

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

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ (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 апреля 2020 №644/261, вступившими в силу с 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 14.03.2024 возражение Индивидуального предпринимателя Энделадзе Мамуки Юзаевича (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2023711749, при этом установила следующее.

Словесное обозначение «**NARIKALA**» по заявке №2023711749, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 16.02.2023, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 33 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в заявке.

Роспатентом 02.02.2024 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2023711749 в отношении всех заявленных товаров 33 класса МКТУ. Основанием для принятия решения послужили приведенные в заключении по результатам экспертизы, являющимся неотъемлемой частью оспариваемого решения Роспатента, доводы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Согласно доводам заключения по результатам экспертизы заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком «**НАРИКАЛА**»

по свидетельству №658008 с приоритетом от 02.05.2017, зарегистрированным в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ на имя компании Тамарани ЛЛС, 17 Тамар Мефе аве., Тбилиси, Грузия.

В поступившем возражении не оспаривается наличие сходства между заявленным обозначением и противопоставленным товарным знаком по свидетельству №658008 и однородность товаров, для сопровождения которых предназначены сравниваемые обозначения.

Между тем, заявитель полагает, что противопоставленный товарный знак по свидетельству №658008 не используется его правообладателем, ввиду чего было подано соответствующее заявление о досрочном прекращении правовой охраны данного противопоставления в Суд по интеллектуальным правам (дело №СИП-74/2024). В случае прекращения правовой охраны товарного знака по свидетельству №658008 препятствия для регистрации товарного знака по заявке №2023711749 отпадут.

Кроме того, заявитель обращает внимание, что в рамках дела №СИП-74/2024 Судом по интеллектуальным правам было вынесено определение о принятии предварительных обеспечительных мер от 05.03.2024, в соответствии с которым административному органу запрещено совершать действия по принятию решения по заявке №2023711749 до вступления в законную силу судебного акта по исковому заявлению о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №658008 вследствие его неиспользования по делу №СИП-74/2024.

В качестве документов, иллюстрирующих доводы возражения, заявителем представлено определение Суда по интеллектуальным правам от 05.03.2024 по делу №СИП-74/2024.

Необходимо отметить, что заявитель, уведомленный в установленном порядке о дате, времени и месте рассмотрения возражения, на заседание коллегии не явился. При этом согласно положениям пункта 21 Правил ППС сторона спора, уведомленная о принятии возражения к рассмотрению, самостоятельно предпринимает меры по получению информации о движении дела с использованием любых источников такой информации и любых средств связи и несет риск наступления неблагоприятных

последствий в результате мер по получению такой информации. Также в соответствии с пунктом 41 Правил ППС неявка стороны спора, надлежащим образом уведомленной о дате, времени и месте проведения заседания коллегии, не является препятствием для проведения заседания.

Изучив материалы дела в отсутствие представителя заявителя, коллегия установила следующее.

С учетом даты (16.02.2023) поступления заявки №2023711749 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 (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.

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

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 обозначение «**NARIKALA**» по заявке №2023711749, с приоритетом от 16.02.2023 является словесным, выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Заявленное обозначение было заявлено на регистрацию в качестве товарного знака для индивидуализации товаров 33 класса 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».*

Отказ в государственной регистрации товарного знака по заявке №2023711749 в основан на выводе о его несоответствии требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса в связи с наличием товарного знака по свидетельству №658008 с более ранним приоритетом, зарегистрированного в отношении товаров 33 класса МКТУ на имя иного лица.

Противопоставленный товарный знак «**НАРИКАЛА**» по свидетельству №658008 с приоритетом от 02.05.2017 является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами кириллического алфавита. Товарный знак зарегистрирован для индивидуализации товаров 33 классов МКТУ *«аперитивы; арак; байцзю [китайский алкогольный напиток]; бренди; вина; вино из виноградных выжимок; виски; водка; водка анисовая; водка вишневая; джин; дижестивы [ликеры и*

спиртные напитки]; коктейли; кюрасо; ликер анисовый; ликеры; напитки алкогольные смешанные, за исключением напитков на основе пива; напитки алкогольные, кроме пива; напитки алкогольные, содержащие фрукты; напитки винные; напитки спиртовые; напитки, полученные перегонкой; напиток медовый [медовуха]; настойка мятная; настойки горькие; нира [алкогольный напиток на основе сахарного тростника]; ром; сакэ; сидр грушевый; сидры; спирт рисовый; экстракты спиртовые; экстракты фруктовые спиртовые; эссенции спиртовые».

Приняв во внимание приведенные в поступившем возражении сведения о принятии предварительных обеспечительных мер согласно определению Суда по интеллектуальным правам от 05.03.2024 по делу №СИП-74/2024, в соответствии с которым Федеральной службе по интеллектуальной собственности запрещено совершать действия по принятию решения по заявке №2023711749 до вступления в законную силу судебного акта по исковому заявлению о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №658008 вследствие его неиспользования по делу №СИП-74/2024, коллегия обратилась к делопроизводству по данному судебному спору.

Так, согласно определению от 15.04.2024 по делу №СИП-74/2024, Суд по интеллектуальным правам возвратил ИП Энделадзе М.Ю. исковое заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №658008 вследствие его неиспользования, а также отменил вышеуказанные предварительные обеспечительные меры.

Исходя из текста вышеупомянутого определения Суда по интеллектуальным правам от 15.04.2024, возвращение искового заявления было обусловлено ходатайством ИП Энделадзе М.Ю. об отказе от иска.

В свете изложенного у Федеральной службы по интеллектуальной собственности отсутствует запрет совершать действия по принятию решения по заявке №2023711749, а у коллегии не имеется причин не рассматривать поступившее возражение.

При сопоставительном анализе заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков коллегия руководствуется сложившейся правоприменительной судебной практикой относительно вопроса сходства

товарных знаков и однородности товаров, сформулированной в пункте 162 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 2019 г. №10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», согласно которой для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров. При этом смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.

Вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения.

Анализ заявленного обозначения показал, что оно включает в свой состав единственный индивидуализирующий элемент – слово «NARIKALA», лексическое соответствие которому не выявлено ни в одном распространенном языке, использующем в письменности буквы латинского алфавита. Вместе с тем, фонетически данное слово воспроизводит название крепостного комплекса Нарикала¹ различных эпох в Старом Тбилиси, на правом скалистом берегу Куры.

В свою очередь противопоставленный товарный знак по свидетельству №658008 также состоит из единственного индивидуализирующего элемента, а именно слова «НАРИКАЛА», которое, как указано выше, имеет определенную семантику.

Следует констатировать, что в сравниваемых обозначениях индивидуализирующие словесные элементы «NARIKALA» и «НАРИКАЛА» характеризуются фонетическим и семантическим тождеством. Что касается

¹ <https://ru.wikipedia.org/wiki/Нарикала>.

визуального критерия сходства, то он не оказывает существенного влияния на восприятия сравниваемых обозначений в силу того, что при их написании используется стандартное шрифтовое исполнение без какой-либо оригинальной графической проработки, влияющей на запоминание знаков потребителем.

В силу изложенных обстоятельств коллегия полагает, что заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак по свидетельству №658008 обладают высокой степенью сходства.

Однако на вероятность смешения сравниваемых обозначений в равной степени оказывает влияние как наличие между ними сходства, так и однородность товаров (услуг), для сопровождения которых в гражданском обороте предназначены сравниваемые средства индивидуализации.

В данном споре представляется очевидным идентичность перечней товаров 33 класса МКТУ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака, отнесенных к алкогольным напиткам, т.е. усматривается высокая степень однородности сопоставляемых товаров.

Таким образом, принимая во внимание установленную высокую степень сходства заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака по свидетельству №658008 при имеющейся при этом высокой степени однородности товаров 33 класса МКТУ, для сопровождения которых предназначены сравниваемые обозначения, коллегия пришла к выводу о возможности их смешения в гражданском обороте, что приводит к выводу о несоответствии заявленного обозначения требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса. Следовательно, оснований для удовлетворения поступившего возражения в данном случае не имеется.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 14.03.2024, оставить в силе решение Роспатента от 02.02.2024.