

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 21.01.2022 возражение компании Монстр Энерджи Компани, корпорация штата Делавэр, Соединенные Штаты Америки (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2020768876, при этом установила следующее.

Обозначение «**FAST BREAK**» по заявке № 2020768876 заявлено на регистрацию 02.12.2020 в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 32 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне заявки.

Роспатентом 21.09.2021 принято решение об отказе в государственной регистрации обозначения по заявке № 2020768876 в отношении всех испрашиваемых товаров 32 класса МКТУ по причине его несоответствия требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

В частности, тождественный заявленному обозначению товарный знак

„**FAST BREAK**” по свидетельству № 670769, зарегистрированный в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ на имя Общества с ограниченной ответственностью "КОНДИТЕРСКАЯ ФАБРИКА "БОГАТЫРЬ", Москва.

В связи с изложенным, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для всех товаров 32 класса МКТУ на основании положения, предусмотренного пунктом 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

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

Заявитель считает, что сравниваемые товары являются неоднородными ни по виду товара, ни по кругу потребителей, ни по способам реализации.

В частности, правообладатель противопоставленного товарного знака, согласно представленным с возражением сведениям, специализируется на производстве энергетических батончиков, которые представляют собой быстрый перекус, приобретаются, как правило, спортсменами для восстановления баланса сил.

Заявитель является производителем энергетических напитков, является всемирно известным за счет финансирования различных авто соревнований и иных публичных мероприятий, специализируется исключительно на производстве напитков, в отношении которых и испрашивает регистрацию заявленного обозначения.

Сопоставляемые классы 32 и 30 не являются корреспондирующими классами, ввиду чего, по мнению заявителя, однородность установлена неверно.

В целях усиления своего довода о неоднородности сопоставляемых товаров 32 и 30 классов МКТУ, заявителем приведено ограничения перечня испрашиваемых товаров путем добавления формулировки “а именно энергетические напитки”.

На основании вышеизложенного, заявитель просит отменить решение Роспатента от 21.09.2021 и зарегистрировать обозначение «**FAST BREAK**»

по заявке № 2020768876 в отношении товаров 32 класса МКТУ “безалкогольные напитки, а именно энергетические напитки”.

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

С учетом даты (02.12.2020) поступления заявки № 2020768876 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 « **FAST BREAK** » по заявке № 2020768876 с приоритетом от 02.12.2020 выполнено стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 32 классов МКТУ.

Противопоставленный словесный товарный знак « **FAST BREAK** » по свидетельству №670769 выполнен стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 30 класса МКТУ.

Согласно правоприменительной практике относительно вопроса сходства товарных знаков и однородности товаров, сформулированной в пункте 162 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 2019 г. №10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения.

Анализ сходства обозначения « **FAST BREAK** » по заявке №2020768876 и противопоставленного товарного знака « **FAST BREAK** » показало их совпадение во всех элементах, что говорит о тождестве обозначений. Отличие в курсиве шрифтов является незначительным и не позволяет говорить об отсутствии тождества сопоставляемых обозначений.

Анализ однородности товаров 32 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация обозначения по заявке № 2020768876, и товаров 30 класса

МКТУ, в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак по свидетельству №670769, показал следующее.

Товары 32 класса МКТУ *«безалкогольные напитки, а именно энергетические напитки»* однородны следующим товарам 30 класса МКТУ *«напитки какао-молочные; напитки кофейно-молочные; напитки кофейные; напитки на базе какао; напитки на основе ромашки; напитки чайные; напитки шоколадно-молочные; напитки шоколадные; настои нелекарственные; чай; чай со льдом»*, так как сопоставляемые товары относятся к одной родовой группе «напитки». Кроме одинаковой родовой группы сопоставляемых товаров коллегия учитывает также близкий состав сопоставляемых напитков. Так энергетические напитки изготавливаются на основе кофеина, который является их основным ингредиентом, как и напитки какао-молочные; напитки кофейно-молочные; напитки кофейные; напитки на базе какао, в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак по свидетельству № 670769.

Сопоставляемые товары, таким образом, характеризуются сходным составом, одинаковой группой товаров, а в силу этого близким кругом потребителей. Напитки кофейные и молочно-кофейные, как правило, реализуются в тех же отделах супермаркетов, где и энергетические напитки. Следовательно, степень однородности может быть охарактеризована как высокая.

Учитывая тождество заявленного обозначения по заявке №2020768876 и противопоставленного товарного знака по свидетельству №670769, а также установленную высокую степень однородности сопоставляемых товаров 32 и 30 классов МКТУ, следует сделать вывод о вероятности смешения сравниваемых обозначений.

Учитывая изложенное, предоставление правовой охраны обозначению по заявке № 2020768876 противоречит требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса как нарушающее исключительное право владельца противопоставленного товарного знака по свидетельству №670769, в отношении товаров 32 классов МКТУ однородных товарам 30 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак.

Отличие областей деятельности заявителя и правообладателя противопоставленного товарного знака в данном случае не может опровергнуть вывод о вероятности смешения сравниваемых обозначений, так как данный вывод основан на анализе того объема правовой охраны, в отношении которого действует противопоставленный товарный знак.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 21.01.2022, оставить в силе решение Роспатента от 21.09.2021.