

**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), рассмотрела поступившее 20.09.2024 возражение, поданное ТЕКИЛА КУЭРВО, С.А. де СВ., Мексика (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2022774494, при этом установлено следующее.

Словесное обозначение «**MACARIA**» по заявке № 2022774494, поданной 19.10.2022, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров 33 класса МКТУ: *«напитки алкогольные, кроме пива»*.

Роспатентом принято решение от 20.11.2023 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2022774494 в отношении заявленных товаров на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса. Согласно заключению по результатам экспертизы заявленного обозначения, оно сходно до степени смешения со знаками, включающими в свой состав словесный элемент «**MACCARIO**», по международным регистрациям №№ 1302875 (приоритет: 12.02.2016), 1163194 (конвенционный приоритет: 05.03.2013, срок действия продлен до 16.04.2033), зарегистрированными на имя PICO MACCARIO - SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA, Италия, в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 20.09.2024 и 24.09.2024 поступили возражение и дополнение к нему, в которых заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 20.11.2023. Доводы заявителя сводятся к следующему:

- противопоставленные товарные знаки являются комбинированными, в их составе доминируют изобразительные элементы (стилизованное изображение щита и розы), а в композиции заявленного обозначения доминирующим является единственный словесный элемент «MACARIA»;

- заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки производят различное общее впечатление и не являются сходными по фонетическому, графическому и семантическому признакам;

- знаки заявителя «MACARIA» и противопоставленные товарные знаки «MACCARIO» уже сосуществуют на рынках других стран, таких как Китай и Норвегия, что подтверждает отсутствие угрозы смешения;

- заявитель получил письменное согласие на регистрацию обозначения «MACARIA» по заявке № 2022774494 от правообладателя противопоставленных товарных знаков с указанием на его безотзывность и бессрочность.

На основании изложенного заявитель просит удовлетворить возражение, отменить решение федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности от 20.11.2023 об отказе в регистрации товарного знака и принять решение о регистрации словесного обозначения «MACARIA» по заявке № 2022774494 в качестве товарного знака в отношении товаров 33 класса МКТУ – *«напитки алкогольные, кроме пива и вина»*.

На заседании коллегии, состоявшемся 17.10.2024, заявителем представлен подлинник письма-согласия правообладателя знаков по международным регистрациям №№ 1302875, 1163194.

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

С учетом даты (19.10.2022) подачи заявки № 2022774494 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака

(знака обслуживания) включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий об отказе в 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, регистрационный № 38572 (далее – Правила).

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 том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Согласно пункту 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 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.

Согласно пункту 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).

В соответствии с абзацем пятым пункта 6 статьи 1483 Кодекса регистрация в качестве товарного знака (знака обслуживания) в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

Согласно пункту 46 Правил согласие правообладателя составляется в письменной произвольной форме и представляется в подлиннике для приобщения к документам заявки.

Обозначение «**MACARIA**» по заявке № 2023749721 является словесным, выполнено стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Регистрация данного обозначения в качестве товарного знака испрашивается для товаров 33 класса МКТУ – *«напитки алкогольные, кроме пива и вина»*.

Регистрации заявленного обозначения для испрашиваемых заявителем услуг



препятствовали знаки «**LAVIGNONE**», «**MACCARIO**» по международным регистрациям №№ 1302875, 1163194, охраняемые на территории Российской Федерации в отношении товаров 33 класса МКТУ.

В данном случае имеется фонетическое сходство словесных элементов «**MACARIA**» и «**MACCARIO**», которые обуславливают индивидуализирующую способность сопоставляемых обозначений. Довод о визуальном доминировании изобразительного элемента не меняет данный вывод, слово «**MACCARIO**» противопоставленных товарных знаков обладает индивидуализирующей способностью, играет существенную роль в составе противопоставленных знаков. Таким образом, фонетическое сходство установлено на основании наличия близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях, близости звуков, составляющих обозначения, сходного расположения близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу, наличия совпадающих слогов и их расположения, близости состава гласных, согласных.

Иные признаки сравнения в данном случае не являются определяющими. Так, с точки зрения визуального критерия слова «**MACARIA**» и «**MACCARIO**» выполнены сходным составом букв одинакового расположения друг относительно друга при использовании одного и того же алфавита. При этом заявленное

обозначение является словесным, как следствие, критерий общего зрительного впечатления не может выступать определяющим. В свою очередь, смысловое содержание обозначений не очевидно российским потребителям, так как слова являются иностранными.

С учетом изложенного коллегия констатирует правомерность противопоставления знаков по международным регистрациям №№ 1302875, 1163194.

Правовая охрана противопоставленных товарных знаков действует в отношении товаров 33 класса МКТУ «alcoholic beverages (except beers), wines, sparkling wines, vermouth, alcoholic aperitifs, distilled spirits made from must, spirits» / *«алкогольные напитки (кроме пива), вина, игристые вина, вермуты, алкогольные аперитивы, дистиллированные спиртные напитки, приготовленные из сусла, крепкие спиртные напитки»*, «alcoholic beverages except beers, wines, sparkling wines, vermouths, alcoholic aperitifs, brandy distilled from wine or must; liqueurs» / *«алкогольные напитки, за исключением пива, вин, игристых вин, вермутов, алкогольных аперитивов, бренди, дистиллированного из вина или сусла; ликеры»* (<https://translate.yandex.ru/>).

Сравниваемые товары 33 класса МКТУ являются однородными, так как имеют одинаковый род товаров, одинаковые условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей. Степень однородности является высокой.

Таким образом, заявленное обозначение является сходным до степени смешения с противопоставленными товарными знаками в отношении однородных товаров.

Заявитель сообщил об обстоятельствах, которые не могли быть учтены при принятии Роспатентом оспариваемого решения.

К такому обстоятельству относится предоставление правообладателем противопоставленных товарных знаков письменного согласия на регистрацию заявленного обозначения на имя заявителя в отношении приведенных в письме товаров, соответствующих в полной мере заявленному перечню.

Коллегией установлено, что:

- противопоставленные товарные знаки не являются общеизвестными в Российской Федерации товарными знаками или коллективными товарными знаками;
- в исполнении заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков имеются графические и смысловые отличия;
- предоставленное письмо-согласие соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, пункта 46 Правил.

Таким образом, у коллегии имеются основания для учета представленного заявителем документа и вывода о соответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 20.09.2024, отменить решение Роспатента от 20.11.2023 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2022774494.**