

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс) и Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 № 4520, рассмотрела возражение, поступившее 07.02.2017, поданное «Essentia Water, LLC», Соединенные Штаты Америки (далее - заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) от 08.11.2016 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1231364 в отношении товаров 32 класса МКТУ, при этом установлено следующее.

Правовая охрана на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1231364, произведенной Международным Бюро ВОИС 21.08.2014 на имя заявителя с конвенционным приоритетом от 20.08.2014, испрашивается в отношении товаров 32 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Знак по международной регистрации № 1231364 представляет собой словесное обозначение **«ESSENTIA WATER»**.

Решение Роспатента от 08.11.2016 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1231364 было принято на основании заключения по результатам экспертизы, доводы которого сведены к следующему:

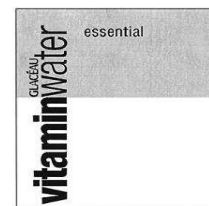
- знак по международной регистрации № 1231364 [1] не соответствует требованиям, установленным пунктом 6 (2) статьи 1483 Кодекса, в отношении всех заявленных товаров 32 класса МКТУ, поскольку фонетически и визуально сходен до степени смешения с товарным знаком **GLACEAU ESSENCEWATER** [2], зарегистрированным

ранее на имя «Энерджи Брэндз, Инк.», 17-20 Уайтстоун Экспрессуэй, Уайтстоун, Нью-Йорк 11357, Соединенные Штаты Америки (US) по свидетельству № 358439, приоритет от 08.06.2007;

- экспертиза сочла возможным снять ранее противопоставленные товарные знаки:



по свидетельству № 488079 (приоритет от 11.08.2011),



по свидетельству № 385112 (приоритет от 12.12.2007);

- экспертизой приведен ряд замечаний к представленному заявителем согласию от правообладателя противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №№ 358439, 488079, 385112 (например, расхождение в адресе), в связи с чем, оно не учитывается при принятии решения.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 07.02.2017 поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 08.11.2016.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- правообладатель противопоставленного товарного знака [2] не возражает против предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку [1] на имя заявителя, о чем свидетельствует ранее представленное согласие;
- при рассмотрении согласия проверяется наличие в нем следующих сведений: о лице, дающем согласие, о лице, которому выдается согласие, согласие на регистрацию заявленного обозначения и т.д.;
- заявителем представлены данные (в том числе, из сети Интернет) о компании правообладателя товарного знака [2], также торгующей под наименованием «Glaceau», входящей в группу компаний «Coca-Cola»;
- правообладатель использует, по сути, два адреса для обозначения своего места нахождения: адрес нахождения штаб-квартиры холдинговой компании правообладателя, а также адрес, указанный в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр), в качестве адреса регистрации компании;

- несмотря на имеющееся разночтение в адресе компании правообладателя противопоставленного товарного знака [2], сведения, содержащиеся в ранее представленном согласии, а также другие сведения и пояснения, дополнительно представленные заявителем, свидетельствуют о том, что у компании правообладателя, по сути, имеются два действующих адреса, которые позволяют в полной мере идентифицировать лицо, предоставляющее согласие на регистрацию в качестве правообладателя;
- знак [1] и противопоставленный товарный знак [2] обладают существенными различиями с точки зрения фонетического, визуального и смыслового восприятия, позволяющими значительно снизить риск смешения знаков в гражданском обороте;
- фонетические различия сравниваемых знаков [1] и [2] обусловлены разным произношением начальных элементов сравниваемых обозначений («эссентиа уотэ» [1] / «глосо эссенсуотэ» [2]);
- словесный элемент «ESSENTIA», включенный в состав знака [1], является вымышленным словом, словесный элемент «ESSENCEWATER», включенный в состав противопоставленного знака [2], представляет собой простую комбинацию элементов «ESSENCE» и «WATER», имеющих вполне определенное смысловое значение: «существо, сущность, экстракт, аромат, духи» и «вода»;
- знак [1] воспроизводит оригинальную часть фирменного наименования заявителя («Essentia Water, LLC»), то есть прямо указывает на конкретного производителя, что дополнительно снижает риск смешения знаков в гражданском обороте.

В возражении изложена просьба об отмене решения Роспатента и предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку [1] в отношении всех товаров 32 класса МКТУ.

В подтверждение своих доводов заявителем вместе с возражением представлены данные из сети Интернет, а также копия согласия с переводом на русский язык.

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, поступившего 07.02.2017, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты конвенционного приоритета (20.08.2014) международной регистрации № 1231364 правовая база для оценки охраноспособности знака включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный № 4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

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.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в настоящем пункте, допускается только с согласия правообладателя.

Согласно требованиям пункта 14.4.2 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки. При установлении однородности товаров определяется принципиальная

возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

Знак по международной регистрации № 1231364 [1] представляет собой словесное обозначение «**ESSENTIA WATER**», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Предоставление правовой охраны знаку [1] на территории Российской Федерации испрашивается в отношении перечня товаров 32 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Противопоставленный знак [2] по свидетельству № 358439 (приоритет от 08.06.2007) представляет собой словесное обозначение **GLACEAU ESSENCEWATER**, выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита в одну строку. Правовая охрана товарного знака [2] действует, в том числе в отношении товаров 32 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Вывод о сходстве знака [1] и противопоставленного товарного знака [2] правомерен, за счет близкого состава гласных и согласных звуков, составляющих словесные элементы «**ESSENTIA WATER**» [1] / «**ESSENCEWATER**» [2], а также их графического сходства (знаки выполнены стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита). Изложенное обуславливает ассоциирование сравниваемых знаков [1] и [2] друг с другом в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Правовая норма пункта 6 статьи 1483 Кодекса предусматривает возможность регистрации товарного знака с согласия правообладателя знака с ранним приоритетом.

Однако, представленное заявителем согласие от правообладателя противопоставленного товарного знака [2] не соответствовало требованиям к его оформлению, а именно имелось расхождение в адресах правообладателя, указанных в Госреестре и в письме. При анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы и являются основанием для удовлетворения возражения, поступившего 07.02.2017. Согласно данным Госреестра 15.05.2017 в юридический адрес правообладателя противопоставленного товарного знака [2] были внесены изменения: Энерджи Брэндз, Инк., Уан Кока-Кола Плаза, Атланта, Джорджия 30313, Соединенные Штаты Америки (US). В предоставленном безотзывном и бессрочном

согласии на предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку [1] и его использованию в отношении всех товаров 32 класса МКТУ фигурирует именно этот адрес правообладателя противопоставленного товарного знака [2]. Таким образом, расхождений в Госреестре и представленном согласии в отношении юридического адреса правообладателя противопоставленного товарного знака [2] не имеется.

С учетом того, что сравниваемые знаки [1] и [2] являются не тождественными, а сходными, коллегия принимает во внимание представленное согласие.

Указанные обстоятельства устраняют причину для отказа в предоставлении правовой охраны знаку [1] на территории Российской Федерации в отношении товаров 32 класса МКТУ, указанных в перечне международной регистрации.

Следовательно, основания для вывода о несоответствии знака [1] требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса в отношении товаров 32 класса МКТУ отсутствуют.

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

удовлетворить возражение, поступившее 07.02.2017, отменить решение Роспатента от 08.11.2016 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1231364 в отношении всех товаров 32 класса МКТУ.