

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 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454) (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 17.07.2024 возражение, поданное Индивидуальным предпринимателем Энделадзе Мамукой Юзаевичем, Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2023785169, при этом установила следующее.

Обозначение «Viva el Toro» по заявке №2023785169, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 09.09.2023, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 32, 33 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне заявки.

Роспатентом 09.04.2024 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2023785169.

Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть

зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении указанной части заявленного перечня ввиду его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение по результатам экспертизы мотивировано тем, что заявленное



обозначение сходно до степени смешения со знаком «» по международной регистрации №1590085, зарегистрированным МБ ВОИС 25.01.2021, правовая охрана которому предоставлена на территории Российской Федерации на имя CONSEJO REGULADOR DE LA DENOMINACION DE ORIGEN TORO, C/ Isaías Carrasco № 4, E-49800 Toro (Zamora) (ES), в отношении товаров 33 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 32, 33 классов МКТУ.

В возражении, поступившем 17.07.2024, заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 09.04.2024.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- в противопоставленном знаке по международной регистрации №1590085 элементы «D.O. VINO DE TORO» являются неохраняемыми элементами знака;
- в этой связи знак по международной регистрации №1590085 не может быть противопоставлен обозначению «Viva el Toro» по заявке №2023785169 в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ по пункту 6 статьи 1483 Кодекса;
- как стало известно из данных сайта Федеральной службы по контролю за алкогольным и табачным рынками, алкогольная продукция с наименованием «VINO DE TORO» на территорию Российской Федерации не ввозится, что свидетельствует о невозможности введения потребителя в заблуждение заявленным на регистрацию обозначением «Viva el Toro».

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 09.04.2024 и зарегистрировать заявленное обозначение для всех испрашиваемых товаров 32, 33 классов МКТУ.

На заседании коллегии по рассмотрению возражения, состоявшемся 12.09.2024, на основании пункта 45 Правил были выявлены основания, препятствующие регистрации товарного знака по заявке №2023785169, а именно, заявленное обозначение не соответствует требованиям пунктов 3 (1), 5 статьи 1483 Кодекса, так как вводит потребителя в заблуждение относительно места происхождения товара и относится к охраняемому обозначению места происхождения товара «TORO». Кроме того, словесный элемент «TORO» является неохраняемым элементом товарного знака в силу требований пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку исключительное право на данный элемент не может быть предоставлено одному лицу.

К протоколу заседания коллегии были приобщены информационные источники, свидетельствующие о наличии охраняемого наименования места происхождения товара «TORO» (регион в Испании) (1).

Заявитель в связи с новыми основаниями для отказа в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, в корреспонденции от 01.11.2024 отметил нижеследующее.

Заявленное обозначение «Viva el Togo» в переводе с испанского означает «Да здравствует бык». То есть слово «Togo» в составе заявленного обозначения никаким образом не относится к охраняемому обозначению происхождения «TORO», региона в Испании.

При подаче заявки была допущена техническая ошибка в виду указания слова «Togo» с большой буквы, в связи с чем на основании пункта 1 статьи 1505 Кодекса заявитель просит внести изменение в обозначение по заявке №2023785169 относительно написания слова «Togo» следующим образом «toro».

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи (09.09.2023) заявки №2023785169 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности 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 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.

В соответствии с абзацем шестым пункта 1 статьи 1483 Кодекса указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

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.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или

способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

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 случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

Согласно пункту 5 статьи 1483 Кодекса в соответствии с международным договором Российской Федерации не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, которые охраняются в одном из государств - участников этого международного договора в качестве обозначений, позволяющих идентифицировать вина или спиртные напитки как происходящие с его территории (производимые в границах географического объекта этого государства) и имеющие особое качество, репутацию или другие характеристики, которые главным образом определяются их происхождением, если товарный знак предназначен для обозначения вин или спиртных напитков, не происходящих с территории данного географического объекта.

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. Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42 – 44 Правил.

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).

Обозначение по заявке №2023785169 представляет собой словесное обозначение «Viva el Toro», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается для товаров 32, 33 классов МКТУ, приведенных в перечне заявки.

В рамках требований пункта 6 статьи 1483 Кодекса заявленному обозначению



противопоставлен комбинированный знак «» по международной регистрации №1590085, включающее словесный элемент «TORO» и размещенные над ним элементы «D.O. VINO DE». Все перечисленные элементы выполнены стандартным шрифтом буквами латинского алфавита белого цвета. Слово «TORO» выполнено более крупным шрифтом, чем словесные элементы «D.O. VINO DE». Перечисленные элементы размещены на фоне размытого стилизованного изображения быка.

Правовая охрана знаку по международной регистрации №1590085 предоставлена на территории Российской Федерации для товаров 33 класса МКТУ «вина»/«wines» с включением элементов «D.O. VINO DE TORO» в состав знака в качестве неохраняемых элементов.

Сравнение заявленного обозначения и противопоставленного знака свидетельствует о том, что они включают характеризующийся фонетическим

тождеством словесный элемент «TORO», а также сходные по фонетическому восприятию словесные элементы «Viva el»/«VINO DE» (звуки совпадают, либо близки по звучанию), что обуславливает высокую степень сходства сравниваемых обозначений по звуковому критерию сходства.

Необходимо отметить, что сходное восприятие сравниваемых знаков формируется, в том числе, благодаря наличию совпадающего элемента «TORO», который является неохраняемым элементом противопоставленного знака по международной регистрации №1590085.

Заявленное обозначение, так же как и противопоставленный знак, выполнено стандартным шрифтом буквами латинского алфавита, что свидетельствует и о графическом сходстве сравниваемых средств индивидуализации.

По мнению коллегии, наиболее вероятным является восприятие сравниваемых словесных элементов средним российским потребителем в качестве фантазийных, ввиду недостаточности владения потребителями иностранных языков. Довод заявителя о том, что заявленное обозначение «Viva el Toro» однозначно будет переведено российскими потребителями с испанского языка как «Да здравствует бык», не подтвержден документально. Кроме того, при такой трактовке заявленного обозначения, противопоставленный товарный знак ввиду наличия тождественного элемента «TORO», который переводится с испанского языка как «бык», а также за счет наличия графической составляющей в виде размытого изображения быка, может вызывать сходные смысловые ассоциации, связанные с быком.

В связи с фантазийным характером словесных элементов не представляется возможным оценить сравниваемые обозначения по семантическому критерию сходства. Сказанное приводит к превалирующей роли иных признаков сходства словесных обозначений.

Высокая степень фонетического сходства и графического сходства словесных элементов сравниваемых обозначений приводит к ассоциированию заявленного обозначения с противопоставленным товарным знаком.

По вопросу однородности товаров 32, 33 классов МКТУ, представленных в перечнях заявленного обозначения и противопоставленного знака, установлено следующее.

Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается для следующих товаров:

32 класс МКТУ - аперитивы безалкогольные; вино ячменное [пиво]; вода газированная; вода литиевая; вода сельтерская; вода содовая; воды [напитки]; воды минеральные [напитки]; воды столовые; гранулы хмеля для пивоварения; квас; коктейли безалкогольные; коктейли на основе пива; коктейли на основе пива безалкогольные; лимонады; напитки безалкогольные; 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; пиво; пиво безалкогольное; пиво имбирное; пиво солодовое; порошки для изготовления газированных напитков; порошки для приготовления безалкогольных напитков; сассапариль [безалкогольный напиток]; сидр безалкогольный; 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 приготовления безалкогольных напитков; составы для производства газированной воды; сусла; сусло виноградное неферментированное; сусло пивное; сусло солодовое; таблетки для изготовления газированных напитков; хмель замороженный для пивоварения; шенди; шербет [напиток]; экстракты фруктовые безалкогольные; экстракты хмелевые для изготовления пива; эссенции безалкогольные для приготовления напитков;

33 класс МКТУ - аперитивы; арак; бренди; вина; вино из виноградных выжимок; виски; водка; водка анисовая; водка вишневая; джин; дижестивы [ликеры и спиртные напитки]; коктейли; ликер анисовый; ликеры; напитки алкогольные зерновые дистиллированные; напитки алкогольные на основе сахарного тростника; напитки алкогольные смешанные, за исключением напитков на основе пива; напитки алкогольные, содержащие фрукты; напитки спиртовые; напитки, полученные перегонкой; напиток медовый [медовуха]; ром; сакэ; сидр грушевый; сидры; спирт рисовый; экстракты спиртовые; экстракты фруктовые спиртовые; эссенции спиртовые.

Правовая охрана знаку по международной регистрации №1590085 предоставлена на территории Российской Федерации для товаров 33 класса МКТУ «вина»/«wines».

Товары 33 класса МКТУ и часть товаров 32 класса МКТУ испрашиваемого перечня, относящихся к алкогольным напиткам и их компонентам, однородны по роду/виду, назначению, условиям реализации, кругу потребителей товарам 33 класса МКТУ «вина», указанным в перечне знака по международной регистрации №1590085.

Однородность товаров 32, 33 классов МКТУ заявителем в возражении не оспаривается.

Установленное сходство заявленного обозначения и противопоставленного знака по международной регистрации №1590085 с учетом высокой степени однородности товаров 32, 33 классов МКТУ, которые представляют собой товары широкого потребления, свидетельствует о невозможности регистрации заявленного обозначения в отношении части испрашиваемых товаров 32 и товаров 33 классов МКТУ, поскольку оно не соответствует для указанных товаров пункту 6 статьи 1483 Кодекса.

Кроме того, заявленное обозначение не соответствует требованиям пунктов 3 (1), 5 статьи 1483 Кодекса, так как вводит потребителя в заблуждение относительно места происхождения товара и относится к охраняемому наименованию места происхождения товара «TORO» (регион в Испании) (1).

Исключительное право на словесный элемент «TORO» не может быть предоставлено одному лицу на основании требований пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Ходатайство заявителя о внесении изменений в заявленное обозначение, заключающееся в замене заглавной буквы «Т» на строчную букву «t» в слове «Того», было отклонено коллегией, поскольку не повлечет регистрацию товарного знака в отношении испрашиваемых товаров 32, 33 классов МКТУ ввиду несоответствия заявленного обозначения требованиям пунктов 1, 3 (2), 5, 6 статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 17.07.2024, изменить решение Роспатента от 09.04.2024 и отказать в регистрации товарного знака по заявке №2023785169 с учетом дополнительных оснований.