

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 13.05.2024 возражение, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Винная Компания Дугладзе», г. Тбилиси, Грузия (далее – заявитель), на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака (знака обслуживания) по заявке № 2022712641, при этом установлено следующее.



Комбинированное обозначение «  » по заявке № 2022712641, поданной 28.02.2022, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака (знака обслуживания) в отношении товаров 33 класса МКТУ – «алкогольные напитки, кроме пива».

В результате экспертизы заявленного обозначения Роспатентом принято решение от 28.07.2023 об отказе в государственной регистрации товарного знака (знака обслуживания) по заявке № 2022712641 в отношении всех заявленных

товаров в связи с установленными основаниями для отказа в регистрации заявленного обозначения, предусмотренными пунктами 1 и 6 статьи 1483 Кодекса.

В заключении, являющемся неотъемлемой частью решения Роспатента от 28.07.2023, установлено, что:

- входящие в состав заявленного обозначения словесные элементы «Tbilisi», «Тбилиси» (англ. Tbilisi – Тбилиси – столица Грузии, крупнейший город страны, индустриальный и культурный центр. Население – 1 154 314 человек (по состоянию на 2023 г.). Расположен в восточной Грузии, в Тбилисской котловине, на берегах р.Куры, на высоте 380–750 м. над уровнем моря. Общая площадь – ок. 140 кв.км. Город делится на пять административных районов., см. Интернет-словари: https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_geo/4821/%D0%A2%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%81%D0%B8; https://illustrated_dictionary.academic.ru/11472/%D0%A2%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%81%D0%B8; <https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc3p/289202>; <https://dic.academic.ru/dic.nsf/bse/138528/%D0%A2%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%81%D0%B8>; <https://bdex.ru/naselenie/georgia/tbilisi/> и др.) являются неохраноспособными на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку указывают на место производства товаров и местонахождение изготовителя товаров;

- заявленное обозначение не соответствует пункту 6 статьи 1483 Кодекса, так **ВОЛШЕБНЫЙ** как оно сходно до степени смешения с товарными знаками « **ВОЛШЕБНЫЙ** » по свидетельству № 816516 с приоритетом от 24.10.2019, « **ВОЛШЕБНЫЙ** » по свидетельству № 222333 с приоритетом от 01.03.2001 (срок действия исключительного права продлен до 01.03.2031), зарегистрированными на имя Общества с ограниченной ответственностью «Новые Технологии», Москва, в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ, однородных заявленным товарам 33 класса МКТУ.

В возражении, поступившем 13.05.2024, заявитель сообщает о том, что на основании договора об отчуждении исключительного права на противопоставленные товарные знаки в отношении части товаров и услуг на имя

нового правообладателя (Общество с ограниченной ответственностью ТД «075») выданы свидетельства №№ 1010003, 1010004.

Лицо, которое теперь является правообладателем товарных знаков **ВОЛШЕБНЫЙ** « **ВОЛШЕБНЫЙ** » и « **ВОЛШЕБНЫЙ** » в отношении товаров, однородных заявленным товарам 33 класса МКТУ, предоставило заявителю письменное согласие, предусмотренное пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

Заявитель не оспаривает тот факт, что словесные элементы «Тбилиси», «Tbilisi» указывают на место нахождения заявителя, однако просит рассмотреть вопрос квалификации словосочетаний «Волшебный Тбилиси» / «Magical Tbilisi» в качестве устойчивых, имеющих фантазийный характер в целом, что соответствует практике регистрации подобных обозначений (приведены примеры регистраций товарных знаков).

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 28.07.2023 и предоставить правовую охрану заявленному обозначению в отношении всех указанных в заявке № 2022712641 товаров 33 класса МКТУ.

К возражению приложена копия письменного согласия Общества с ограниченной ответственностью ТД «075».

На заседании коллегии по рассмотрению возражения, состоявшемся 03.07.2024, выявленные основания для отказа в регистрации заявленного обозначения, отсутствовавшие в оспариваемом решении Роспатента, приведены в протоколе заседания на основании пункта 45 Правил ППС, а именно, в связи с

отчуждением исключительного права на товарные знаки « **ВОЛШЕБНЫЙ** » и « **ВОЛШЕБНЫЙ** » для части товаров и услуг в пользу нового правообладателя, указано о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в связи с его сходством до степени смешения с товарными знаками по свидетельствам №№ 1010003, 1010004.

В связи с данными мотивами заявитель представил письменное подтверждение об ознакомлении с ними и выразил отказ от переноса даты

рассмотрения возражения в связи с тем, что эти мотивы уже преодолены путем получения письменного согласия правообладателя товарных знаков по свидетельствам №№ 1010003, 1010004.

К протоколу заседания от 03.07.2024 приобщен подлинник письменного согласия Общества с ограниченной ответственностью ТД «075» от 12.04.2024, в котором указанное лицо заявляет о своей согласии на регистрацию и использование заявителем комбинированного обозначения по заявке № 2022712641 в качестве товарного знака для товаров 33 класса МКТУ – *«алкогольные напитки, кроме пива»*.

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

С учетом даты (28.02.2022) подачи заявки № 2022712641 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 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.

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 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 (письмо-согласие) и представляется в подлиннике для приобщения к документам заявки.



Заявленное обозначение «» по заявке № 2022712641 является комбинированным, включает слова «Magical Tbilisi», «Волшебный Тбилиси», выполненные оригинальным шрифтом буквами латинского и русского

алфавитов на четырех строках, а также изобразительные элементы в виде звезд, расположенных над словами «Magical» и «Волшебный».

Регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака испрашивается, согласно доводам возражения, в отношении товаров 33 класса МКТУ – *«алкогольные напитки, кроме пива»*.

Входящие в состав заявленного обозначения словесные элементы «Tbilisi», «Тбилиси» характеризуют место нахождения изготовителя товаров (заявителя), что заявителем не оспаривается.

Заявитель полагает возможным признание словосочетаний «Magical Tbilisi», «Волшебный Тбилиси» носящими устойчивый и/или фантазийный характер.

В связи с данным доводом коллегия обращает внимание на отсутствие в словарных источниках названных словосочетаний в качестве устойчивых. Тот факт, что данные слова имеют грамматическую связь, не обуславливает вывод об устойчивом характере получившегося словосочетания. При этом в композиции заявленного обозначения все слова выполнены на разных строках, а размеры шрифтов слов, имеющих грамматическую связь, сильно различаются. Сказанное определяет возможность восприятия входящих в состав словосочетаний слов по отдельности.

Что касается приведенной заявителем практики в части отсутствия указаний об исключении какого-либо элемента из правовой охраны в составе словосочетаний, то она не является безусловным основанием для применения к заявленному обозначению того же подхода, поскольку подлежит учету композиционное решение обозначения, в том числе выделение тех или иных слов в составе композиции. В данном случае слова, определяющие место нахождения заявителя, хотя и имеют крупный размер, но в силу оригинальности графики выполняют роль фона для размещения слов «Magical» и «Волшебный», акцентируя на них внимание. Учитывая все вышеназванные факторы, коллегия полагает, что словесные элементы «Tbilisi», «Тбилиси» в составе заявленного обозначения имеют поясняющую роль в связи с чем относятся к неохраняемым элементам на основании положений пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В рамках применения положений пункта 6 статьи 1483 Кодекса регистрации обозначения по заявке № 2022712641 в качестве товарного знака в отношении испрашиваемых товаров 33 класса МКТУ препятствовали товарные знаки **ВОЛШЕБНЫЙ** « **ВОЛШЕБНЫЙ** » по свидетельству № 816516, « **ВОЛШЕБНЫЙ** » по свидетельству № 222333.

Вместе с тем анализ статуса противопоставленных регистраций показал, что 26.03.2024 произведена регистрация отчуждения исключительного права на эти товарные знаки в отношении всех товаров 32, 33 классов МКТУ и части услуг 35 класса МКТУ, о чем на имя Общества с ограниченной ответственностью «ТД 075», Москва, выданы свидетельства №№ 1010004, 1010003.

Таким образом, противопоставленные в оспариваемом решении регистрации №№ 816516, 222333 более не содержат товаров, признанных однородными заявленным товарам 33 класса МКТУ. В связи с указанным противопоставление товарных знаков по свидетельствам №№ 816516, 222333 может быть снято.

Одновременно переход исключительного права на товарные знаки **ВОЛШЕБНЫЙ** « **ВОЛШЕБНЫЙ** » и « **ВОЛШЕБНЫЙ** » иному лицу явился основанием для противопоставления этих товарных знаков в соответствии со свидетельствами №№ 1010004, 1010003.

ВОЛШЕБНЫЙ

Противопоставленный товарный знак « **ВОЛШЕБНЫЙ** » по свидетельству № 1010004 (приоритет от 24.10.2019) является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского и латинского алфавитов в две строки. Правовая охрана данного товарного знака действует в отношении товаров 32 класса МКТУ – «*воды [напитки]; воды минеральные [напитки]; квас [безалкогольный напиток]; лимонады; напитки безалкогольные; напитки обогащенные протеином спортивные; пиво; порошки для изготовления газированных напитков; сиропы для напитков; соки овощные [напитки]; соки фруктовые; эссенции для изготовления напитков*», товаров 33 класса МКТУ – «*напитки алкогольные, кроме пива; арак;*

бренди; вина; виски; водка; джин; коктейли; ликеры; напитки спиртовые; настойки горькие; ром; сакэ», услуг 35 класса МКТУ – «агентства рекламные; организация выставок в рекламных целях».

Противопоставленный товарный знак «**ВОЛШЕБНЫЙ**» по свидетельству № 1010003 (приоритет от 01.03.2001) является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана данного товарного знака действует в отношении товаров 32 класса МКТУ – *«безалкогольные напитки; безалкогольные напитки фруктовые; фруктовые напитки; минеральные и газированные воды и прочие безалкогольные напитки; газированные воды; минеральные воды [напитки]; литиевая вода; сельтерская вода; содовая вода; столовые воды; воды [напитки]; лимонады; шербеты [напитки]; оршад; сассапариль [безалкогольный напиток]; напитки на основе молочной сыворотки; миндальное молоко [напиток]; фруктовые соки; томатный сок [напиток]; овощные соки [напитки]; экстракты фруктовые безалкогольные; хмелевые экстракты для изготовления пива; пиво; имбирное пиво; солодовое пиво; солодовое сусло; сусла; пивное сусло; виноградное сусло; сиропы и прочие составы для изготовления напитков; сиропы для напитков; сиропы для лимонадов; составы для изготовления напитков; составы для изготовления ликеров; составы для изготовления минеральной воды; составы для изготовления газированной воды; таблетки для изготовления газированных напитков; порошки для изготовления газированных напитков; эссенции для изготовления напитков», товаров 33 класса МКТУ – «алкогольные напитки [за исключением пива]; алкогольные напитки, полученные перегонкой; алкогольные напитки, содержащие фрукты; спиртные напитки; напитки, способствующие пищеварению [спиртные напитки, ликеры]; спиртовые экстракты; фруктовые экстракты спиртовые; эссенции спиртовые; водка; анисовая водка [настойка]; арак [рисовая водка]; сакэ [рисовая водка]; вишневая водка [киршвассер]; можжевельниковая водка [джин]; бренди; виски; аперитивы; вина; пикет [вино из экстракта виноградных выжимок]; ликеры; анисовый ликер; кюрасо [ликер]; коктейли; сидры; грушевый сидр; горькие настойки; мятная настойка; гидромель [напитки медовые]», услуг 35 класса*

МКТУ – «реклама; радиореклама; рекламные агентства; рекламная хроника [составление рекламных полос в печатных изданиях]; выпуск рекламных материалов; прокат рекламных материалов; почтовая рассылка рекламных материалов [проспектов, брошюр и т.п.]; публикация рекламных текстов; телевизионная реклама; аренда площадей для размещения рекламы; распространение рекламных объявлений; организация выставок для рекламных целей».

Сходство заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков заявителем не оспаривается. Вместе с тем указано на получение письменного согласия правообладателя противопоставленных товарных знаков.

Регистрация обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя.

Сравниваемые обозначения не являются тождественными. Противопоставленные товарные знаки не являются общеизвестными в Российской Федерации товарными знаками или коллективными товарными знаками. Оснований для вывода о возможности введения потребителей в заблуждение у коллегии не имеется.

Таким образом, товарный знак по заявке № 2022712641 может быть зарегистрирован в отношении всех заявленных товаров 33 класса МКТУ с указанием слов «Tbilisi», «Тбилиси» в качестве неохраняемых элементов.

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

удовлетворить возражение, поступившее 13.05.2024, отменить решение Роспатента от 28.07.2023 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2022712641.