


**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
**по результатам рассмотрения  возражения  заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса 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 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный №59454) (далее - Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 15.06.2023, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «ГИФТ», г.Пенза (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности о государственной регистрации товарного знака по заявке №2022774476 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Согласно материалам заявки на регистрацию заявлено в качестве товарного знака комбинированное обозначение «  ». Предоставление правовой охраны товарному знаку по заявке №2022774476, поданной 19.10.2022, испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 18.05.2023 принято решение о государственной регистрации в качестве товарного знака заявленного обозначения №2022774476 в отношении части товаров 32 класса МКТУ *«напитки безалкогольные; напитки энергетические; нектары; сиропы для напитков; смузи [напитки на базе фруктовых или овощных смесей]; соки; составы для*

*приготовления безалкогольных напитков*». В отношении данной части товаров 32 класса МКТУ заявителем получено свидетельство №1014439.

Согласно заключению по результатам экспертизы в отношении другой части товаров 32 класса «*квас, напитки пивные, пиво, сусла*» и всех товаров 33 классов МКТУ, приведенных в перечне заявки, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании положений подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение по результатам экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированным на территории Российской Федерации товарным знаком



«**LA CHIARA**» по международной регистрации №1384179 с конвенционным приоритетом от 30.08.2017, на имя компании «Societa' Semplice Agricola La Chiara di Bergaglio Dario E Simona», Località Vallegge, 24/2, I-15066 Gavi, Alessandria, Италия в отношении товаров 33 класса МКТУ, признанных однородными заявленным товарам 32 (части), 33 классов МКТУ.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 15.06.2023 поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 18.05.2023.

Доводы возражения, поступившего 15.06.2023, сводятся к тому, что:

- сравниваемые обозначения производят разное зрительное впечатление в силу того, что включают разные изобразительные элементы, выполнены в различном цветовом сочетании и имеют разное композиционное построение,


- словесные элементы, входящие в состав сравниваемых обозначений, не сходны по всем критериям сходства. Так, в заявленном обозначении, несмотря на то, что слово «CHEARO» выполнено крупнее, чем слово 4 «Quantity», слова «CHEARO Quantity» расположены рядом и последовательно, поэтому воспринимаются потребителем в связи друг с другом, а не по

отдельности, в то время как противопоставленный товарный знак содержит словесный элемент «LA CHIARA»,

- с точки зрения фонетики сравниваемые слова имеют разное звучание [ЧЕАР'О 'КВОНТИ] и [ЛА 'КЪЯРА],

- сравниваемые словесные элементы имеют различное шрифтовое и цветовое исполнение; в соответствии с данными Большого итальянско-русского словаря словесный элемент «LA CHIARA» означает «белок яйца», в то время сам заявитель определяет его перевод как «the clear» – ясный; словесный элемент «CHEARO Quanty» не имеет самостоятельного перевода, данное сочетание слов является просто благозвучным словосочетанием без определенного смысла,



- обозначение «  » по заявке №2018755297 с датой подачи 13.12.2018 на имя Общества с ограниченной ответственностью «Объединенные пензенские водочные заводы» включает те же словесные элементы, что и заявленное обозначение. Вместе с тем в уведомлении о результатах проверки соответствия названного обозначения требованиям законодательства противопоставленный знак не был указан,

- в решении суда первой инстанции от 21.03.2022 и в постановлении от 27.06.2022 по делу №СИП-1052/2021 отмечена необходимость применения положений статьи 6.quinquies Парижской конвенции по охране промышленной собственности от 20.03.1883 и принципа правовой определенности и предсказуемости поведения властного участника спора, основанного на последовательной правовой позиции, применяемой в более ранних решениях,

- заявитель обращал внимание и на то, что является правообладателем **CHEAROQUANTY** товарного знака «ЧЕАРОКВОНТИ» по свидетельству Российской Федерации №606757.

На основании изложенного в возражении содержится просьба об отмене решения Роспатента 18.05.2023 и регистрации товарного знака по заявке №200774476 для всех заявленных услуг 32, 33 классов МКТУ.

В подтверждение изложенных доводов заявителем были представлены следующие материалы: результаты поиска в сети Интернет по обозначениям «LA CHIARA» и «SHEARO Quanty», уведомление о результатах проверки соответствия от 30.09.19 по заявке №2018755297, сведения о товарном знаке №606757.

По результатам рассмотрения данного возражения Роспатентом 31.08.2023 было принято решение об отказе в удовлетворении возражения, поступившего 15.06.2023, решение Роспатента от 18.05.2023 оставлено в силе.

В частности, данное решение Роспатент мотивировал сходством заявленного на регистрацию обозначения с противопоставленным товарным знаком. Проведенное сравнение товаров 32 и 33 классов МКТУ, в отношении которых заявленному обозначению отказано в государственной регистрации, и товаров 33 класса МКТУ противопоставленного товарного знака показало, что сопоставляемые товары идентичны либо относятся к одной родовой группе товаров (алкогольные напитки), имеют одно назначение, один круг потребителей и одинаковые условия сбыта. Кроме того, Роспатент отметил, что по заявке №2018755297 с датой подачи 13.12.2018 заявителем являлось Общество с ограниченной ответственностью «Объединенные пензенские водочные заводы», то есть другое юридическое лицо.

Не согласившись с этим решением, заявитель обратился в Суд по интеллектуальным правам.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 22.03.2024 по делу №СИП-1280/2023 заявленное требование ООО «ГИФТ» оставлено без удовлетворения.

Таким образом, с учетом сходства сравниваемых обозначений и

высокой степени однородности товаров суд согласился с выводами Роспатента о наличии вероятности смешения заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака в гражданском обороте в соответствии с подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В кассационной жалобе, поданной в президиум Суда по интеллектуальным правам, ООО «ГИФТ» просило отменить решение Суда по интеллектуальным правам от 22.03.2024 по делу №СИП-1280/2023, приводя следующие доводы:

- заявитель не оспаривает однородность спорных товаров, в отношении которых отказано в регистрации заявленному обозначению, товарам 33 класса МКТУ противопоставленного товарного знака,

- отсутствие ассоциаций сравниваемых обозначений между собой обусловлено различием формы обозначений, композиционного построения и цветографического решения, стилистики, наличием в составе разных словесных и оригинальных изобразительных элементов, использованием различного шрифтового исполнения, различного смыслового (семантического) восприятия заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака,

- приведенные отличия способствуют созданию разного общего зрительного впечатления от сравниваемых обозначений, что свидетельствует о невозможности их смешения в гражданском обороте в случае маркировки однородных товаров,

- кроме того, в президиум Суда по интеллектуальным правам представлено письмо-согласие от компании – правообладателя противопоставленного товарного знака по международной регистрации №1384179 на регистрацию заявленного обозначения в отношении оспариваемых товаров 32, 33 классов МКТУ.

Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 23.08.2023 по делу №СИП-1280/2023 решение Суда по интеллектуальным правам от 22.03.2024 по делу № СИП-1280/2023 и оспариваемое решение Роспатента от

31.08.2023 было отменено с учетом примирения ООО «ГИФТ» и компании – правообладателя противопоставленного товарного знака по международной регистрации №1384179.

Указанным постановлением Суд по интеллектуальным правам обязал Роспатент повторно рассмотреть возражение ООО «ГИФТ».

В соответствии с постановлением Суда по интеллектуальным правам от 23.08.2024г. по делу №СИП-1280/2023 возражение, поступившее 15.06.2023, было рассмотрено повторно.

На заседании коллегии, состоявшемся 16.10.2024, заявителем был представлен оригинал письма-согласия от владельца противопоставленного товарного знака по международной регистрации №1384179 (Приложение 1).

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи (19.10.2022) заявки №2022774476 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя 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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, рег. №38572, и введенные в действие 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.

Исходя из требований абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком другого

лица, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно 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 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.

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.

Согласно пункту 43 Правил сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков:

1) внешняя форма; 2) наличие или отсутствие симметрии; 3) смысловое значение; 4) вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и тому подобное); 5) сочетание цветов и тонов.

Признаки, указанные в пунктах 42 и 43 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 на регистрацию в качестве товарного знака обозначение



«» по заявке №2022774476 представляет собой комбинированное обозначение, включающее словесные элементы «CHEARO», «Quanty», выполненные оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита, и изобразительные элементы. Заявленное обозначение выполнено в белом, золотом, красном, синем цветовом сочетании. Регистрация заявленного обозначения в рамках поданного возражения испрашивается в отношении части товаров 32 класса «*квас, напитки пивные, пиво, сусла*» и всех товаров 33 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

В заключении по результатам экспертизы заявленному обозначению



противопоставлен товарный знак «» по международной регистрации №1384179 с конвенционным приоритетом от 30.08.2017, зарегистрированный ранее на имя компании «Societa' Semplice Agricola La Chiara di Bergaglio Dario E Simona», Località Vallegge, 24/2, I-15066 Gavi, Alessandria, Италия. Правовая охрана товарного знака по международной регистрации №1384179 предоставлена в отношении товаров 33 класса МКТУ.

Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 23.08.2024 по делу №СИП-1280/2023 решение Роспатента от 31.08.2023 в части отказа в удовлетворении возражения ООО «ГИФТ» следующих товаров 32 класса «*квас, напитки пивные, пиво, сусла*» и всех товаров 30 класса МКТУ было отменено.

Указанным постановлением Суд по интеллектуальным правам обязал Роспатент повторно рассмотреть возражение, поступившее 15.06.2023, поданное заявителем на решение Роспатента 31.08.2023.

При этом в судебном акте отмечен факт примирения ООО «ГИФТ» и компании – правообладателя противопоставленного товарного знака по

международной регистрации №1384179.

В поступившей кассационной жалобе заявителем не отрицается установленное фонетическое сходство словесных элементов «SHEARO» заявленного обозначения и «La Chiara» противопоставленного товарного знака, а также заявитель не оспаривает однородность спорных товаров.

Тем не менее заявитель настаивает на отсутствии ассоциаций сравниваемых обозначений между собой ввиду разного общего зрительного впечатления, что свидетельствует о невозможности их смешения в гражданском обороте в случае маркировки однородных товаров.

В этой связи коллегия отмечает, наличие в составе сравниваемых обозначений различных изобразительных элементов не может повлиять на вывод о сходстве знаков в целом, поскольку данные изобразительные элементы являются лишь фоном для словесных элементов, которые несут в себе основную индивидуализирующую функцию. При этом, несмотря на некоторые различия словесного элемента «SHEARO» заявленного обозначения и словесного элемента «LA CHIARA» противопоставленного товарного знака (разные шрифты и цвет), сравниваемые словесные элементы выполнены буквами одного алфавита, что усиливает их сходство.

Таким образом, фонетический критерий сходства основных индивидуализирующих элементов с учетом некой степени графического сходства (один шрифт) являются определяющими в основе вывода о сходстве заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака по международной регистрации №1384179.

Вместе с тем при сопоставительном анализе заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака по международной регистрации №1384179 коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы.

Заявителем было получено письмо-согласие от правообладателя противопоставленного товарного знака - компании «Societa' Semplice Agricola La Chiara di Bergaglio Dario E Simona», Италия - на регистрацию



заявленного обозначения в отношении товаров 32 класса «квас; напитки пивные; пиво; сусла» и товаров 33 класса «водка; алкогольные и слабоалкогольные напитки (за исключением пива)» МКТУ (Приложение №1).

Исходя из приведенных в абзаце 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса положений, регистрация товарного знака, сходного до степени смешения с противопоставленным товарным знаком, допускается при наличии согласия правообладателя в том случае, если не способна ввести потребителя в заблуждение. В этой связи необходимо отметить следующее.

Согласно требованиям законодательства, при рассмотрении вопроса регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака с согласия правообладателя противопоставленного товарного знака следует учитывать, что вероятность возникновения смешения заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака существенно возрастает, в частности, в случае, если:

1. заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак имеют степень сходства, приближенную к тождеству;
2. противопоставленный товарный знак широко известен среди потенциальных потребителей товара и ассоциируется с конкретным производителем;
3. противопоставленный товарный знак является коллективным товарным знаком.




Так, сравниваемые обозначения «» и «» не тождественны. Противопоставленный товарный знак по международной регистрации №1384179 не является коллективным или общеизвестным товарным знаком.

Наличие письма-согласия от правообладателя противопоставленного товарного знака по международной регистрации №1384179 для оспариваемых товаров 32, 33 классов МКТУ, указанных в перечне заявленного обозначения, возможность предоставления которого

предусмотрена положениями абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, при отсутствии сведений о введении потребителя в заблуждение, позволяет снять указанное противопоставление.

Таким образом, наличие письма-согласия устраняет причину для отказа



в государственной регистрации товарного знака «  » для оспариваемых товаров 32, 33 классов МКТУ, основанную на ранее сделанном выводе о несоответствии заявленного обозначения по заявке №2022774476 требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 15.06.2023, изменить решение Роспатента от 18.05.2023 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2022774476.**