики; антисептики; бактерициды; бальзамы для медицинских целей; ванны кислородные; вещества диетические для медицинских целей; вещества контрастные радиологические для медицинских целей; вещества питательные для микроорганизмов; вода мелиссовая для фармацевтических целей; вода морская для лечебных ванн; воды минеральные для медицинских целей; воды термальные; волокна пищевые; глицерин для медицинских целей; глицерофосфаты; глюкоза для медицинских целей; горечавка для фармацевтических целей; гормоны для медицинских целей; горчица для фармацевтических целей; добавки витаминные в виде пластырей; добавки минеральные пищевые; добавки пищевые; добавки пищевые белковые; добавки пищевые для животных; добавки пищевые дрожжевые; добавки пищевые из альгината; добавки пищевые из глюкозы; добавки пищевые из казеина; добавки пищевые из лецитина; добавки пищевые из масла льняного семени; добавки пищевые из прополиса; добавки пищевые из протеина; добавки пищевые из протеина для животных; добавки пищевые из пчелиного маточного молочка; добавки пищевые из пыльцы растений; добавки пищевые из ростков пшеницы; добавки пищевые из семян льна; добавки пищевые на основе порошка асаи; добавки пищевые с косметическим эффектом; добавки пищевые ферментные; дрожжи для фармацевтических целей; желатин для медицинских целей; жир рыбий; инсектициды; капсулы для лекарств; капсулы для фармацевтических целей; капсулы из дендримеров для фармацевтических продуктов; кашу для

фармацевтических целей; коллодий для фармацевтических целей; конфеты лекарственные; крахмал для диетических или фармацевтических целей; культуры микроорганизмов для медицинских или ветеринарных целей; лекарства от запоров; масла лекарственные; масло горчичное для медицинских целей; масло камфорное для медицинских целей; масло касторовое для медицинских целей; масло терпентинное для фармацевтических целей; масло укропное для медицинских целей; ментол; микстуры; молоко миндальное для фармацевтических целей; молоко сухое для детей; молочко маточное пчелиное для фармацевтических целей; молочные ферменты для фармацевтических целей; мука для фармацевтических целей; мука из льняного семени для фармацевтических целей; мука рыбная для фармацевтических целей; напитки диетические для медицинских целей; напитки из солодового молока для медицинских целей; настои лекарственные; настойка эвкалипта для фармацевтических целей; настойки для медицинских целей; отвары для фармацевтических целей; пастилки для фармацевтических целей; пектины для фармацевтических целей; препараты бактериальные для медицинских и ветеринарных целей; препараты бактериологические для медицинских или ветеринарных целей; препараты бальзамические для медицинских целей; препараты белковые для медицинских целей; препараты биологические для ветеринарных целей; препараты биологические для медицинских целей; препараты ветеринарные; препараты витаминные; препараты нутрицевтические для терапевтических или медицинских целей; препараты фармацевтические; препараты фармацевтические для лечения солнечных ожогов; продукты белковые пищевые для медицинских целей; продукты диетические пищевые для медицинских целей; продукты пищевые гомогенизированные для медицинских целей; продукты пищевые лиофилизированные для медицинских целей; продукты фармацевтические; укроп аптечный [фенхель] для медицинских целей; ферменты для медицинских целей; ферменты для фармацевтических целей; экстракты растений для медицинских целей» противопоставленного товарного знака [1], поскольку не соотносятся как род-вид, относятся к разному виду

товаров (алкогольные напитки и товары фармацевтического/медицинского назначения), имеют разное назначение, область применения, условия сбыта и круг потребителей.

Вместе с тем, товары 32 класса МКТУ «воды [напитки]; коктейли безалкогольные; напитки безалкогольные; напитки энергетические; составы для приготовления безалкогольных напитков» заявленного обозначения являются однородными с товарами 05 класса МКТУ «воды минеральные для медицинских целей; воды термальные» противопоставленного товарного знака [1], поскольку сравниваемые товары относятся к одному виду (безалкогольные напитки), имеют сходные характерные особенности, одинаковый круг потребителей и условия реализации, а также имеют одинаковое назначение и область применения, то есть являются сопутствующими.

Таким образом, проведенный анализ показал, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с противопоставленным товарным знаком [1] в отношении указанных товаров 32 класса МКТУ однородных товарам 05 класса МКТУ, и, следовательно, вывод Роспатента о несоответствии заявленного обозначения, в данной части, требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса следует признать правомерным.

Относительно приведенных в возражении примеров регистраций, которые, с точки зрения заявителя, могут косвенно свидетельствовать о возможности регистрации заявленного обозначения, коллегия отмечает то, что данные регистрации касаются иных обозначений, делопроизводство по которым велось самостоятельным независимым порядком, не имеющим отношения к делопроизводству по рассматриваемому обозначению.

Относительно представленных сведений о том, что заявитель является правообладателем товарного знака « ^{ZIZZI} » по свидетельству №721480, зарегистрированным 02.08.2019 в отношении товаров 32 и 33 классов МКТУ, с датой приоритета от 03.09.2018, коллегия отмечает, то, что данная регистрация касается иного обозначения, делопроизводство по которому велось самостоятельным независимым порядком, не имеющим отношения к делопроизводству по

рассматриваемому обозначению.

Довод о том, что заявитель и правообладатель противопоставленного товарного знака [1] ведут различную хозяйственную деятельность, является неубедительным, поскольку не является основанием для преодоления препятствий по основаниям, предусмотренным пунктом 6 статьей 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 15.03.2024, оставить в силе решение Роспатента от 17.11.2023.