


ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения **возражения** **заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 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), рассмотрела поступившее 11.03.2024 возражение, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Объединенные Пивоварни Холдинг» (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2023703684, при этом установила следующее.



Комбинированной обозначение «  » по заявке №2023703684 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака 23.01.2023 на имя заявителя в отношении товаров 32 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), приведенных в перечне заявки.

Роспатентом 08.09.2023 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2023703684 в отношении всех товаров 32 класса МКТУ. Основанием для отказа в государственной регистрации товарного знака для заявленных товаров 32 класса МКТУ послужил вывод о его несоответствии требованиям пункта 1, пункта 3, пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к тому, что включенное в состав заявленного обозначения слово «COLA» (с англ.яз. «КОЛА» - африканское вечнозеленое дерево семейства стеркулиевых, семена которого содержат алкалоиды кофеин и теобромин, см. <https://translate.google.com/?hl=ru&sl=auto&tl=ru&text=cola&op=translate>; <https://kartaslov.ru/значение-слова/кола>) не обладает различительной способностью для заявленных товаров 32 класса, поскольку указывает на их свойства, в связи с чем является неохраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Вместе с тем, поскольку в состав заявленного обозначения включено слово «COLA», оно способно ввести потребителя в заблуждение относительно свойств части товаров 32 класса (вода газированная; воды минеральные [напитки]; воды столовые; квас; коктейли на основе пива; коктейли на основе пива безалкогольные; напитки со вкусом кофе безалкогольные; напитки со вкусом чая безалкогольные; пиво; сусли; экстракты хмелевые для изготовления пива), в связи с чем заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Кроме того, заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком со словесным элементом «ROYAL» (свидетельство №714768 – приоритет от 02.10.2017), зарегистрированным на имя Гаспарян Ашот Арменович, 0001, Армения, г. Ереван, ул. Мамиконянц, 40/1, 15, в отношении товаров 32 класса, однородных заявленным товарам 32 класса на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В поступившем возражении 11.03.2024 заявитель приводит следующие доводы:

- правообладатель противопоставленного товарного знака выдал заявителю бессрочное и безотзывное письмо-согласие на регистрацию на территории Российской Федерации заявленного обозначения в отношении сокращённого заявителем перечня товаров 32 класса МКТУ: «лимолады; напитки безалкогольные; напитки энергетические»,

- заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак не являются тождественными и не обладают значимой степенью сходства — имеют

фонетические и семантические отличия, а также разное графическое решение, в связи с чем производят разное зрительное впечатление.

Оригинал письма-согласия от ИП А.А. Гаспаряна был представлен в корреспонденции от 05.04.2024.

В силу изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 08.09.2023г. об отказе в государственной регистрации товарного знака и предоставить правовую охрану в качестве товарного знака обозначению по заявке №2023703684 в отношении всех товаров 32 класса МКТУ из перечня («лимонады; напитки безалкогольные; напитки энергетические») на территории Российской Федерации.

Изучив материалы дела и заслушав представителей заявителя, коллегия полагает, что доводы, изложенные в возражении, являются убедительными.

С учетом даты (23.01.2023) поступления заявки №2023703684 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше 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 том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

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 символами и 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;

4) представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся: простые геометрические фигуры, линии, числа; отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово; общепринятые наименования; реалистические или схематические изображения товаров, заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров; сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

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.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

Согласно пункту 37 Правил к ложным или способным ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об

определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

Исходя из требований абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком другого лица, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

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

В соответствии с положениями пункта 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с положениями пункта 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными 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

звучков, составляющих обозначения; расположения 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 обозначение понятий, идей (в частности, совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение); противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Согласно пункту 43 Правил сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков:

1) внешняя форма; 2) наличие или отсутствие симметрии; 3) смысловое значение; 4) вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и тому подобное); 5) сочетание цветов и тонов.

Признаки, указанные в пунктах 42 и 43 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.


В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их

реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).



Комбинированное обозначение «» по заявке №2023703684 с приоритетом от 23.01.2023 включает словесные элементы «ROYAL», «COLA», выполненные оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита, а также изобразительные элементы в виде гербового щита и короны.

Предоставление правовой охраны испрашивается в рамках поступившего возражения в отношении товаров 32 класса МКТУ: «лимонады; напитки безалкогольные; напитки энергетические».

В рамках поданного возражения заявителем не оспариваются пункты 1, 3 статьи 1483 Кодекса, указанные в решении Роспатента от 08.09.2023.

В корреспонденции от 17.07.2023, направленной в ответ на уведомление экспертизы, заявитель выражает согласие с исключением из правовой охраны словесного элемента «COLA», что также подтвердил на заседании коллегии.

Кроме того, в виду сокращения заявленного перечня товаров 32 класса МКТУ до следующих позиций: *«лимонады; напитки безалкогольные; напитки энергетические»* (уведомление о внесении изменений в перечень заявленных товаров 32 класса МКТУ от 07.08.2023), заявитель не претендует на регистрацию заявленного обозначения в отношении всех других товаров 32 класса МКТУ, указанных в перечне заявленных товаров 32 класса МКТУ. В этой связи, коллегия отмечает, что в рамках указанного ограничения заявленного перечня товаров 32 класса МКТУ основания для применения пункта 3 статьи 1483 Кодекса отсутствуют.

Отказ в государственной регистрации заявленного обозначения по заявке №2023703684 в качестве товарного знака основан на выводе о несоответствии этого обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в связи с наличием знака

Royal Product
« » по свидетельству №714768 в отношении товаров 32 класса МКТУ на имя ИП Гаспаряна Ашота Арменовича, Армения.

Анализ заявленного обозначения и противопоставленного знака по свидетельству №714768 показал, что все обозначения включают в себя фонетически и семантически тождественный словесный элемент «ROYAL» (Royal – королевский, царский, <https://translate.academic.ru/Royal/en/ru/>).

Графически сравниваемые обозначения выполнены одинаковым шрифтом, буквами латинского алфавита.

В возражении, поступившем 11.03.2024, не оспаривается однородность товаров 32 класса МКТУ, перечисленных в перечне заявленного обозначения, с товарами 32 класса МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана противопоставленному знаку по свидетельству №714768.

На основании вышеизложенного коллегия делает вывод о сходстве до степени смешения заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака по свидетельству №714768 в отношении товаров 32 класса МКТУ.


Вместе с тем, при сопоставительном анализе заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы, а именно: ИП Гаспаряном Ашотом Арменовичем было предоставлено письмо-согласие на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака по заявке №2023703684 на имя Общества с ограниченной ответственностью «Объединенные Пивоварни Холдинг» для части заявленных товаров 32 класса МКТУ, а именно: «лимонады; напитки безалкогольные; напитки энергетические».

Исходя из приведенных в абзаце 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса положений, регистрация товарного знака, сходного до степени смешения с противопоставленными товарными знаками, допускается при наличии согласия их правообладателя в том случае, если не способна ввести потребителя в заблуждение. В этой связи необходимо отметить следующее.

Согласно требованиям законодательства, при рассмотрении вопроса регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака с согласия правообладателя противопоставленного товарного знака следует учитывать, что вероятность возникновения смешения заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака существенно возрастает, в частности, в случае, если:

1. заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак имеют степень сходства, приближенную к тождеству;
2. противопоставленный товарный знак широко известен среди потенциальных потребителей товара и ассоциируется с конкретным производителем;
3. противопоставленный товарный знак является коллективным товарным знаком.



Так, сравниваемые обозначения «» и «Royal Product» не тождественны. Противопоставленный товарный знак по свидетельству №714768 не является коллективным или общеизвестным товарным знаком.

Наличие письма-согласия от правообладателя противопоставленного товарного знака №714768 для следующей части товаров 32 класса МКТУ, а именно: «лимолады; напитки безалкогольные; напитки энергетические», указанных в перечне заявки №2023703684, возможность предоставления которого предусмотрена положениями абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, при отсутствии сведений о введении потребителя в заблуждение, позволяет снять указанное противопоставление.

Таким образом, наличие письма-согласия устраняет причину для отказа в государственной регистрации товарного знака для следующих товаров 32 класса МКТУ: *«лимолады; напитки безалкогольные; напитки энергетические»*, основанную на ранее сделанном выводе о несоответствии заявленного обозначения по заявке №2023703684 требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 11.03.2024, отменить решение Роспатента от 08.09.2023 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2023703684.