

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) [далее – Правила ППС] рассмотрела возражение, поступившее 16.05.2024, поданное Обществом с ограниченной ответственностью "Пивоваренная компания "Балтика", г. Санкт-Петербург (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2023827806 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Предоставление правовой охраны товарному знаку по заявке № 2023827806, поданной 21.12.2023, испрашивалось на имя заявителя в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки заявлено комбинированное обозначение



«».

Роспатентом 17.04.2024 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2023827806 в отношении всех товаров 32, 33 классов МКТУ, указанных в перечне. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что в отношении всех товаров 32, 33 классов МКТУ заявленное

обозначение (1) не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании положений пунктов 1, 10 статьи 1483 Кодекса.

Заключение по результатам экспертизы мотивировано следующим:

- входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «ENERGY» («ENERGY» - пер. с англ. «энергетический», см. Интернет, например, <https://translate.yandex.ru/?lang=en-ru&text=ENERGY>), указывает на свойства заявленных товаров, в связи с чем, является неохраняемым элементом обозначения на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса;

- довод экспертизы об отсутствии у заявленного обозначения (1) различительной способности подтверждается, в том числе, зарегистрированными в отношении однородных товаров 32, 33 классов МКТУ товарными знаками, в которых подобным

элементам правовая охрана не предоставлена: №№ 954310 (), 711851

(), 957600 (), 824718 () и т.д.;

- представленные обозначения существенно отличаются от заявленного обозначения (1), кроме того наличие указанных регистраций товарных знаков не может выступать в качестве убедительного мотива в защиту регистрации заявленного обозначения (1), поскольку не всегда имеются сведения о том, что предыдущее решение принято при сравнимых фактических обстоятельствах и в схожей правовой ситуации;

- входящий в состав заявленного обозначения (1) словесный элемент «FORCE» сходен до степени смешения с серией товарных знаков: «FORCE» (свидетельство № 222187 (« **FORCE** »), приоритет от 14.12.2000, срок действия продлен до 14.12.2030 (2);

свидетельство № 580990 («  »), приоритет от 17.06.2015 (3); свидетельство

№ 795336 («  »), приоритет от 08.09.2020 (4); свидетельство № 962920



(«  »), приоритет от 17.08.2022 (5)), зарегистрированных ранее на имя Общества с ограниченной ответственностью Автотранспортное предприятие "Бытовик", 140090, Московская обл., Люберецкий р-н, пос. Малаховка, ул. Гаражная, 3, в отношении однородных товаров 32, 33 классов МКТУ;

- словесный элемент «FORCE» расположен в угловой части обозначения, занимает незначительное место по площади и не может быть признан существенным элементом в композиции заявленного обозначения (1). При этом, с учетом графического исполнения заявленного обозначения (1), а именно исполнении словесного элемента «FORCE» и букв «T.G.R.» буквами разного размера, шрифта, а также с учетом отсутствия устойчивой семантической связи между ними, они воспринимаются как самостоятельные элементы;

- в состав заявленного обозначения (1) включены слова «FORCE», «ENERGY», где «FORCE» является сильным элементом, а «ENERGY» - слабым, является неохраняемым элементом заявленного обозначения (1);

- экспертиза руководствовалась фонетическим и семантическим сходством, а именно: совпадением включенного в состав заявленного обозначения (1) словесного элемента «FORCE» и словесных элементов «FORCE» в противопоставленных товарных знаках (2-5);

- в качестве фактического обстоятельства, усиливающего угрозу смешения сравниваемых товарных знаков и заявленного обозначения (1) выступает использование серии товарных знаков (2-5), в основе которой лежит словесный элемент «FORCE». В данном случае, заявленное обозначение (1) с тем же сильным словесным элементом может рассматриваться потребителем как продолжение указанной серии товарных знаков, тем самым сходным до степени смешения с соответствующей серией знаков.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступило 16.05.2024 возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 17.04.2024. Доводы возражения, поступившего 16.05.2024, сводятся к следующему:

- заявитель возражает против дискламации словесного элемента «ENERGY». Один и тот же словесный элемент может быть воспринят по-разному в зависимости от места, который он занимает в композиции. На имя заявителя уже были зарегистрированы товарные знаки по свидетельству № 413743 («**КУЛЕР energy**») с датой приоритета от 22.07.2009 для товаров 32 класса МКТУ, по свидетельству № 548375 («**ДОБАВЬ ЭНЕРГИИ**») с датой приоритета от 15.04.2014, зарегистрированные для товаров 32 и 33 классов МКТУ с охраняемым элементом «ENERGY»;

- заявитель приводит сведения о неразделимости словесных элементов в составе словосочетания в ранних регистрациях товарных знаков, имеющих в своем составе словесный элемент «ENERGY», например: «**Flash of energy**» (свидетельство № 400423 по 32, 33 классам МКТУ), «PEPSI ENERGY» (свидетельство № 786545 по 32 классу МКТУ), «**DIGITAL ENERGY**» (свидетельство № 286912 по 32 классу МКТУ), «**ENERGY FOR THE JOURNEY**» (свидетельство № 857384);

- заявителем приведены выдержки из действующего законодательства, правоприменительной практики, выдержки из судебной практики с указанием номеров различных дел;

- пункт 10 статьи 1483 Кодекса призван ограничить использование в товарных знаках элементов, однозначно воспринимаемых как чужие средства индивидуализации;

- положения пункта 10 статьи 1483 Кодекса не могут применяться как средство запрещать любые регистрации, включающие слова, зарегистрированные в качестве товарных знаков;

- элемент «FORCE» товарных знаков (2-5) не входит в состав заявленного обозначения (1), при этом приведены применения толкования пункта 10 статьи 1483 Кодекса на конкретных товарных знаках с указанием изображением. Так, ситуация не идентична простому фонетическому сходству одного слова, входящего в состав комбинированного обозначения. Учету подлежит его смысловая и визуальная связь с иными элементами товарного знака, равно как и роль, которую выполняет спорный фрагмент;

- элемент «FORCE» в заявленном обозначении (1) не воспринимается как самостоятельный товарный знак;
- слова «FORCE» и «ENERGY» являются единым словосочетанием, связанным между собой по смыслу и грамматически, слова выполнены в одинаковой графической манере и не воспринимаются как два различных обозначения;
- словосочетание «FORCE ENERGY» поддерживается изображением агрессивного тигра, который ассоциируется с «силой, зависящей от энергии». Таким образом, элемент «FORCE ENERGY» нельзя разбивать на отдельные части, а следует оценивать в целом;
- ни один из самостоятельных элементов заявки не является сходным со всем обозначением «старших» товарных знаков;
- элемент «FORCE ENERGY» и противопоставленные товарные знаки (2-5) включают в себя фонетически тождественные словесные элементы "FORCE", однако, названное обстоятельство не свидетельствует о сходстве сравниваемых обозначений в целом, поскольку в состав элемента заявки входит словесный элемент "ENERGY", придающий ему отличные от противопоставленных знаков (2-5) звучание и смысловую окраску;
- заявитель не оспаривает однородность сравниваемых товаров 32 и 33 классов МКТУ;
- словосочетание «FORCE ENERGY» является неделимым и имеет устоявшееся значение «сила, зависящая от энергии»;
- заявитель не имел намерений заимствовать чужие средства индивидуализации;
- отсутствует вероятность смешения элемента «FORCE ENERGY» и противопоставленных товарных знаков (2-5);



- на упаковке «» элемент «T.G.R. FORCE ENERGY» выступает в качестве наименования заявленных товаров 32 и 33 классов МКТУ;
- заявитель прикладывает заключение специалиста в области дизайна. В результате проведения сравнительного анализа специалист пришел к выводу о том, что заявленное обозначение (1) является самостоятельным, оригинальным и уникальным с

точки зрения композиционного исполнения; наделено концепцией, которая привлекает внимание и фиксируется в памяти потребителя именно как единое решение; изобразительный элемент обозначения связан со словесными элементами, например, элементом «T.G.R.», который выполнен стилизованным шрифтом (с эффектом шрифта «разрезанного когтями»); цветовая концепция ассоциирует графическую композицию с производителем и композиционно объединяет в единое целое словесные и изобразительные элементы; при сравнительном анализе обозначений (1) и (2-5) не выявлено элементов, указывающих на сходство;

- учитывая высокую уникальность заявленного обозначения (1) восприятие обозначения как единого композиционного решения без возможности выделения отдельных элементов, следует прийти к выводу об отсутствии сходства до степени смешения с противопоставленными товарными знаками (2-5).

С учетом изложенного заявитель просит зарегистрировать заявленное обозначение (1) по заявке № 2023827806 в качестве товарного знака в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ.

При рассмотрении возражения коллегией были выявлены дополнительные основания для отказа в регистрации заявленного обозначения (1) в качестве товарного знака по заявке № 2023827806, предусмотренные пунктом 45 Правил ППС. Заявленное обозначение (1) не соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса ввиду сходства до степени смешения с вышеуказанными противопоставленными товарными знаками (2-5), зарегистрированными ранее в отношении однородных товаров 32, 33 классов МКТУ на имя иного лица. Буквенный элемент «T.G.R.» в заявленном обозначении (1) не обладает различительной способностью и является неохранным элементом в соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса.

Заявитель выразил несогласие и представил последующие дополнения, основные доводы которых сводятся к следующему:

- заявляемое на регистрацию обозначение (1) не сходно до степени смешения с товарными знаками (2-5). Ни один из изобразительных элементов обозначений не совпадает;

- обозначение по рассматриваемой заявке содержит словесный элемент «T.G.R. FORCE ENERGY», в то время как все противопоставленные знаки (2-5) содержат словесный элемент «FORCE». По мнению заявителя, данные элементы не сходны;
- общее зрительное впечатление от сравниваемых обозначений, а также совокупность графического, фонетического и смыслового сходства не приводит к смешению заявленного на регистрацию обозначения (1) и противопоставленных товарных знаков (2-5);
- «T.G.R. FORCE ENERGY» в силу созвучности слова «ENERGY» со словом «ЭНЕРГИЯ» и слова «FORCE» со словом «ФОРСИРОВАТЬ» будет в сознании потребителя восприниматься как «добавь/форсируй энергию» или «силовая энергия». Таким образом, даже значение словосочетания «FORCE ENERGY» отличается от значения слова «FORCE», а семантика словесного элемента «T.G.R. FORCE ENERGY», с учетом общего восприятия комбинированного обозначения в целом, тем более отличается от семантики противопоставленных товарных знаков (2-5);
- элемент «T.G.R. FORCE ENERGY» и противопоставленные товарные знаки (2-5) включают словесные элементы «FORCE», однако, названное обстоятельство не свидетельствует о сходстве сравниваемых обозначений в целом, поскольку в состав элемента заявки входят также словесные элементы «T.G.R.» и «ENERGY», придающие ему отличные от противопоставленных знаков (2-5) звучание и смысловую окраску.
- слова «FORCE» и «ENERGY» являются единым словосочетанием «FORCE ENERGY», связанным между собой по смыслу и грамматически, слова выполнены в одинаковой графической манере и не воспринимаются как два различных обозначения;
- заявитель также приводит примеры сосуществующих многочисленных регистраций товарных знаков, в которых совпадает начальное слово;
- элемент «FORCE» для товаров 32 и 33 классов МКТУ в целом часто встречается в товарных знаках других лиц;
- поскольку элемент «FORCE» используется во многих товарных знаках третьих лиц, не связанных между собой для товаров 32 и 33 классов МКТУ с дополнительными элементами, которые и придают обозначениям отличительные черты, заявленное

обозначение (1) следует признать несходным с серией товарных знаков (2-5) на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса;

- в заключении комиссии специалистов-лингвистов № ТН-131/24 от 30 июля 2024 г. о буквальном смысле словесного элемента «FORCE» в сравниваемых обозначениях эксперты пришли к однозначному выводу о том, что сочетание лексических единиц «force» и «energy» в английском языке образует осмысленное словосочетание. Эксперты пришли к выводу о том, что словесный элемент «ENERGY» в составе словосочетания «T.G.R. FORCE ENERGY» следует рассматривать в качестве имени существительного, как в английском языке, так и в языке перевода;

- заявитель согласен с дискламацией словесного элемента «T.G.R.» в заявленном обозначении (1) и просит зарегистрировать товарный знак (1) с указанием элемента «T.G.R.» в качестве неохраняемого.

В подтверждение своих доводов с материалами возражения и последующих дополнений к нему заявитель представил следующие материалы:

- копия решения об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2023827806 от 17.04.2024 – (6);

- распечатка перевода словосочетания «FORCE ENERGY» - (7);

- копия заключения дизайнера - (8);

- информационное письмо об оценке сходства словесных обозначений, включающих товарный знак другого лица, утвержденное на заседании Совета по качеству Роспатента 24 марта 2017 г. - (9);

- заключение комиссии специалистов-лингвистов № ТН-131/24 от 30 июля 2024 г. - (10).

Изучив материалы дела, выслушав присутствующих при рассмотрении возражения, поступившего 16.05.2024, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи (21.12.2023) заявки № 2023827806 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения (1) 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, рег. № 38572, и введенные в действие 31.08.2015 г. (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов:

1) вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида;

2) являющихся общепринятыми терминами;

3) характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

В ходе экспертизы заявленного обозначения устанавливается, не относится ли заявленное обозначение к объектам, не обладающим различительной способностью или состоящим только из элементов, указанных в пункте 1 статьи 1483 Кодекса (пункт 34 Правил).

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся сведения, характеризующие товар, материал, сырье, из которого изготовлен товар, а также относятся обозначения, которые на дату подачи заявки утратили такую способность в результате широкого и длительного использования разными производителями в отношении идентичных или однородных товаров, в том числе в рекламе товаров и их изготовителей в средствах массовой информации.

Согласно пункту 34 Правил в ходе экспертизы заявленного обозначения устанавливается, не относится ли заявленное обозначение к объектам, не обладающим различительной способностью или состоящим только из элементов, указанных в пункте 1 статьи 1483 Кодекса.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, простые геометрические фигуры, линии, числа; отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово; общепринятые наименования, сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, общепринятые наименования и т.д.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся также обозначения, которые на дату подачи заявки утратили такую способность в результате широкого и длительного использования разными производителями в отношении идентичных или однородных товаров, в том числе в рекламе товаров и их изготовителей в средствах массовой информации. При этом устанавливается, в частности, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы вошедшими во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида.

В соответствии с пунктом 35 Правил указанные в пункте 34 настоящих Правил элементы могут быть включены в соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 1.1 статьи 1483 Кодекса.

Для доказательства приобретения обозначением различительной способности, предусмотренной подпунктом 1 пункта 1.1 статьи 1483 Кодекса, 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.

В соответствии с подпунктом 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 10 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков в отношении однородных товаров обозначения, элементами которых являются охраняемые в соответствии с настоящим Кодексом средства индивидуализации других лиц, сходные с ними до степени смешения обозначения, а также объекты, указанные в пункте 9 настоящей статьи.

Государственная регистрация в качестве товарных знаков таких обозначений допускается при наличии соответствующего согласия, предусмотренного пунктом 6 и подпунктами 1 и 2 пункта 9 настоящей статьи.

В соответствии с пунктом 49 Правил на основании пункта 10 статьи 1483 Кодекса устанавливается, не содержит ли заявленное обозначение элементы, являющиеся охраняемыми в соответствии с Кодексом товарными знаками других лиц и наименованиями мест происхождения товаров, сходными с ними до степени смешения обозначениями, а также промышленные образцы, указанные в пункте 9 статьи 1483 Кодекса.

Согласно требованиям пункта 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.

Согласно требованиям 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 заявленном обозначении.

Согласно пункту 42 Правил 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.

Согласно пункту 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 на регистрацию в качестве товарного знака обозначение



«» является комбинированным и включает стилизованное изображение тигра с открытой пастью и элементы «T.G.R.», «FORCE ENERGY» выполненные заглавными буквами латинского алфавита на двух строках. Регистрация заявленного обозначения (1) испрашивается в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

В отношении несоответствия элементов «T.G.R.», «ENERGY» требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.

Элемент «T.G.R.» не обладает различительной способностью, не имеет словесного характера, представляет собой сочетание согласных букв «T.G.R.», в связи с чем является неохраняемым элементом и подпадает под положение пункта 1 статьи 1483 Кодекса, с чем заявитель выразил свое согласие.

Словесный элемент «ENERGY» в переводе с английского языка на русский язык означает «энергетический» (см. Интернет-словарь <https://translate.yandex>), указывает на свойства заявленных товаров 32, 33 классов МКТУ, представляющих собой алкогольные и безалкогольные напитки, в связи с чем, является неохраняемым элементом на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса. Доводы коллегии подтверждаются многочисленными регистрациями товарных знаков, зарегистрированных на имя разных лиц в отношении однородных (идентичных)

товаров 32 и 33 классов МКТУ с дискламацией элемента «ENERGY»: «» по свидетельству № 954310, приоритет от 30.01.2022, правообладатель: Акционерное





общество «АБ ИнБев Эфес»; «ENERGY» по свидетельству № 711851, приоритет от

31.05.2017, правообладатель: «Монстр Энерджи Компани»; «» по свидетельству № 957600, приоритет от 26.07.2022, правообладатель:

АО «ПИВОБЕЗАЛКОГОЛЬНЫЙ КОМБИНАТ «КРЫМ»; «» по свидетельству № 824718, приоритет от 22.02.2021, правообладатель:

ООО "Национальная водная компания "Ниагара"; «EAGLE ENERGY» по свидетельству № 972675, приоритет от 01.08.2022, правообладатель: ООО "ФИТРОО",

«**Bfine energy**» по свидетельству № 820558, приоритет от 24.12.2020, правообладатель: Митчин Николай Николаевич.

Документального подтверждения приобретения различительной способности в отношении элементов «ENERGY», «T.G.R.» в составе заявленного обозначения (1) касательно испрашиваемых товаров 32 и 33 классов МКТУ в материалы дела не представлено.

В отношении несоответствия заявленного обозначения (1) требованиям пункта б (2) статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.

В рамках дополнительного основания коллегией заявленному обозначению (1) в отношении товаров 32 и 33 классов МКТУ противопоставлены следующие товарные знаки: свидетельство № 222187 («**FORCE**»), приоритет от 14.12.2000, срок

действия продлен до 14.12.2030 (2); свидетельство № 580990 («»), приоритет

от 17.06.2015 (3); свидетельство № 795336 («»), приоритет от 08.09.2020



(4); свидетельство № 962920 («  »), приоритет от 17.08.2022 (5)). Правообладатель: ООО Автотранспортное предприятие "Бытовик", Московская обл., пос. Малаховка. Правовая охрана товарных знаков (2-5) действует на территории Российской Федерации в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ, указанных в перечнях свидетельств.

В комбинированном обозначении, состоящем из изобразительного и словесного элементов, основным элементом является словесный элемент, так как он легче запоминается, чем изобразительный, и именно на нем акцентируется внимание потребителя при восприятии обозначения. Наиболее значимым элементом противопоставленных товарных знаков (2-5) является словесный элемент «FORCE».

В отношении анализа сравниваемых обозначений на предмет установления их сходства коллегия отмечает следующее.

Сопоставительный анализ заявленного обозначения (1) и противопоставленных знаков (2-5) показал фонетическое и семантическое тождество словесного элемента «FORCE» сравниваемых обозначений. Так, в переводе с английского языка на русский язык слово «FORCE» означает «сила, усилие, пробуждение» (см. электронный словарь: <https://translate.yandex.ru/>). Визуально заявленное обозначение (1) и противопоставленные знаки (2-5) имеют отличия, что формирует разное зрительное впечатление, которое не имеет решающего значения в силу фонетического и семантического тождества словесного элемента «FORCE» сравниваемых обозначений.

При этом такого устойчивого понятия как «FORCE ENERGY» («сила, зависящая от энергии» и т.д.) в природе не существует, и данный элемент воспринимается в качестве двух слов. Указанный же заявителем в словаре (7) вариант перевода «сила, зависящая от энергии» относится к английскому словосочетанию «energy-dependent force», а не к элементу «FORCE ENERGY».

Таким образом, заявленное обозначение (1) и противопоставленные товарные знаки (2-5) ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Анализ однородности сравниваемых товаров 32, 33 классов МКТУ показал следующее. Заявленные товары 32 класса МКТУ «аперитивы безалкогольные; вино ячменное [пиво]; воды [напитки]; коктейли безалкогольные; коктейли на основе пива; коктейли на основе пива безалкогольные; лимонады; напитки безалкогольные; напитки безалкогольные из сухофруктов; напитки изотонические; напитки обогащенные протеином спортивные; напитки прохладительные безалкогольные; напитки со вкусом кофе безалкогольные; напитки со вкусом чая безалкогольные; напитки фруктовые безалкогольные; напитки энергетические; оршад; пиво; пиво безалкогольное; порошки для изготовления газированных напитков; порошки для приготовления безалкогольных напитков; сассапариль [безалкогольный напиток]; сидр безалкогольный; сиропы для лимонадов; сиропы для напитков; смеси сухие на основе крахмала для приготовления напитков; соки овощные [напитки]; соки фруктовые; составы для приготовления безалкогольных напитков; составы для производства газированной воды; сула; таблетки для изготовления газированных напитков; экстракты фруктовые безалкогольные; экстракты хмелевые для изготовления пива; эссенции безалкогольные для приготовления напитков» и товары 32 класса МКТУ «пиво; минеральные и газированные воды и прочие безалкогольные напитки; фруктовые напитки и фруктовые соки; сиропы и прочие составы для изготовления напитков» противопоставленного товарного знака (2), товары 32 класса МКТУ «пиво; минеральные и газированные воды и прочие безалкогольные напитки; фруктовые напитки и фруктовые соки; сиропы и прочие составы для изготовления напитков; аперитивы безалкогольные; вода литиевая; вода сельтерская; вода содовая; воды [напитки]; воды газированные; воды минеральные [напитки]; воды столовые; квас [безалкогольный напиток]; коктейли безалкогольные; коктейли на основе пива; лимонады; молоко арахисовое [напитки безалкогольные]; молоко миндальное [напиток]; 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; оршад; 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]; сок томатный [напиток]; сок яблочный безалкогольный; соки овощные [напитки]; составы для изготовления газированной воды; составы для изготовления ликеров; составы для изготовления минеральной воды; сула; суло виноградное неферментированное; суло пивное; суло солодовое; таблетки для изготовления газированных напитков; щербет [напиток]; экстракты фруктовые безалкогольные; экстракты хмелевые для изготовления пива; эссенции для изготовления напитков» товарного знака (3), товары 32 класса МКТУ «минеральные и газированные воды и прочие безалкогольные напитки; пиво; сиропы и прочие составы для изготовления напитков; фруктовые напитки и фруктовые соки» товарного знака (4), товары

32 класса МКТУ «аперитивы безалкогольные; вино ячменное [пиво]; вода газированная; вода литиевая; вода сельтерская; вода содовая; воды [напитки]; воды минеральные [напитки]; воды столовые; квас; коктейли безалкогольные; коктейли на основе пива; 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; оршад; пиво; пиво имбирное; пиво солодовое; 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; 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» товарного знака (5) либо идентичны, либо соотносятся как род (вид), имеют общее назначение, общий круг потребителей, относятся к одному сегменту рынка, являются взаимозаменяемыми, либо взаимодополняемыми, что свидетельствует об их однородности и заявителем не оспаривается.

Заявленные товары 33 класса МКТУ «напитки алкогольные смешанные, за исключением напитков на основе пива; напитки алкогольные, за исключением пива; напитки алкогольные, содержащие фрукты; напитки на основе вина; продукты алкогольные для приготовления напитков» и товары 33 класса МКТУ «алкогольные напитки [за исключением пива]» противопоставленного товарного знака (2), товары 33 класса МКТУ «алкогольные напитки (за исключение пива); аперитивы; арак; байцзю [китайский алкогольный напиток]; бренди; вина; вино из виноградных выжимок; виски; водка; водка анисовая; водка вишневая; джин; джестивы [ликеры и спиртные напитки]; коктейли; кюрасо; ликер анисовый; ликеры; напитки алкогольные смешанные, за исключением напитков на основе пива; напитки алкогольные, содержащие фрукты; напитки спиртовые; напитки, полученные перегонкой; напиток медовый [медовуха]; настойка мятная; настойки горькие; нира [алкогольный напиток на основе сахарного тростника]; ром; сакэ; сидр грушевый; сидры; спирт рисовый; экстракты спиртовые; экстракты

фруктовые спиртовые; эссенции спиртовые» товарного знака (3), товары 33 класса МКТУ «*алкогольные напитки (за исключением пива)*» товарного знака (4), товары 33 класса МКТУ «*аперитивы; 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 на основе вина; напитки спиртовые; напитки, полученные перегонкой; напиток медовый [медовуха]; настойка мятная; настойки горькие; ром; сакэ; сидр грушевый; сидры; спирт рисовый; экстракты спиртовые; экстракты фруктовые спиртовые; эссенции спиртовые»* товарного знака (5) либо идентичны, либо соотносятся как род (вид), имеют общее назначение, общий круг потребителей, относятся к одному сегменту рынка, являются взаимозаменяемыми, либо взаимодополняемыми, что свидетельствует об их однородности и заявителем не оспаривается.

Согласно пункту 162 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление ВС РФ № 10) вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения. С учетом высокой степени однородности анализируемых товаров 32, 33 классов МКТУ риск смешения вышеуказанных сопоставляемых обозначений (1) и (2-5) в гражданском обороте увеличивается. Вместе с тем, для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения противопоставленных товарных знаков (2-5) и спорного обозначения (1) обычными потребителями соответствующих товаров. Угроза смешения сопоставляемых обозначений (1) и (2-5) в отношении однородных товаров 32, 33 классов МКТУ усиливается тем, что товарные знаки имеют фонетически и семантически тождественные словесные элементы «FORCE». При этом, противопоставленные товарные знаки (2-5) формируют серию товарных знаков

одного лица (ООО Автотранспортное предприятие "Бытовик"), объединенную словесным элементом «FORCE».

Таким образом, с учетом всех вышеперечисленных признаков у коллегии есть основания для вывода о том, что сравниваемые обозначения (1) и (2-5) ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на их отдельные отличия.

На основании проведенного анализа коллегия пришла к заключению о том, что заявленное обозначение (1) и противопоставленные товарные знаки (2-5) являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров 32, 33 классов МКТУ заявленного перечня.

Следовательно, заявленное обозначение (1) в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ не соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса является правомерным.

Анализ заявленного обозначения (1) на соответствие требованиям пункта 10 статьи 1483 Кодекса показал следующее. Заявленное обозначение (1) представляет собой единую целостную конструкцию, которая включает как словесные, так и изобразительные элементы. Словесный элемент «FORCE» занимает значимую позицию, расположен рядом с иными элементами «T.G.R.», «ENERGY» в верхней части обозначения и фокусирует на себе внимание потребителей. Таким образом, заявленное обозначение (1) с элементами «T.G.R.», «FORCE ENERGY» образует конструкцию, которая визуально объединяет словесные, буквенные и изобразительные элементы.

Действительно, элемент «FORCE» представляет собой зарегистрированный товарный знак (2) и входит в состав противопоставленных знаков (3-5), а также в заявленное обозначение (1). Между тем, следует иметь ввиду особенности применения нормы права, на которую ссылается лицо, подавшее возражение. Положение пункта 10 статьи 1483 Кодекса, по общему правилу, может быть применено к товарному знаку, представляющему собой комбинированное обозначение, которое состоит из отдельных фрагментов, и один из фрагментов представляет собой товарный знак другого лица. При этом самостоятельность данной нормы обусловлена тем, что такой фрагмент (элемент), присутствуя в композиции, не является доминирующим и не выполняет основную индивидуализирующую функцию товарного знака (например, расположен в угловой части

этикетки и по своему пространственному положению не является существенным в композиции всего комбинированного обозначения). Иными словами, действие нормы направлено на недопущение нарушений прав третьих лиц тогда, когда факт нарушения не вызывает сомнения, а нормы пунктов 6, 8, 9 статьи 1483 Кодекса к рассматриваемой ситуации не применимы в силу незначительной роли таких спорных элементов. Коллегия поясняет, что такая ситуация не идентична простому вхождению спорного слова в состав комбинированного обозначения. Учету подлежит его грамматическая и смысловая связь с иными элементами товарного знака, равно как и роль, которую выполняет спорный фрагмент. Для целей применения положений пункта 10 статьи 1483 Кодекса могут быть определены также визуальные акценты, имеющиеся в составе товарного знака, иссечение которых не искажает образ обозначения в целом. С учетом вышесказанного коллегия не усматривает правовых оснований для применения положений пункта 10 статьи 1483 Кодекса в отношении заявленного обозначения (1), поскольку в его составе слово «FORCE» занимает значимое положение в пространстве и не имеет периферийной позиции. Таким образом, слово «FORCE» не квалифицируется коллегией как самостоятельный и независимый элемент заявленного обозначения (1), сходство которого привело бы к его несоответствию требованиям пункта 10 статьи 1483 Кодекса.

С учетом изложенного, у коллегии нет оснований для вывода о том, что заявленное обозначение (1) противоречит требованиям пункта 10 статьи 1483 Кодекса.

Информационное письмо (9) касается общих правовых подходов в части толкования пункта 10 статьи 1483 Кодекса. Представленные ссылки на судебную практику не имеют преюдициального значения.

Заключение специалиста № ТН-131/24 (10) касается лингвистического исследования словесного элемента «FORCE ENERGY», которое может быть переведено на русский язык разными словосочетаниями «добавь энергии», «направь энергию» и т.п. Специалисты принимали во внимание контекстуальный характер английского языка, который широко трактует значение словосочетаний. Предложенные варианты являются наиболее вероятными и допустимыми версиями перевода. «FORCE ENERGY» может быть квалифицировано как законченное

высказывание в форме повелительного предложения побуждения. У лингвистов отсутствуют основания полагать, что сравниваемые словесные элементы сходны до степени смешения. В экспертном исследовании дизайнера (8) речь идет о том, что заявленное обозначение (1) является результатом творческой деятельности, является оригинальным и уникальным с точки зрения композиционного исполнения. Изобразительный элемент связан со словесным элементом «T.G.R. FORCE ENERGY», при этом образована единая композиция. При этом также исследовался вопрос, является ли композиция заявленного обозначения (1) целостной, неделимой по семантике, а также оценивалось, что изображение и словесный элемент взаимно дополняют друг друга.

Вместе с тем, указанные исследования (8,10) представляют собой частные мнения отдельных специалистов и не опровергают вышеизложенные выводы коллегии в части противоречия заявленного обозначения (1) требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, а элементов «T.G.R. ENERGY» требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, основанные на применении нормативно-правовой базы, указанной выше. Какие-либо иные социологические исследования с учетом применения существующих методологических подходов в отношении заявленного обозначения (1) в материалы дела не представлено.

В отношении товарных знаков заявителя по свидетельству № 413743 («**КУЛЕР energy**»), по свидетельству № 548375 («**ДОБАВЬ ЭНЕРГИИ**»), зарегистрированных ранее в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ, коллегия отмечает независимость делопроизводства по каждому делу в отдельности, а также, что они имеют существенные отличия от заявленного обозначения (1). Кроме того, правовая охрана товарного знака по свидетельству № 413743 прекращена в связи с истечением срока действия исключительного права на товарный знак.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 16.05.2024, изменить решение Роспатента от 17.04.2024 и отказать в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2023827806 с учетом дополнительных оснований.