

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, в редакции Федерального закона от 12.03.2014 №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 апреля 2020 №644/261, вступившими в силу с 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 21.09.2021 возражение компании Юнифарм Лабораториз Лимитед, Дублин, Ирландия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2019725979, при этом установила следующее.

Обозначение «**ДРИНКОФФ DRINKOFF**» по заявке №2019725979 заявлено на регистрацию 31.05.2019 в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 03, 05, 32 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне заявки.

Роспатентом 18.01.2021 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2019725979 в отношении всех испрашиваемых товаров 03 класса МКТУ. В отношении товаров 05 и 32 классов МКТУ Роспатентом принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2019725979 по причине его несоответствия требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

В результате экспертизы обозначения по заявке №2019725979 было установлено сходство до степени смешения со следующими товарными знаками:

- «**ДринкOff**», «**ДРИНКОFF**» по свидетельствам №463983 с приоритетом от 06.08.09, №408959 с приоритетом от 04.12.08, зарегистрированными на имя Общества с ограниченной ответственностью "ЯРКАЯ ИСТОРИЯ" 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.29А, пом.5, каб.2, в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ;

ДРИНЬКОФФ
- «**DRINKOFF**» по свидетельству №284800 с приоритетом от 05.03.04, зарегистрированным на имя компании АйПи ВЕСТОР ГРУП Лимитед 16, Кристаки Крану, Ривер Сайд 2, офис 305, Потамос Гермасойя, 4041, Лимассол, Республика Кипр, в отношении однородных товаров 32 класса МКТУ.

В связи с изложенным, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 05, 32 классов МКТУ на основании положения, предусмотренного пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

В поступившем возражении заявитель высказал свое несогласие с решением Роспатента, при этом основные доводы возражения сводятся к следующему.

Заявитель не оспаривает решение в отношении приведенных в нем товаров 03 класса МКТУ. Заявитель согласен с мотивами, приведенными в тексте решения в отношении сходства до степени смешения заявленного им обозначения с товарными знаками по свидетельствам №№ 463983, 408959, 284800.

С целью получения возможности ведения дальнейших переговоров с правообладателем товарного знака по свидетельству № 284800 (например, заключение мирового соглашения с предоставлением правообладателем письменного согласия на регистрацию заявленного обозначения) им в установленный положениями статьи 1486 Кодекса срок было направлено исковое заявление в Суд по интеллектуальным правам (Дело № СИП-397/2020).

Предварительное судебное заседание назначено на 11.10.2021 г. При этом Суд по интеллектуальным правам указал, что: В связи с тем, что IP VESTOR GROUP LIMITED является иностранным лицом и суд не располагает сведениями о наличии у названного лица на территории Российской Федерации филиалов, представительств, представителей, предварительное судебное заседание по настоящему делу подлежит назначению с учетом необходимости соблюдения порядка извещения таких лиц, предусмотренного частью 3 статьи 253 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, и вытекающей из этого необходимости продления срока рассмотрения дела на срок не более чем на год. Заявитель не имеет возможности каким-либо образом влиять на общий срок рассмотрения вышеуказанного дела Судом по интеллектуальным правам.

Заявитель также просит принять во внимание, что отказ от участия правообладателя товарного знака по свидетельству РФ № 284800 в вышеуказанном судебном деле приведет к тому, что правовая охрана данного товарного знака в отношении товаров 32-го класса «минеральные и газированные воды и прочие безалкогольные напитки; фруктовые напитки и фруктовые соки; сиропы и прочие составы для изготовления напитков» будет прекращена в связи с его неиспользованием и препятствие для государственной регистрации заявленного обозначения в отношении части вышеуказанных товаров 32 класса МКТУ - аперитивы безалкогольные; вода газированная; вода литиевая; вода сельтерская; вода содовая; воды [напитки]; воды минеральные [напитки]; воды столовые; квас [безалкогольный напиток]; коктейли безалкогольные; лимонады; напитки безалкогольные; напитки изотонические; напитки на базе меда безалкогольные; напитки на базе риса, кроме заменителей молока; напитки на базе сои, кроме заменителей молока; напитки на основе алоэ вера безалкогольные; напитки на основе молочной сыворотки; напитки обогащенные протеином спортивные; напитки прохладительные безалкогольные; напитки со вкусом кофе безалкогольные; напитки со вкусом чая безалкогольные; напитки фруктовые безалкогольные; напитки энергетические; нектары фруктовые с мякотью безалкогольные; оршад; порошки для изготовления газированных напитков; сассапариль [безалкогольный напиток]; сиропы для лимонадов; сиропы для напитков;

смузи [напитки на базе фруктовых или овощных смесей]; соки овощные [напитки]; соки фруктовые; сок томатный [напиток]; сок яблочный безалкогольный; составы для приготовления безалкогольных напитков; составы для производства газированной воды; таблетки для изготовления газированных напитков; шербет [напиток]; экстракты фруктовые безалкогольные; эссенции для изготовления напитков» будет снято.

В соответствии с вышеизложенным, заявитель просит удовлетворить возражение и зарегистрировать товарный знак «ДРИНКОФФ DRINKOFF» по заявке № 2019725979 в отношении всех товаров 03 класса МКТУ, в отношении которых уже вынесено решение о регистрации, а также в отношении следующих товаров 32 класса МКТУ *«аперитивы безалкогольные; вода газированная; вода литиевая; вода сельтерская; вода содовая; воды [напитки]; воды минеральные [напитки]; воды столовые; квас [безалкогольный напиток]; коктейли безалкогольные; лимонады; напитки безалкогольные; напитки изотонические; напитки на базе меда безалкогольные; напитки на базе риса, кроме заменителей молока; напитки на базе сои, кроме заменителей молока; напитки на основе алоэ вера безалкогольные; напитки на основе молочной сыворотки; напитки обогащенные протеином спортивные; напитки прохладительные безалкогольные; напитки со вкусом кофе безалкогольные; напитки со вкусом чая безалкогольные; напитки фруктовые безалкогольные; напитки энергетические; нектары фруктовые с мякотью безалкогольные; оршад; порошки для изготовления газированных напитков; сассапариль [безалкогольный напиток]; сиропы для лимонадов; сиропы для напитков; смузи [напитки на базе фруктовых или овощных смесей]; соки овощные [напитки]; соки фруктовые; сок томатный [напиток]; сок яблочный безалкогольный; составы для приготовления безалкогольных напитков; составы для производства газированной воды; таблетки для изготовления газированных напитков; шербет [напиток]; экстракты фруктовые безалкогольные; эссенции для изготовления напитков».*

К материалам возражения приложены следующие дополнительные документы:

1. Определение суда по интеллектуальным правам от 24.07.2020 по делу СИП-397/2020 о принятии к производству искового заявления иностранного лица Unipharm Laboratories Limited о досрочном частичном прекращении правовой

охраны товарного знака ДРИНЬКОФФ « DRINKOFF » по свидетельству Российской Федерации № 284800 вследствие его неиспользования;

2. Определение суда по интеллектуальным правам от 18.01.2021 по делу СИП-397/2020 об отложении предварительного судебного заседания и о судебном поручении.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия установила следующее.

С учетом даты (31.05.2019) поступления заявки №2019725979 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 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если 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 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 звуков, 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.

Признаки, указанные в настоящем пункте, 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).

Словесное обозначение «**ДРИНКОФФ DRINKOFF**» по заявке №2019725979 с приоритетом от 31.05.2019 выполнен стандартным шрифтом буквами русского и латинского алфавитов. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 03, 05, 32 классов МКТУ.

ДРИНЬКОФФ
«**DRINKOFF**» [1]

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 284800 выполнен стандартным шрифтом буквами русского и латинского алфавитов. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров и услуг 32, 33, 35 классов МКТУ.

ДРИНКОФФ
«**DRINKOFF**» [2]

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №408959 выполнен стандартным шрифтом буквами русского и латинского алфавитов. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 05, 30 классов МКТУ.

ДринкOff
«**ДринкOff**» [3]

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №463983 выполнен стандартным шрифтом буквами русского и латинского алфавитов. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 05, 30 классов МКТУ.

В поступившем возражении заявитель обращает внимание на то, что заинтересован в регистрации обозначения по заявке №2019725979 дополнительно в отношении товаров 32 классов МКТУ, а правовая охрана в отношении заявленных товаров 05 класса МКТУ заявителем не испрашивается. Учитывая ограничение заявителем требований до товаров 03, 32 классов МКТУ, а также его согласие с выводами административного органа в отношении сходства до степени смешения

заявленного обозначения с противопоставленными товарными знаками по свидетельствам №№463983, 408959, противопоставленных в отношении товаров 05 классов МКТУ, коллегия пришла к выводу о нецелесообразности анализа сходства и однородности указанных товарных знаков с обозначением по заявке №2019725979, так как охрана в отношении товаров 05 класса МКТУ в рамках поданного возражения не испрашивается.

Анализ сходства обозначения «**ДРИНКОФФ DRINKOFF**» по заявке №2019725979 и противопоставленного «**ДРИНЬКОФФ DRINKOFF**» товарного знака [1] показал следующее.

Сравниваемые обозначения являются словесными и состоят из тождественного слова «DRINKOFF» и близкого к тождеству слов «ДРИНКОФФ» / «ДРИНЬКОФФ», которые отличаются мягким и твердым звуком буквы «Н» соответственно. Учитывая изложенное, сходство сравниваемых обозначений является высоким, близким к тождеству, так как установлено совпадение одного из двух словесных элементов и высокое фонетическое сходство второго словесного элемента, а также ввиду графического сходства сравниваемых обозначений, в обоих случаях выполненных стандартным шрифтом.

Анализ однородности товаров 32 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация обозначения по заявке №2019725979, и товаров 32 класса МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана противопоставленному товарному знаку [1], показал следующее.

Товары 32 класса МКТУ *«аперитивы безалкогольные; вода газированная; вода литиевая; вода сельтерская; вода содовая; воды [напитки]; воды минеральные [напитки]; воды столовые; квас [безалкогольный напиток]; коктейли безалкогольные; лимонады; напитки безалкогольные; напитки изотонические; напитки на базе меда безалкогольные; напитки на базе риса, кроме заменителей молока; напитки на базе сои, кроме заменителей молока; напитки на основе алоэ вера безалкогольные; напитки на основе молочной сыворотки; напитки*

обогащенные протеином спортивные; напитки прохладительные безалкогольные; напитки со вкусом кофе безалкогольные; напитки со вкусом чая безалкогольные; напитки фруктовые безалкогольные; напитки энергетические; нектары фруктовые с мякотью безалкогольные; оршад; порошки для изготовления газированных напитков; сассапариль [безалкогольный напиток]; сиропы для лимонадов; сиропы для напитков; смузи [напитки на базе фруктовых или овощных смесей]; соки овощные [напитки]; соки фруктовые; сок томатный [напиток]; сок яблочный безалкогольный; составы для приготовления безалкогольных напитков; составы для производства газированной воды; таблетки для изготовления газированных напитков; шербет [напиток]; экстракты фруктовые безалкогольные; эссенции для изготовления напитков», в отношении которых испрашивается регистрация обозначения по заявке №2020744910, являются видовыми товарами относительно родовых позиций 32 класса МКТУ «минеральные и газированные воды и прочие безалкогольные напитки; фруктовые напитки и фруктовые соки; сиропы и прочие составы для изготовления напитков», в отношении которых предоставлена охрана противопоставленному товарному знаку [1]. Сравниваемые товары являются однородными, так как они соотносятся друг с другом по родо-видовому признаку, а также по назначению, свойствам и кругу потребителей.

Сопоставляемые товары 32 класса МКТУ являются в высокой степени однородными друг с другом.

Учитывая вывод о высокой степени сходства обозначения по заявке №2019725979, а также вывод о высокой однородности сопоставляемых товаров 32 класса МКТУ, сравниваемые обозначения следует признать сходными до степени смешения. Следовательно, обозначение по заявке №2019725979 не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака, так как не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, и, поэтому, может нарушать исключительные права владельца противопоставленного товарного знака [1].

Заявитель соглашается с указанным выводом Роспатента, однако обращает внимание на подачу им заявления о досрочном прекращении правовой охраны

противопоставленного товарного знака [1]. По данным арбитражного делопроизводства по делу СИП-397/2020 (<https://kad.arbitr.ru/Card/5d126292-3abc-42e2-91a6-55143d7f0d88>), предварительное судебное заседание перенесено на 29.12.2021, следовательно, Суд не приступил к рассмотрению дела по существу на дату (29.11.2021) заседания коллегии Палаты по патентным спорам.

Заявитель ходатайствовал о переносе рассмотрения возражения до момента рассмотрения спора о досрочном прекращении правовой охраны противопоставленного товарного знака [1], однако коллегией принято решение отказать в отложении рассмотрения возражения.

Судебное делопроизводство включает в себя не только время на подготовку дела к судебному разбирательству, проведение разбирательства по существу и подготовку решения, но и время на возможное обжалование решения по делу. Следовательно, срок, на который, необходимо отложить рассмотрения возражения, поступившего 21.09.2021, является неопределенным. Административное делопроизводство не должно затягиваться на неопределенный срок. При этом наступление благоприятных последствий для заявителя в виде досрочного прекращения правовой охраны противопоставленного товарного знака [1] административным порядком не предусмотрено.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 21.09.2021, оставить в силе решение Роспатента от 18.01.2021.