

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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 05.06.2024, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Горизонт», Республика Северная Осетия-Алания, р-н Правобережный, г. Беслан (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2022755698, при этом установила следующее.

По заявке № 2022755698, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 12.08.2022, на имя заявителя



испрашивалась регистрация в качестве товарного знака обозначения «» в отношении товаров «вина; вино из виноградных выжимок; вина игристые; напитки на основе вина» 33 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ).

Роспатентом 06.12.2023 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2022755698 в отношении заявленных

товаров ввиду несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку оно сходно до степени смешения:



- с товарными знаками «» по свидетельству № 594689 с приоритетом от 24.08.2015, «**EMPORIO VELICIA**» по свидетельству № 582740 с приоритетом от 18.06.2015, зарегистрированными на имя Арифуллина Миркасима Яхьяевича, г. Ульяновск, в отношении товаров 33 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 33 класса МКТУ;

- со знаком «**FELICITA**» по международной регистрации № 1714103 (конвенционный приоритет от 26.07.2022), зарегистрированным на имя Global Wine House OU, Эстония, правовая охрана которого испрашивается на территории Российской Федерации в отношении товаров 33 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 33 класса МКТУ.

Кроме того, в заключении по результатам экспертизы заявленного обозначения установлено, что элементы «SEMI-SWEET WINE», «MOSCATO», «WHITE», цифры, буквы, символы 10,0-12,0% vol., 0,75 l» являются неохранными на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 05.06.2024, заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 06.12.2023. Доводы возражения сводятся к следующему:

- в отношении знака по международной регистрации № 1714103 Роспатентом принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации в отношении всех заявленных товаров 33 класса МКТУ, что отражено в официальных публикациях;

- для преодоления противопоставления товарных знаков со словесными элементами «EMPORIO VELICIA» по свидетельствам № 594689 и № 582740, заявитель направил правообладателю предложение заинтересованного лица в

порядке, установленном статьей 1486 Кодекса, в результате удалось достичь соглашения о выдаче письма-согласия;

- заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки не находятся в степени сходства, приближенной к тождеству, противопоставленные товарные знаки не обладают какой-либо известностью на территории Российской Федерации.

На основании изложенного заявитель просил отменить решение Роспатента от 06.12.2023 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении 33 класса МКТУ: «вина; вино из виноградных выжимок; вина игристые; напитки на основе вина».

С возражением представлены следующие материалы:

1. Оригинал письма-согласия.
2. Скриншот сведений о статусе знака по международной регистрации № 1714103.
3. Копия предложения заинтересованного лица.

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

С учетом даты подачи (12.08.2022) заявки № 2022755698 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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 6 (2) 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 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 (письмо-согласие) составляется в письменной произвольной форме и представляется в подлиннике для приобщения к документам заявки.



Заявленное обозначение «» по заявке № 2022755698 является комбинированным, представляет собой этикетку, выполненную в виде вертикально ориентированного прямоугольника. Верхнюю и среднюю часть этикетки занимает изображение неба и дома, усыпанного цветами. Сверху этикетки на фоне неба и крыши в виде купола размещен словесный элемент «Felicia», выполненный оригинальным шрифтом белого цвета. Нижняя часть этикетки выполнена в белом цвете, включает в себя словесные элементы «SEMI-SWEET WINE», «MOSCATO», «WHITE». Справа и слева от словесного элемента «WHITE» размещены цифры, буквы и символы «10,0-12,0 % vol.», и «0,75 l». Справа от словесного элемента «MOSCATO» изображен круг с растительным орнаментом внутри. Регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака испрашивается в отношении товаров 33 класса МКТУ: «вина; вино из виноградных выжимок; вина игристые; напитки на основе вина».

В рамках применения пункта 6 статьи 1483 Кодекса препятствующими регистрации заявленного обозначения являлись:



- товарные знаки «» по свидетельству № 594689, «**EMPORIO VELICIA**» по свидетельству № 582740;

- знак «**FELICITA**» по международной регистрации № 1714103.

Вывод о сходстве заявленного обозначения и названных противопоставлений заявитель не оспаривает, однако приводит сведения о дополнительных обстоятельствах, которые свидетельствуют о преодолении названных противопоставлений.

К таким обстоятельствам относятся следующие.

В отношении знака по международной регистрации № 1714103 Роспатентом 06.12.2023 принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации в отношении всех заявленных товаров 33 класса МКТУ. Данное решение не оспаривалось, в связи с чем правовая охрана данному знаку на территории Российской Федерации не предоставлена, в связи с чем оснований для применения пункта 6 статьи 1483 Кодекса в связи с названным знаком более не имеется.



Что касается товарных знаков «  » по свидетельству № 594689, « **EMPORIO VELICIA** » по свидетельству № 582740, то заявитель предоставил в материалы дела подлинник письменного согласия Арифуллина Миркасима Яхьяевича, г. Ульяновск, датированного 17.05.2024, в котором правообладатель противопоставленных товарных знаков сообщает, что не возражает против регистрации обозначения по заявке № 2022755698 в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении всех заявленных товаров 33 класса МКТУ, а именно: «вина; вино из виноградных выжимок; вина игристые; напитки на основе вина».

В отношении возможности принятия письма-согласия от правообладателя противопоставленных товарных знаков, коллегия отмечает следующее.

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, противопоставление товарных знаков по свидетельствам по свидетельствам №594689, № 582740 преодолено путем получения письменного согласия от его правообладателя. Следовательно, товарный знак по заявке № 2022755698 может быть зарегистрирован в объеме испрашиваемого заявителем перечня товаров 33 класса МКТУ «вина; вино из виноградных выжимок; вина игристые; напитки на основе вина».

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

удовлетворить возражение, поступившее 05.06.2024, отменить решение Роспатента от 06.12.2023 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2022755698.