

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

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

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ (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 21.05.2024, поданное АО «Компания Росинка», г. Липецк (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2023720316, при этом установила следующее.




Словесное обозначение «**STORM**» по заявке №2023720316 с датой поступления от 16.03.2023 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров 32 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом принято решение от 30.01.2024 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2023720316. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не соответствует требованиям пунктов 1, 10 статьи 1483 Кодекса.

Указанное решение обосновано тем, что входящие в состав заявленного обозначения буквы «NRG» не имеют словесного характера и характерного графического исполнения, в связи с чем не обладают различительной способностью и являются неохраняемыми на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Кроме того, входящие в состав заявленного обозначения буквы «NRG»




сходны до степени смешения с товарным знаком «» по свидетельству №656753 с более ранним приоритетом в отношении товаров 32 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 32 класса МКТУ [1].

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 21.05.2024, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель согласен с выводением букв «NRG» заявленного обозначения из самостоятельной правовой охраны;
- с учётом исключения элемента «NRG» из правовой охраны и с учётом существенных отличий между заявленным обозначением и противопоставленным товарным знаком по свидетельству №656753 представляется, что сравниваемые обозначения не будут смешиваться в гражданском обороте;
- заявитель указывает на наличие своих исключительных прав на ранее



зарегистрированный товарный знак «» по свидетельству №1006234 для индивидуализации тождественных товаров 32 класса МКТУ, включающего тождественные неохраняемые буквы «NRG», и необходимости применения в данном случае федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности принципа защиты законных ожиданий заявителя, что

подчеркивается правовой позицией Суда по интеллектуальным правам по ряду дел (см. постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 24.05.2021 по делу №СИП-422/2020);

- дополнительно заявитель приводит регистрации товарных знаков с охраняемыми буквенными элементами «NRG» в отношении товаров 32 класса

МКТУ, например, товарные знаки «», «», «» по свидетельствам №№657687, 373345, 821346.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 30.01.2024 и принять решение о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех испрашиваемых товаров 32 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (16.03.2023) поступления заявки №2023720316 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 пункта 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.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Вместе с тем согласно пункту 1.1 статьи 1483 Кодекса положения пункта 1 настоящей статьи не применяются в отношении обозначений, которые:

1) приобрели различительную способность в результате их использования;

2) состоят только из элементов, указанных в подпунктах 1 - 4 пункта 1 настоящей статьи и образующих комбинацию, обладающую различительной способностью.

Согласно положениям пункта 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.

При этом устанавливается, в частности, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы вошедшими во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида.

Проверяется также, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы:

общепринятыми символами, характерными для отраслей хозяйства или области деятельности, к которым относятся содержащиеся в перечне товары, для которых испрашивается регистрация товарного знака;

условными обозначениями, применяемыми в науке и технике;

общепринятыми терминами, являющимися лексическими единицами, характерными для конкретных областей науки и техники.

Как следует из положений пункта 35 Правил, 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 различительной способности, проводится проверка, в рамках которой учитывается вся совокупность фактических сведений, содержащихся в соответствующих документах.

Документы, представленные заявителем для доказательства приобретения 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 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

Кодексом средства индивидуализации других лиц, сходные с ними до степени смешения обозначения, а также объекты, указанные в пункте 9 статьи 1483 Кодекса.

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).



Заявленное обозначение «**STORM**» является словесным, выполненным стандартными шрифтами заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана испрашивалась в отношении товаров 32 класса МКТУ.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных товаров 32 класса МКТУ основано на несоответствии заявленного обозначения нормам пунктов 1, 6 статьи 1483 Кодекса.

Анализ заявленного обозначения на предмет соответствия требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Входящие в состав заявленного обозначения буквы «NRG» не имеют словесного характера и характерного графического исполнения, в связи с чем не обладают различительной способностью и являются неохранными на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Таким образом, заявленное обозначение может быть зарегистрировано с исключением из правовой охраны букв «NRG» на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса (указанные буквы не являются доминирующими в составе заявленного обозначения). Стоит отметить, что в возражении от 21.05.2024 заявитель выразил своё согласие с выведением из самостоятельной правовой охраны данных букв заявленного обозначения.

Анализ заявленного обозначения на предмет соответствия требованиям пункта 10 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Положение пункта 10 статьи 1483 Кодекса, по общему правилу, может быть применено к товарному знаку, представляющему собой 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.



Противопоставленный товарный знак «**NRG**» [1] состоит из оригинально выполненных латинских букв «NRG». Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 32 класса МКТУ.

Коллегия отмечает, что несоответствие заявленного обозначения требованиям пункта 10 статьи 1483 Кодекса может быть установлено коллегией в том случае, когда заявленное обозначение содержит элементы, являющиеся охраняемыми в соответствии с Кодексом товарными знаками других лиц (см. решение Суда по интеллектуальным правам от 17.06.2022 по делу №СИП–

166/2022). Так, пунктом 49 Правил №482 предусмотрено, что 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. По смыслу положения пункта 10 статьи 1483 Кодекса в отличие от положений пункта 6 названной статьи Кодекса, предполагают сопоставление не «старшего» и «младшего» товарных знаков в целом, а целого «старшего» товарного знака с элементом «младшего» товарного знака». В рассматриваемом случае заявленное обозначение не содержит в своем составе элементов, которые являются средством индивидуализации противопоставленного товарного знака [1], так как буквы «NRG» заявленного обозначения выполнены стандартным шрифтом и являются неохраняемыми.

С учетом вышесказанного коллегия не усматривает правовых оснований для применения положений пункта 10 статьи 1483 Кодекса.

Анализ перечней сравниваемых обозначений показал, что товары 32 класса МКТУ «напитки энергетические» заявленного обозначения являются однородными товарам 32 класса МКТУ «напитки безалкогольные; составы для изготовления напитков; эссенции для изготовления напитков; таблетки для изготовления газированных напитков; порошки для изготовления газированных напитков; напитки фруктовые безалкогольные; напитки обогащенные протеином спортивные; напитки изотонические» противопоставленного товарного знака [1], так как сравниваемые товары относятся к напиткам безалкогольным, имеют одно назначение, сферу применения и круг потребителей.

При этом установленное выше отсутствие сходства сравниваемых обозначений приводит к отсутствию возможности смешения потребителями однородных товаров, маркированных ими.

Вместе с тем при рассмотрении настоящего возражения коллегия приняла во внимание приведенный в нем аргумент о наличии исключительного права АО



«Компания Росинка» на «**NRG**» по свидетельству №1006234 (приоритет от 16.03.2023), который был зарегистрирован в отношении товаров 32 класса МКТУ «напитки энергетические», однородным как указанным в перечне заявленного обозначения, так и противопоставления [1]. Буквы «NRG» указаны в качестве неохраняемых. Правовая охрана указанного товарного знака является действующей и не оспаривалась.

Таким образом, коллегия пришла к выводу о необходимости соблюдения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности принципа законных ожиданий заявителя по возможности регистрации варианта его товарного знака для тождественных товаров. При этом во внимание была принята правовая позиция Суда по интеллектуальным правам (в частности, постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 24.05.2021 по делу №СИП-422/2020), который указывает на недопустимость нарушения административным органом принципа правовой определенности, когда вновь принимаемые решения Роспатента противоречат ранее вынесенным решениям.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 21.05.2024, отменить решение Роспатента от 30.01.2024 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2023720316.