

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 13.07.2020, поданное ООО «ВИВИ», Краснодарский край, г.Краснодар (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности о государственной регистрации товарного знака по заявке №2019723181 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.



Обозначение «» по заявке №2019723181, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 17.05.2019, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров и услуг 05, 32, 35, 39 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 29.05.2020 о государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных услуг 35, 39 классов МКТУ с исключением из правовой охраны словесных элементов «vital water».

Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому экспертизой было установлено следующее.

Входящие в состав заявленного обозначения словесные элементы "vital water" являются неохраняемыми, поскольку они не обладают различительной способностью на основании положений пункта 1 статьи 1483 Кодекса, так как в силу семантического

значения слов "Vital" в переводе с английского языка – необходимый для жизни, жизненноважный; важный, насущный, существенный; необходимый; "Water" в переводе с английского языка – вода, (См. Интернет словари <https://www.multitrans.com/>; и др.) характеризуют заявленные товары, в том числе указывают на их вид, свойства, назначение.

Кроме того, заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку сходно до степени смешения:



- с товарными знаками «», «» по международной регистрации №1264808 с приоритетом от 26.01.2015, по свидетельству №627763 с приоритетом от 07.11.2016, зарегистрированными ранее на имя иного лица в отношении товаров 05 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 05 класса МКТУ;



- с товарным знаком «» по свидетельству №614544 с приоритетом от 27.05.2016, зарегистрированным ранее на имя иного лица в отношении товаров 32 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 32 класса МКТУ;



- со знаком «» по международной регистрации №1036441 с приоритетом от 23.02.2010, правовая охрана которому предоставлена на территории Российской Федерации на имя иного лица в отношении товаров 05 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 05 класса МКТУ.

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы возражения сводятся к следующему:

- заявитель согласен с экспертизой относительно невозможности регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров 05 класса МКТУ;

- в части регистрации заявленного обозначения в отношении товаров 32 класса МКТУ экспертизой противопоставлен только товарный знак по свидетельству №614544;

- заявленное обозначение и товарный знак по свидетельству №614544 отличаются семантически, поскольку заявленное слово «vivi» в переводе с английского языка означает «живой», а противопоставленное слово «Vive» в переводе с итальянского и французского языков имеет значение «верно» и «морской дракон; да здравствует!» соответственно;

- общее зрительное восприятие знаков является различным за счет разных изобразительных и неохраняемых элементов сравниваемых обозначений, отличаются обозначения по внешней форме, цветовой гаммой, словесные элементы различаются графической манерой исполнения обозначений, вызывают различные ассоциации;

- фонетическое несходство знаков обусловлено различным произношением, различие даже в одной букве делает сопоставляемые обозначения не сходными по звуковому признаку сходства;

- в открытых реестрах были выявлены зарегистрированные товарные знаки, словесные части которых отличаются одним звуком («INAX», св. 78750 (кл. 11), «INOX», св. 576619 (кл. 11), «INEX», св. 472280 (кл. 11), «АКИТ», св. 505948 (кл. 35, 37, 38, 39, 41, 42, 45), «АКИГ», св. 500475 (кл. 35, 37, 38, 39, 41, 42, 45); «НАВА», св. 339596 (кл. 03), «НОВА», св. 380272 (кл. 03), «ТЕРМИКС», св. 116330 (кл. 11), «ТЕРМЕКС», св. 261581 (кл. 11).

На основании вышеизложенного заявитель просит пересмотреть решение Роспатента и принять решение о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров 32 класса МКТУ «вода газированная; вода литиевая; вода сельтерская; вода содовая; воды

[напитки]; воды минеральные [напитки]; воды столовые; коктейли безалкогольные; лимонады; напитки безалкогольные; напитки изотонические; напитки обогащенные протеином спортивные; напитки прохладительные безалкогольные; напитки со вкусом кофе безалкогольные; напитки со вкусом чая безалкогольные; напитки фруктовые безалкогольные; напитки энергетические; порошки для изготовления газированных напитков; составы для приготовления безалкогольных напитков; составы для производства газированной воды; таблетки для изготовления газированных напитков»; услуг 35 класса МКТУ «агентства по импорту-экспорту; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продажа аукционная; продвижение продаж для третьих лиц; продвижение товаров и услуг через спонсорство спортивных мероприятий; сбор для третьих лиц различных товаров и размещение товаров для удобства изучения и приобретения потребителями; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; услуги оптовой и розничной продажи товаров», услуг 39 класса МКТУ «бутилирование; снабжение питьевой водой; услуга розлива в бутылки».

Изучив материалы дела, коллегия считает доводы, изложенные в возражении, необсужденными.

С учетом даты (17.05.2019) поступления заявки №2019723181 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения 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,

характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место, способ производства или сбыта. Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

Указанные в пункте 34 Правил элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения (пункт 35 Правил).

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 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).



Заявленное обозначение «  » является комбинированным и включает в свой состав словесные элементы «vivi vital water», выполненные буквами латинского алфавита стандартным шрифтом, которые заключены в овал синего цвета. Правовая охрана заявленному обозначению испрашивается в отношении заявленных товаров и услуг 32, 35, 39 классов МКТУ.

Анализ заявленного обозначения показал, что в его состав входят словесные элементы «vital water», являющиеся лексическими единицами английского языка, имеющие смысловое значение. В переводе с английского языка на русский язык слово «vital» означает «необходимый для жизни, жизненноважный; важный, насущный, существенный; необходимый», слово «water» - вода (см. <https://www.multitrans.com/> и др.). В силу указанных смысловых значений словесные элементы "vital water" могут быть переведены как «вода, необходимая для жизни». В этой связи словесные элементы "vital water" в отношении испрашиваемых товаров 32 класса МКТУ и связанных с ними услуг 35, 39 классов МКТУ указывают на их вид, свойства и назначение, являются неохраняемыми, не обладают различительной способностью на основании положений пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Относительно доводов экспертизы о несоответствии заявленного обозначения пункту 6 статьи 1483 Кодекса, коллегией установлено следующее.

Поскольку заявитель испрашивает предоставление правовой охраны заявленному обозначению только в отношении товаров и услуг 32, 35, 39 классов МКТУ, противопоставленные товарные знаки по свидетельству №627763 и международным регистрациям №№1264808, 1036441, признанные экспертизой сходными до степени смешения в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ, могут быть сняты, ввиду неоднородности товаров и услуг.



Противопоставленный товарный знак «» по свидетельству №614544 представляет собой комбинированное обозначение, содержащее вытянутый по горизонтали прямоугольник темно-зеленого и зеленого цветов, на фоне которого расположен изобразительный элемент в виде общеупотребительного символа, обозначающего «кнопку вкл./выкл.», словесный элемент «Vive», выполненный буквами латинского алфавита стандартным шрифтом, и элемент «100%». В товарном знаке элемент «100%» является неохраняемым элементом обозначения. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в желтом, красном, зеленом, оранжевом, черном, белом цветовом сочетании, в отношении товаров 32 класса МКТУ.

Коллегия отмечает, что в сравниваемых обозначениях основными индивидуализирующими элементами являются словесные элементы «vivi» и «Vive», поскольку именно на них в первую очередь обращает внимание потребитель при восприятии обозначения в целом, а элементы «vital water» и «100%» являются слабыми в силу их неохраноспособности.

Сравнительный анализ словесных элементов «vivi» и «Vive» заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака показал, что они имеют близкое количество звуков, одинаковый состав гласных букв, тождественный состав согласных звуков, расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу, одинаковое количество слогов. Сравнимые словесные элементы отличаются одной последней буквой «i»/«e».

Изложенное обуславливает фонетическое сходство сравниваемых обозначений.

Анализ словарных источников (<http://translate.yandex.ru/>) показал, что словесный элемент «vivi» заявленного обозначения не является лексической

единицей какого-либо языка, в связи с чем провести анализ сравниваемых знаков по семантическому признаку сходства не представляется возможным.

Словесные элементы сопоставляемых знаков выполнены в одинаковом шрифтовом исполнении, буквами одного алфавита, что обуславливает их графическое сходство. Изобразительные элементы в сравниваемых обозначениях в виде овала, прямоугольника, общепринятого символа «вкл./выкл.» утратили свою индивидуализирующую способность и не оказывают существенного влияния на восприятие знаков в целом. Элементы «100%» и словесные элементы «vital water» являются неохранными и также не являются существенными при визуальном восприятии обозначений.

С учетом изложенного, сопоставляемые обозначения являются сходными и ассоциируются друг с другом.

Анализ однородности товаров 32 класса МКТУ сравниваемых обозначений, показал следующее.

Заявленные товары 32 класса МКТУ и товары 32 класса МКТУ, указанные в перечне противопоставленного товарного знака, являются однородными, поскольку объединены родовыми понятиями «безалкогольные напитки и соки фруктовые; сиропы и прочие составы для изготовления безалкогольных напитков», соотносятся между собой как род/вид, имеют одинаковое назначение, условия реализации и круг потребителей.

Следует учесть, что маркировка однородных товаров и услуг сходными знаками обуславливает возможность возникновения у потребителя представления об их принадлежности одному лицу.

Таким образом, установленное сходство заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака и однородность проанализированных товаров 32 класса МКТУ позволяют сделать вывод о сходстве сравниваемых знаков до степени смешения.

Учитывая вышеизложенное заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении испрашиваемых товаров 32 класса МКТУ, поскольку противоречит пункту 6 статьи 1483 Кодекса.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 13.07.2020,
оставить в силе решение Роспатента от 29.05.2020.**