

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 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 30.04.2020 №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 21.10.2022, поданное Акционерным обществом «АБ ИнБев Эфес», Московская область, город Клин (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2020768568, при этом установила следующее.



Обозначение «» по заявке №2020768568 подано 02.12.2020 на регистрацию в качестве товарного знака в отношении 32 класса МКТУ.

Роспатентом 22.06.2022 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2020768568 в отношении всех товаров 32

класса МКТУ, так как установлено сходство до степени смешения со следующими товарными знаками:



«» по свидетельству №838557 с приоритетом от 17.08.2020 г.,



«» по свидетельству №838543 с приоритетом от 17.08.2020 г., «»

по свидетельству №838558 приоритетом от 17.08.2020 г., зарегистрированными на имя Общества с ограниченной ответственностью «Пивоваренная компания «Балтика», 194292, Санкт-Петербург, 6-й Верхний пер., 3 в отношении однородных товаров 32 класса МКТУ.

Кроме того, в решении указано, что входящие в состав заявленного обозначения словесные элементы «PINEAPPLE» («PINEAPPLE» - в переводе с английского языка – «АНАНАС» - тропическое растение с крупным, овальной формы, ароматным и сочным толстокожим плодом, а также плод его, см. Толковый словарь Ожегова. С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. 1949-1992), «GRAPEFRUIT» («GRAPEFRUIT» - в переводе с английского языка – «ГРЕЙПФРУТ» - цитрусовое дерево, а также сочный ароматный горьковато-кислый плод его с твердой желтой кожурой., см. Толковый словарь Ожегова. С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. 1949-1992) не обладают различительной способностью, являются неохраняемыми на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку указывают на вид и свойства части заявленных товаров.

Словесный элемент «ALCO FREE» («ALCO FREE» - в переводе с английского языка – «БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЙ» - не содержащий алкоголя, см. Толковый словарь Ожегова. С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. 1949-1992) не обладает различительной способностью, поскольку указывает на свойства части заявленных товаров.

Символ амперсанд («&» - общепринятый символ, логограмма, заменяющая «и» (в оригинале - and), возник как лигатура букв et (с лат.-«и»), см. Коломнин П. П. Краткие сведения по типографскому делу СПб., 1899, Иванова О. Е., Лопатин В. В., Нечаева И. В. и др. Русский орфографический словарь: Около 180 тыс. слов / под ред. Лопатина В. В. 2-е изд., испр. и доп. М.: Изд-во Ин-т рус. яз. им. В. В. Виноградова, 2005) не обладает различительной способностью, является неохраноспособным элементом.

Простая цифра «0» является неохраняемой на основании положений пункта 1 статьи 1483 Кодекса в отношении всех заявленных товаров, поскольку в целом не обладает различительной способностью, так как не имеет характерного (оригинального) графического исполнения.

Входящие в состав заявленного обозначения натуралистические изображения ананаса и грейпфрута не обладают различительной способностью, являются неохраняемыми на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку указывает на вид и свойства части заявленных товаров.

В связи с изложенным, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для заявленных товаров 32 класса МКТУ на основании пунктов 1 и 6 статьи 1483 Кодекса.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 21.10.2022 поступило возражение на решение Роспатента. В возражении и последующих дополнениях к нему приведены следующие доводы.

Заявитель не оспаривает исключение из объема правовой охраны словесных и цифровых элементов, не обладающих различительной способностью, которые представляют собой слова PINEAPPLE, GRAPEFRUIT, ALCOHOL FREE, символ амперсанд, цифру «0», а также реалистическое изображение дольки ананаса и половины грейпфрута.

Противопоставленные товарные знаки не сходны с заявленным обозначением, так как вывод о сходстве основан на сравнении только отдельных неохраняемых элементов.

В сопоставляемых обозначениях ключевое значение и положение занимает словесный элемент «ESSA», который в отличие от иных элементов обозначения воспринимается не только визуально, но и на слух, именно на нем акцентируется внимание потребителя при восприятии обозначения. Аналогично в противопоставленных товарных знаках словесный элемент «Балтика» занимает доминирующее положение. Сопоставляемые словесные элементы являются не сходными.

Довод о том, что именно словесные элементы в комбинированных обозначениях выполняют основную индивидуализирующую функцию согласуется с позициями судов (Определение Судебной коллегии по экономическим спорам ВС РФ от 02.02.2017 по делу №309-ЭС16-15153; Постановление Президиума СИП от 26.04.2021 по делу №СИП-321/2020; решение СИП от 14.08.2020 по делу №СИП-215/2020).

Довод о недопустимости обосновывать сходство исключительно сходством неохранных элементов подтвержден абзацем 5 пункта 162 Постановления Пленума Верховного суда РФ от 23.04.2019 №10, решением Суда по интеллектуальным правам от 25.03.2021 по делу №СИП-292/2020; Постановлением президиума СИП от 04.09.2020 по делу №СИП-1079/2019; Постановлением Президиума СИП от 14.06.2022 по делу №СИП-851/2021.

Заявитель обращает внимание на то, что у обозначений отличающийся фон, каждый из которых имеет свои оригинальные черты.

Таким образом, при сопоставлении охраноспособных и оригинальных элементов невозможно установить признаки сходства обозначений.

Неохраняемые элементы в сопоставляемых обозначениях являются традиционными атрибутами безалкогольного пива, так цифра 0 указывается на всех банках безалкогольного пива, что является требованием закона о рекламе и ФАС РФ.

Натуралистическое изображение ингредиентов является исторически сложившимся обычаем пищевой индустрии и используется иными производителями, помимо заявителя и компании «Балтика».

Представленное заключение по результатам социологического опроса показало, что потребители не путают продукцию заявителя и Пивоваренной компании Балтики, а также способны различать их между собой как по общему зрительному впечатлению, так и по отдельным элементам.

На основе вышеизложенного выражена просьба отменить решение Роспатента от 22.06.2022 по заявке №2020768568 и вынести решение о регистрации товарного знака по заявке.

С возражением представлены следующие документы:

1. Примеры упаковок безалкогольного пива на рынке России;
2. Примеры упаковок безалкогольного пива, использующих цифру 0;
3. Примеры упаковок из различных сфер пищевой продукции с натуралистическим изображением ингредиентов;
4. Примеры упаковок безалкогольного пива и иных напитков, использующих натуралистическое изображение фруктов;
5. Письмо агентства NielsenIQ от 18.10.2022;
6. Письмо агентства Millward Brown от 17.10.2022;
7. Социологический опрос потребителей безалкогольного пива, проведенный Лабораторией социологической экспертизы Института социологии РАН, результаты которого демонстрирую, что потребители различают спорные обозначения и не воспринимают продукцию, маркированную Обозначением, как продолжение линейки товаров Балтики;
8. Заключение дизайнера, подготовленное экспертами Союза дизайнеров России (Заключение дизайнера), в котором с точки зрения профессионального подхода к промышленному дизайну также делается вывод об отсутствии сходства между Обозначением и Товарными знаками.

На заседании коллегии, состоявшемся 05 декабря 2022 года на основании положений пункта 45 Правил ППС коллегией были выдвинуты дополнительные основания для отказа в государственной регистрации обозначения по заявке №2020768568. В частности в соответствующей графе протокола указано: «словесные элементы ALCOHOL FREE обозначения по заявке №2020768568

способны вводить потребителя в заблуждение относительно свойств части товаров 32 класса МКТУ, представляющих собой алкогольные напитки». Заседание коллегии было перенесено.

В целях преодолеть вновь введенное коллегией основание для отказа в регистрации обозначения по заявке №2020768568 заявителем подано ходатайство от 11.01.2023 об уточнении перечня испрашиваемых товаров. В данном ходатайстве уточнена позиция «коктейли на основе пива» как «коктейли на основе пива безалкогольные».

Кроме того коллегия приняла во внимание, что заявителем на этапе ответа на уведомление изложено согласие с исключением из испрашиваемого перечня товаров следующих позиций «квас; напитки на базе меда безалкогольные; напитки на базе риса, кроме заменителей молока; напитки на базе сои, кроме заменителей молока; пиво имбирное; сок томатный [напиток]; сок яблочный безалкогольный; соки овощные [напитки]; сусло виноградное неферментированное; экстракты хмелевые для изготовления пива; шенди» не связанных с грейпфрутом и ананасом, так как такая регистрация способна вводить потребителя в заблуждение относительно вида и свойств заявленных товаров на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

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

С учетом даты (02.12.2020) поступления заявки №2020768568 на регистрацию товарного знака 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.

В соответствии с пунктом 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.

Согласно пункту 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.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы:

- 1) являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя;
- 2) противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали.

Согласно пункту 37 Правил к ложным или способным ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

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 пунктом 42 Правил 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; 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;

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 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.

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.

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.

Заявленное на регистрацию в качестве товарного знака комбинированное



обозначение «» по заявке №2020768568 состоит из словесных элементов ESSA, Pineapple, Grapefruit, also free, выполненных буквами латинского алфавита, а также из натуралистического изображения половины апельсина, четвертины куска ананаса, цифры «0», а также белого фона, на котором присутствуют разноцветные кружочки. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 32 класса МКТУ в дымчато-белом, лавандовом, темно-красном, желтом, белом, красно-оранжевом цветовых сочетаниях.



Противопоставленные комбинированные товарные знаки [1] «



свидетельству №838557, [2] «

свидетельству №838543 и [3] «

свидетельству №838558 с приоритетами от даты 17.08.2020 состоят их словесных элементов «БАЛТИКА», «ПИВОВАРЕННАЯ КОМПАНИЯ БАЛТИКА», выполненных буквами русского алфавита, и изображения гербоподобной фигуры, в центре которой размещается три волны, из плашки с золотистой окантовкой сверху и снизу, а также из натуралистических изображений грейпфрута, хмеля и пшеницы, а также цифры «0». Товарные знаки охраняются в отношении товаров 32 класса МКТУ.

Принимая во внимание согласие заявителя с исключением из объема правовой охраны словесных элементов «PINEAPPLE & GRAPEFRUIT; ALCO FREE» и цифрового элемента «0», символа амперсанд, а также реалистического изображения дольки ананаса и половины грейпфрута, коллегия полагает нецелесообразным повторный анализ соответствия заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, так как заявителем не оспаривается применение Роспатентом указанной нормы права.

Анализ сходства обозначения по заявке №2020768568 и противопоставленных товарных знаков [1-3] показал следующее.

Обозначение по заявке №2020768568 и противопоставленные товарные знаки [1-3] являются комбинированными, поэтому основным индивидуализирующим элементом в них является словесный элемент, так как он подлежит воспроизведению в речи и запоминается на слух.

Основную индивидуализирующую функцию в заявленном обозначении выполняет один единственный охраняемый словесный элемент "  ",

охраняемым словесным элементом противопоставленных товарных знаков [1-3] является слово «БАЛТИКА».

Является очевидным, что словесные элементы «ESSA» и «БАЛТИКА» не обладают признаками сходства, так как состоят из разного набора гласных и согласных звуков, разного количества слогов, разной длины звукового ряда, таким образом, фонетическое семантическое и графическое сходство словесных элементов сопоставляемых обозначений отсутствует.



Сопоставление изобразительных элементов заявленного обозначения «



и противопоставленных товарных знаков «

», «

», «

» [1-3] приводит к выводу об использовании во всех вариантах обозначений разной цветовой гаммы, разного вида шрифта, разного масштаба и характера написания букв, использование разного алфавита (латинские буквы и русские буквы), отличающихся фоновых решениях и отличных друг от друга декораций в виде выдуманных изобразительных элементов (в заявленном обозначении это разноцветные пузырьки на светлом фоне, а в противопоставленных товарных знаках гербообразная фигура по центру которой изображены три синие линии). Учитывая изложенное, коллегия установила отсутствие общего зрительного сходства между сопоставляемыми обозначениями, равно как и отсутствие каких-либо признаков графического сходства, обусловленных пунктом 43 Правил.

Симметричного относительно сопоставляемых обозначений расположения неохраноспособных элементов в виде натуралистического изображения грейпфрута и цифры ноль недостаточно чтобы сделать вывод об общем зрительном сходстве обозначений.

Изложенные выводы подтверждаются также результатами социологического исследования (7). Так, согласно представленному Заключениею от 92 до 95 %

опрошенных полагают, что заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки [1-3] производятся разными, не связанными друг с другом компаниями. Указанные количества сохраняются при корректировке вопроса на дату приоритета заявленного обозначения. При этом в качестве производителя товаров под обозначением по заявке №2020768568 наибольшая доля потребителей (38%) верно указывает Акционерное общество «АБ Инбев Эфес».

При сопоставлении заявленного обозначения с каждым из противопоставленных товарных знаков более 80 % опрошенных придерживались мнения о различном общем зрительном впечатлении относительно каждой исследуемой пары.

Также коллегией восприняты как имеющие дополнительное значение доводы заявителя о том, что крупное изображение цифры «0» на упаковках безалкогольного пива является исключительно выполнением требований законодательства о рекламе.

Также учтены доводы Заключения союза дизайнеров России о том, что последовательное расположение сверху вниз словесного элемента и логотипа, фотореалистичных изображений титульных ингредиентов, является не только традиционным для оформления безалкогольного пива, но также обусловлено необходимостью расположения элементов таким образом, чтобы можно было не загораживать рукой индивидуализирующие элементы. При этом основной задачей маркетологов является расположить наименование бренда и логотип таким образом, чтобы при обхвате банки рукой, такое название оставалось видимым. Поэтому иерархическая структура расположения элементов сверху вниз связана именно с указанным фактом.

Принимая совокупность изложенных сведений, коллегия констатирует отсутствие сходства между заявленным обозначением и противопоставленными товарными знаками [1-3].

Анализ однородности, показал наличие признаков совпадения по родовой группе части испрашиваемых товаров 32 класса МКТУ «аперитивы безалкогольные; коктейли безалкогольные; коктейли на основе пива безалкогольные; пиво безалкогольное» и товаров 32 класса МКТУ «вино ячменное [пиво]; коктейли на

основе пива; напитки, изготавливаемые на основе пива [пивные напитки]; пиво; пиво безалкогольное; пиво имбирное; пиво солодовое; сусло пивное; экстракты хмелевые для изготовления пива» противопоставленных товарных знаков.

Вместе с тем в отсутствии какой-либо установленной степени сходства обозначений вывода об однородности товаров недостаточно для возникновения вероятности введения потребителя в заблуждение.

Таким образом, обозначение по заявке №2020768568 соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Анализ обозначения по заявке №2020768568 на соответствие требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Учитывая сокращение заявителем перечня испрашиваемых товаров путем исключения позиций, связанных добавками иных фруктовых и овощных вкусов, нежели грейпфрут и ананас, поэтому анализу подлежит испрашиваемый перечень с точки зрения способности ввести потребителя в заблуждение словесными элементами «Alcohol free» и цифрой «0», которая также ориентирует потребителя относительно свойств товара – безалкогольный напиток.

Так, часть товаров, которые остались в скорректированном перечне «вино ячменное [пиво]; пиво; пиво солодовое; сусла; сусло пивное; сусло солодовое; шанди» представляют собой алкоголь содержащие напитки, а также ингредиенты для изготовления алкогольных напитков, то есть в отношении перечисленных товаров словесные элементы «Alco free» и цифра «0» неверно ориентируют потребителя о свойствах товаров.

Таким образом, в отношении указанной части товаров 32 класса МКТУ регистрация обозначения по заявке №2020768568 не соответствует требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

Вместе с тем, испрашиваемые товары «аперитивы безалкогольные; вода газированная; вода литиевая; вода сельтерская; вода содовая; воды [напитки]; воды минеральные [напитки]; воды столовые; коктейли безалкогольные; коктейли на основе пива безалкогольные; лимонады; напитки безалкогольные; напитки изотонические; 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; пиво безалкогольное; порошки для изготовления газированных напитков; сассапариль [безалкогольный напиток]; сиропы для лимонадов; сиропы для напитков; смузи [напитки на базе фруктовых смесей]; соки фруктовые; составы для приготовления безалкогольных напитков; составы для производства газированной воды; таблетки для изготовления газированных напитков; шербет [напиток]; экстракты фруктовые безалкогольные; эссенции для изготовления напитков» являются безалкогольными напитками, следовательно, в данной части словесные элементы «ALCO FREE» и цифра «0» верно ориентируют потребителя относительно свойств товаров, что позволяет сделать вывод о соответствии обозначения по заявке №2020768568 в данной части требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 21.10.2022, отменить решение Роспатента от 22.06.2022 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2020768568.