

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 05.09.2024, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Мистраль алко», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2023751993 при этом установила следующее.


Обозначение « **JACARE** » по заявке №2023751993 подано 15.06.2023 на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ.

Роспатентом 14.05.2024 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2023751993 в отношении


следующих товаров 32 класса МКТУ “безалкогольные напитки; воды минеральные и газированные; напитки и соки фруктовые; сиропы и прочие составы для изготовления безалкогольных напитков; аперитивы безалкогольные; вода литиевая; вода сельтерская; вода содовая; воды [напитки]; воды минеральные [напитки]; воды столовые; квас; коктейли безалкогольные; лимонады; напитки безалкогольные из сухофруктов; 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; порошки для приготовления безалкогольных напитков; сассапариль [безалкогольный напиток]; сиропы для лимонадов; сиропы для напитков; смеси сухие на основе крахмала для приготовления напитков; смузи [напитки на базе фруктовых или овощных смесей]; сок томатный [напиток]; соки овощные [напитки]; соки фруктовые; составы для производства газированной воды; таблетки для изготовления газированных напитков; шербет [напиток]; экстракты фруктовые безалкогольные; эссенции безалкогольные для приготовления напитков”.

В отношении остальных товаров 32 класса МКТУ и всех товаров 33 класса МКТУ в регистрации заявленного обозначения было отказано в связи с выявлением сходных до степени смешения товарных знаков


JACQUART

«» по международной регистрации №1193435 (конв. приоритет от 21.06.13), “JACQUART” по международной регистрации



№932069 (приоритет от 18.06.07), “  ” по международной регистрации №483506 (приоритет от 09.03.93), зарегистрированных на имя компании CHAMPAGNE JACQUART, 34 boulevard Lundy F-51100 REIMS в отношении товаров 33 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 32, 33 классов МКТУ.

В связи с изложенным, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для части товаров 32 и всех товаров 33 классов МКТУ на основании пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 05.09.2024 поступило возражение на решение Роспатента от 14.05.2024. Доводы возражения сводятся к следующему.

По мнению заявителя, заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки не являются сходными до степени смешения.

Противопоставленные товарные знаки объединены одними и теми же узнаваемыми для потребителя изобразительными элементами в виде оригинальной композиции стилизованного изображения наездницы на Пегасе и оригинальной графики исполнения словесного элемента, воспроизводящего название винного дома CHAMPAGNE JACQUART.

Слово «JACARE» является словом английского языка и имеет самостоятельную семантику. Слово «JACARE» является названием южноамериканского аллигатора. Словесный элемент в противопоставленных товарных знаках представлен словом «JACQUART», которое состоит из восьми букв, пять из которых - согласные, три - гласные. Слово состоит из трех слогов. Слово «JACQUART» произносится по правилам французского языка, как ЖАККАР. Слово «JACQUART» является словом французского языка и представляет собой фамилию.

В возражении заявителем делается вывод об отсутствии фонетического и семантического сходства сопоставляемых обозначений.

Сообщается, что по заказу ООО «Мистраль алко» бразильский производитель MIOLO WINE GROUP VITIVINICULTURA S.A. (Brazil) (МИОЛО ВАЙН ТРУП ВИТИВИНИКУЛЬТУРА С.А. (Бразилия)) осуществляет производство алкогольной продукции, маркированной обозначением «JACARE».

Заявитель привел сведения о том, что срок действия исключительного права противопоставленного товарного знака по международной регистрации №1193435 истек, как и льготный срок на продление его правовой охраны.

На основании вышеизложенного выражена просьба, отменить решение Роспатента от 14.05.2024 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2023751993 в отношении всех испрашиваемых товаров 32, 33 классов МКТУ.

В подтверждение доводов возражения представлены следующие документы:

1. Уведомление от 27.11.2023г. о результатах проверки соответствия, заявленного по заявке №2023751993 обозначения требованиям законодательства;
2. Ответ заявителя на уведомление экспертизы от 20.03.2024г;
3. Решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2023751993 14.05.2024;
4. Контракт № 15-2023/BR от 30.11.2023г. с компанией МИОЛО ВАЙН ГРУП ВИТИВИНИКУЛЬТУРА С.А. (Бразилия) на производство и поставку продукции в Российскую Федерацию, Приложение № 1 к Контракту от 30.11.2023г.;
5. Приложение от 03.07.2023г. к Договору № 18/16-МА от 03.10.2016г. на разработку дизайна этикеток для алкогольной продукции;
6. Международная регистрация товарного знака №1752884 на территории Бразилии.

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

С учетом даты (15.06.2023) поступления заявки №2023751993 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 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.

Согласно пункту 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 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

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.


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 словесное

обозначение « **JACARE** » по заявке №2023751993 выполнено буквами латинского алфавита. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ.



Противопоставленные знаки [1] «» по международной регистрации №1193435 (конв. приоритет от 21.06.13), [2] “JACQUART” по международной регистрации №932069 (приоритет от 18.06.07), [3]



“  ” по международной регистрации №483506 (приоритет от 09.03.93), содержат словесный элемент «JACQUART», выполненный буквами латинского алфавита. Правовая охрана противопоставленных товарных знаков [1-3] действует в отношении товаров 33 класса МКТУ.

Правовая охрана противопоставленного товарного знака [1] истекла 09.12.2023, при этом не была продлена в течении льготного 6-месячного периода, что послужило основанием для опубликования записи от 04.07.2024 о прекращении действия правовой охраны знака по международной регистрации №1193435 на портале Madrid monitor, а также в официальном бюллетене МБ ВОИС - WIPO Gazette2024 за номером 25.

Таким образом, противопоставление [1] более не является препятствием к регистрации заявленного обозначения.

Принимая во внимание, что заявленное обозначение является словесным, как и противопоставленный знак [2], то сравнение всех сопоставляемых обозначений необходимо проводить по критериям сходства словесных элементов.

Противопоставленные знаки [2-3] содержат идентичный словесный элемент «JACQUART», а единственный элемент заявленного обозначения представляет собой слово «JACARE».

С фонетической точки зрения, сопоставляемые словесные элементы «JACQUART» и «JACARE» воспроизводятся как «ЖАККАР» и «ЖАКАР» (согласно правилам чтения французских слов), то есть отличаются одним удвоенным и единичным звуком «К», в то время как остальной звуковой ряд сравниваемых слов полностью совпадает независимо от некоторых отличий в написании слов.

Указанное свидетельствует о высокой степени фонетического сходства сопоставляемых словесных элементов.

С точки зрения семантики, при наличии у одного из слов словарного значения и его отсутствия у другого, данный критерий не подлежит применению. В рассматриваемом случае слово «JACARE» имеет перевод с португальского языка в значении аллигатора (см. <https://context.reverso.net/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/jacar%C3%A9>). Португальский язык неизвестен среднему российскому потребителю. Слово «JACQUART» противопоставленных знаков представляет собой фамилию французского происхождения, также неизвестную среднему российскому потребителю. Указанное свидетельствует о том, что соотнесение сопоставляемых словесных обозначений по характеру заложенных в них понятий и идей не представляется возможным.

Графически сопоставляемые слова выполнены буквами одинакового алфавита, при этом 5 букв из 6 совпадают.

Визуальные отличия с противопоставленным знаком [3], связанные с присутствием в его составе изобразительных элементов, не являются столь

существенными, так как установленное сходство словесных элементов превалирует.

Таким образом, заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки [2-3] являются в высокой степени сходными друг с другом за счет фонетического и графического сходства составляющих их словесных элементов.

Что касается доводов возражения о разном восприятии сопоставляемых обозначений в связи с разными фактически используемыми изобразительными элементами на этикетках продукции (аллигатор и наездник на коне), то данные отличия относятся к сравнению фактического использования, в то время как в сопоставляемых обозначениях данные отличия отсутствуют. Выводы о сходстве и несходстве обозначений делаются на основе обозначений в том виде, в котором они заявлены на регистрацию /охраняются согласно Государственному реестру товарных знаков и знаков обслуживания/ реестру международной базы данных ВОИС.

Анализ однородности испрашиваемых товаров 32, 33 классов МКТУ и товаров 33 класса МКТУ противопоставленных знаков [2-3] показал следующее.

Испрашиваемые товары 32 класса МКТУ «пиво; вино ячменное [пиво]; гранулы хмеля для пивоварения; коктейли на основе пива; пиво безалкогольное; пиво имбирное; пиво солодовое; сидр безалкогольный; сусла; сусло виноградное неферментированное; сусло пивное; сусло солодовое; составы для производства безалкогольных напитков; хмель замороженный для пивоварения; шенди; экстракты хмелевые для изготовления пива», в отношении которых в регистрации заявленного обозначения было отказано, а также испрашиваемые товары 33 класса МКТУ «алкогольные напитки (за исключением пива); продукты алкогольные для приготовления напитков; аперитивы; арак; биттеры [горькие спиртные напитки]; бренди; вина; вино из виноградных выжимок; виски; водка; водка анисовая; водка вишневая; джин; дигестивы [ликеры и спиртные напитки];

коктейли; кюрасао [ликер]; ликер анисовый; ликеры; ликеры мятные; макколи; напитки алкогольные зерновые дистиллированные; напитки алкогольные на основе сахарного тростника; напитки алкогольные смешанные, за исключением напитков на основе пива; напитки алкогольные, за исключением пива; напитки алкогольные, содержащие фрукты; напитки на основе вина; напитки спиртовые; напитки, полученные перегонкой; напиток медовый [медовуха]; ром; сакэ; сидр грушевый; сидры; соджу; спирт рисовый; экстракты спиртовые; экстракты фруктовые спиртовые; эссенции спиртовые» представляют собой алкогольные напитки и сопутствующие их изготовлению продукты (составы, солоды, хмели), а также взаимозаменяемые алкогольным напиткам продукты (безалкогольное пиво и сидр).

Товары 33 класса МКТУ, для которых предоставлена правовая охрана противопоставленным товарным знакам [2-3], представляют собой «Alcoholic beverages (except beers) алкогольные напитки за исключением пива», которым однородны все вышеперечисленные товары 32 класса МКТУ и 33 класса МКТУ, так как они имеют одинаковое назначение, круг потребителей и способы реализации.

Степень однородности сопоставляемых товаров оценивается как высокая.

Таким образом, обозначение по заявке №2023751993 не соответствует положениям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, так как является сходным до степени смешения с противопоставленными товарными знаками [2-3] в отношении испрашиваемых части товаров 32 и всех товаров 33 класса МКТУ.

Что касается доводов заявителя о предоставлении правовой охраны такому же обозначению на территории Бразилии, то коллегия отмечает, что регистрационная практика иностранного государства не опровергает правомерность принятого в рамках российской юрисдикции решения административного органа.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 05.09.2024, оставить в силе решение Роспатента от 14.05.2024.