


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, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 04.04.2023, поданное ООО «ФудВэй», г.Москва (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №922991, при этом установлено следующее.



Регистрация товарного знака «» с приоритетом от 01.04.2022 по заявке №2022732629 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 09.02.2023 за № 922991 на имя Юропиэн Рифрешментс Анлимитед Компани, Саутгейт, Даблин Роуд, Дроэда, Эй92 УайКей7ДаблЮ, Ирландия (далее – правообладатель). Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 32 класса МКТУ.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 04.04.2023, выражено мнение о том, что регистрация товарного знака по свидетельству №922991 произведена с нарушением требований, установленных положениями пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак является сходным до степени смешения с



обозначениями «Dr Pepper», « » по заявкам №№2022715182, 2022715183, ранее заявленными на регистрацию в качестве товарных знаков в отношении однородных товаров 32 класса МКТУ;

- общим доминирующим элементом, присутствующим во всех сравниваемых обозначениях, является «Dr Pepper», что определяет сходство до степени смешения по всем трём признакам: семантическому, фонетическому и графическому;

- словесные элементы «Dr» и «Pepper» входящие в состав каждого из сравниваемых обозначений в переводе с английского языка на русский имеют следующее значение: «Dr» – «Доктор», «Pepper» – «Перец», в связи с чем словосочетание «Dr Pepper» можно трактовать как «Доктор Перец»;

- словесный элемент «zerooh» оспариваемого товарного знака в переводе с английского языка на русский язык имеет значение «ноль-о-о», элемент «Est.» обозначения по заявке № 2022715183 представляет собой сокращение от слова «established» и имеет значение – основанный;

- учитывая приведённые толкования словесных элементов, можно утверждать о тождестве доминирующих словесных элементов «Dr Pepper» сравниваемых обозначений по семантическому признаку;

- при этом словесные элементы «zerooh» оспариваемого товарного знака и «Est.1885» заявленного обозначения по заявке № 2022715183, не занимающие доминирующего положения в сравниваемых обозначениях, являются вторичными (уточняющими) элементами по отношению к доминирующим элементам, выполнены более мелким шрифтом, а элемент «Est. 1885» является неохраняемым;

- звуковое сходство обозначений определяется наличием близких звуков, звукосочетаний, близостью состава гласных и согласных, полным вхождением одного элемента в другой, при этом элементы «zerooh» оспариваемого товарного

знака и «Est.1885» заявленного обозначения по заявке № 2022715183 не имеют особого значения для оценки сходства обозначений в целом;

- графический признак в данном случае не является основным при сравнении сходства сравниваемых обозначений, так как заявленное обозначение лица, подавшего возражение, «Dr Pepper» по заявке № 2022715182 является словесным, и графическое исполнение оспариваемого товарного знака не искажает его однозначное восприятие как «Dr Pepper», что обуславливает их сходство до степени смешения по таким признакам как: исполнение буквами латинского алфавита, способ написания - первая буква заглавная, остальные строчные;

- графическое сходство оспариваемого товарного знака по свидетельству №922991 и противопоставленного обозначения по заявке № 2022715183 определены с учетом того, что словесные элементы расположены на цветном фоне, под наклоном, в одинаковой последовательности, в три строки и имеют близкое цветовое сочетание;

- таким образом, сопоставляемые обозначения являются сходными до степени смешения;

- товары, для которых зарегистрирован товарный знак по свидетельству №922991, кроме товара «пиво» и товары, заявленные на товарные знаки по заявкам №№ 2022715182, 2022715183, являются однородными, поскольку относятся к безалкогольным напиткам (воды, соки, лимонады, сиропы), имеют одинаковое назначение (для употребления в пищу, утоления жажды), сходны по составу их основных компонентов (на основе воды, сока или нектара растений), по условиям и каналам реализации (продаются в продуктовых магазинах, на рынках, через розничную или оптовую сеть, в сети «Интернет»), товары предназначены для широкого круга потребителей, преимущественно без ограничений по возрасту и состоянию здоровья потребителей;

- таким образом, часть товаров 32 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован товарный знак по свидетельству № 922991, является идентичной товарам, в отношении которых заявлены заявки № 2022715182 и № 2022715183, а остальная часть им однородна;

- кроме того, поскольку сравниваемые обозначения имеют высокое сходство до степени смешения, а товары являются товарами широкого потребления, степень однородности должна быть рассмотрена шире;

- то есть, в рассматриваемом случае целесообразно признать предоставление правовой охраны недействительным также в отношении товара «пиво», поскольку оно может быть безалкогольным;

- заинтересованность ООО «ФудВэй» в подаче настоящего возражения основывается на том, что фактически незаконная регистрация оспариваемого товарного знака по свидетельству № 922991 препятствует регистрации товарных знаков по заявкам № 2022715182 и № 2022715183, имеющих более ранний приоритет, чем оспариваемый товарный знак.

На основании изложенного лицом, подавшим возражение, выражена просьба о признании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №922991 недействительным полностью.

К возражению приложены следующие материалы:

- распечатки сведений из Реестра товарных знаков и знаков обслуживания РФ в отношении товарного знака по свидетельству №922991 и противопоставленных обозначений по заявкам №№ 2022715182, 2022715183 (1);

- сведения из сети «Интернет» о толковании слов (2);

- ГОСТ 31711-2012. Пиво. Общие технические условия (3).

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении, предоставил отзыв по мотивам возражения, в котором указывалось следующее:

- лицо, подавшее возражение, не имеет права на оспаривание регистрации поздних товарных знаков на основании своей ранней заявки до момента ее регистрации в качестве товарного знака, так как именно с этого момента у заявителя возникает исключительное право на товарный знак;

- противопоставленные обозначения находятся в процессе регистрации и им не предоставлена правовая охрана, а до регистрации товарного знака заявка может

быть отозвана, признана отозванной, либо по ней может быть принято решение об отказе в государственной регистрации;

- если правовая охрана товарного знака правообладателя будет прекращена на основании текущих заявок лица, подавшего возражение, а потом данные заявки будут отозваны или по ним будет принято решение об отказе в государственной регистрации, то будут нарушены права правообладателя, так как правовая охрана его товарного знака будет прекращена на основании недействительных заявок;

- таким образом, лицо, подавшее возражение, не доказало достаточную заинтересованность в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 922991;

- оспариваемый товарный знак зарегистрирован как продолжение серии товарных знаков, которые ранее были зарегистрированы по свидетельствам №№200819, 172741, 159476, 158585, 49326, 535939, 535941, 543198, содержали один и тот же доминирующий словесный элемент «Dr Pepper/Др Пеппер»;

- ссылка лица, подавшего возражение, на то, что он подал заявки на регистрацию сходных обозначений, когда действовали товарные знаки правообладателя, и поэтому оспариваемый товарный знак не должен был быть зарегистрирован, недобросовестна и не соответствует текущей судебной практике.

На основании изложенного, правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №922991.

Лицом, подавшим возражение, были представлены пояснения на отзыв правообладателя товарного знака, в котором было указано следующее:

- противопоставленные заявки не являются отозванными и по ним не вынесено решение об отказе, в силу чего утверждение правообладателя о том, что лицо, подавшее возражение, не имеет права на оспаривание регистрации более поздних товарных знаков до момента регистрации его заявок в качестве товарных знаков, является неубедительным и основано исключительно на предположениях;

- спорный товарный знак может являться препятствием для регистрации товарного знака «Др Пеппер» по заявке № 2022772815 с приоритетом от 12.10.2022, заявленного на имя лица, подавшего возражение;

- правообладателем оспариваемого товарного знака подано обращение против регистрации товарного знака по заявке № 2022772815;

- мнение правообладателя о том, что спорный товарный знак является серией товарных знаков, ранее зарегистрированных на его имя, является неправомерным, поскольку законодательством «не предусмотрена регистрация товарных знаков в случае наличия сходного или тождественного обозначения, заявленного ранее на имя другого лица в отношении однородных товаров, даже несмотря на наличие у заявителя прав на ранее зарегистрированный товарный знак».

На основании изложенного, лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить настоящее возражение и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №922991 недействительным полностью.

Лицом, подавшим возражение, были приобщены следующие материалы:

- постановление Суда по интеллектуальным правам от 02.09.2016 по делу №СИП-26/2016 (4);

- возражение на решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2022715182 (5);

- решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2022715182 (6).

Правообладателем спорного товарного знака была представлена информация о вынесении решений об отказе в государственной регистрации товарных знаков по противопоставленным заявкам №№2022715182, 2022715183 (7) и к материалам дела приобщено заключение по результатам рассмотрения возражения на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации по заявке №2022715182 (8).

Изучив материалы дела, коллегия пришла к следующему выводу.

С учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (01.04.2022) правовая база для оценки его охраноспособности 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 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с положениями пункта 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.

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

Необходимо отметить, что в соответствии с порядком оспаривания и признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку, установленным положениями пункта 2 статьи 1513 Кодекса, возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку подается заинтересованным лицом.


Лицо, подавшее возражение, является заявителем по заявкам №№2022715182,



2022715183 на обозначения «Dr Pepper», «», заявленные в качестве товарного знака, которые, по его мнению, являются сходными до степени смешения с

оспариваемым товарным знаком «» по свидетельству №922991 в отношении однородных товаров 32 класса МКТУ.


Изложенное позволяет коллегии усмотреть заинтересованность лица, подавшего возражение, в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №922991 по основаниям, предусмотренным пунктом б статьи 1483 Кодекса.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству № 922991 представляет собой комбинированное обозначение «», выполненное в виде вытянутого по горизонтали прямоугольника красного цвета, внутри которого на трех строках по диагонали расположены словесные элементы «Dr Pepper», «zerooh», выполненные оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита.

Противопоставленное на регистрацию в качестве товарного знака обозначение «Dr Pepper» по заявке №2022715182 является словесным, выполнено буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Противопоставленное на регистрацию в качестве товарного знака обозначение



«» по заявке №2022715183 является комбинированным, содержащим овал красно-бордового цвета, внутри которого расположены словесные элементы «Dr Pepper», выполненные оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита.

При проведении сопоставительного анализа оспариваемого товарного знака и противопоставленных обозначений коллегией было установлено фонетическое,

семантическое и графическое сходство основных словесных элементов «Dr Pepper», входящих в состав сравниваемых обозначений.

Сопоставительный анализ товаров 32 класса МКТУ «минеральные, газированные воды и прочие безалкогольные напитки; напитки фруктовые и фруктовые соки; сиропы и прочие составы для производства напитков», в отношении которых предоставлена правовая охрана оспариваемого товарного знака, и товаров 32 класса МКТУ «вода газированная; вода содовая; воды [напитки]; воды минеральные [напитки]; воды столовые; квас; коктейли безалкогольные; лимонады; напитки безалкогольные; напитки безалкогольные из сухофруктов; напитки изотонические; напитки на базе сои, кроме заменителей молока; напитки на основе алоэ вера безалкогольные; напитки прохладительные безалкогольные; напитки со вкусом кофе безалкогольные; напитки со вкусом чая безалкогольные; напитки фруктовые безалкогольные; напитки энергетические; нектары фруктовые с мякотью безалкогольные; сиропы для напитков; сок томатный [напиток]; сок яблочный безалкогольный; соки овощные [напитки]; соки фруктовые; шербет [напиток]; экстракты фруктовые безалкогольные» противопоставленного обозначения по заявке №2022715182, товаров 32 класса МКТУ «напитки безалкогольные; напитки прохладительные безалкогольные; напитки энергетические» противопоставленного обозначения по заявке №2022715183 показал, что они являются однородными, поскольку объединены родовыми понятиями «безалкогольные напитки и ингредиенты для составления напитков», следовательно, они соотносятся между собой как род-вид, имеют одно назначение и круг потребителей.

Оспариваемые товары 32 класса МКТУ «пиво», относящиеся к слабоалкогольным напиткам, и товары 32 класса МКТУ противопоставленных обозначений, относящиеся к безалкогольным напиткам, не являются однородными, так как относятся к разным видам товаров, имеют разное назначение, круг потребителей и условия реализации.

С учетом вышеизложенного, коллегия приходит к выводу о том, что оспариваемый товарный знак является сходным до степени смешения с

противопоставленными обозначениями по заявкам №№2022715182, 2022715183 в отношении части однородных товаров 32 класса МКТУ.

Вместе с тем при анализе материалов дела коллегией были учтены обстоятельства, связанные с тем, что по противопоставленным заявкам №№2022715182, 2022715183 вынесены решения от 09.01.2024 об отказе в государственной регистрации товарных знаков.

На решение по заявке №2022715182 было подано возражение и по результатам его рассмотрения Роспатентом от 21.10.2024 принято решение об отказе в удовлетворении возражения, поступившего 04.03.2024 и оставлении в силе решения Роспатента от 09.01.2024.

С учетом указанных обстоятельств, коллегией сделан вывод о том, что оспариваемый товарный знак по свидетельству №922991 соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса и настоящее возражение не может быть удовлетворено.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 04.04.2023, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №922991.