

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 возражение, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 28.08.2024, поданное Акционерным обществом "ПИВОБЕЗАЛКОГОЛЬНЫЙ КОМБИНАТ "КРЫМ", город Симферополь (далее – лицо, подавшее возражение), в отношении решения Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2021787217, при этом установила следующее.



Заявка №2021787217 на регистрацию обозначения «» была подана на имя заявителя 27.12.2021 в отношении товаров 32 класса МКТУ «пиво; пиво имбирное; пиво солодовое; вино ячменное [пиво]; коктейли на основе пива».

Решением Роспатента от 06.12.2023 заявленному обозначению было отказано в регистрации в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 32 класса МКТУ ввиду несоответствия требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, поскольку заявленное обозначение

признано сходным до степени смешения с товарным знаком «**Белая скала**» по свидетельству №565327 с приоритетом от 05.11.2014, зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью «Ишимский винно-водочный завод», Тюменская область, город Ишим, в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 28.08.2024 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к тому, что заявителем было получено письмо-согласие от правообладателя противопоставленного товарного знака в отношении всех заявленных товаров 32 класса МКТУ.

На основании изложенного в возражении, поступившем 28.08.2024, содержится просьба отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении товаров 32 класса МКТУ, указанных в полученном письме-согласии.

К возражению приложена копия письма-согласия от правообладателя товарного знака по свидетельству №565327. Оригинал письма-согласия приобщен к протоколу заседания коллегии от 20.09.2024.

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи (27.12.2021) заявки №2021787217 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает вышеуказанный 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 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.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в настоящем пункте, допускается только с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем (абзац 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, пункт 46 Правил).

Согласно требованиям пункта 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно 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. Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42-44 настоящих Правил.

В соответствии с пунктом 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (1) – (3) настоящего пункта. Признаки, перечисленные в подпунктах (1) – (3) настоящего пункта, 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 и т.д.

В соответствии с пунктом 46 Правил согласие правообладателя составляется в письменной произвольной форме и представляется в подлиннике для приобщения к документам заявки. В этом же пункте указаны сведения, наличие которых проверяется при рассмотрении письма-согласия.



Заявленное комбинированное обозначение «» состоит из словесных элементов «БЕЛАЯ СКАЛА», выполненных оригинальным шрифтом заглавными буквами русского алфавита, и изобразительного элемента, включающего в себя оригинальную рамку и стилизованное изображение гор. Регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака испрашивается в красном, белом, коричневом, желтом цветовом исполнении в отношении товаров 32 класса МКТУ *«пиво; пиво имбирное; пиво солодовое; вино ячменное [пиво]; коктейли на основе пива»*.

Противопоставленный товарный знак «**Белая скала**» по свидетельству №565327 является словесным. Словесный элемент «Белая скала» выполнен стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена, в отношении 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; кюрасо; ликер анисовый; ликеры; напитки алкогольные смешанные, за исключением напитков на основе пива; напитки алкогольные, кроме пива; напитки алкогольные, содержащие фрукты; 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».

Заявленное комбинированное обозначение включает в свой состав как изобразительный, так и словесный элементы. При этом на формирование образа заявленного обозначения равным образом оказывают влияние оба эти элемента, которые в силу композиционного исполнения заявленного обозначения воспринимаются по отдельности друг от друга. Вместе с тем, как известно, основную индивидуализирующую функцию в комбинированных обозначениях выполняют словесные элементы, которые могут быть восприняты не только визуально, но и на слух, вследствие чего легче запоминаются потребителем. Таким элементом заявленного обозначения в данном случае является словосочетание «БЕЛАЯ СКАЛА» (где «Белая» - то же, что белый, белая, белое; 1. цвета снега или мела; ант. черный; 2. светлый, а «скала» - каменный утес, гора из камня с острыми выступами, см. Толковый словарь русского языка Ушакова, <http://dic.academic.ru>), имеющее определенное смысловое значение.

Указанное словесное обозначение, являясь единственным индивидуализирующим элементом противопоставленного товарного знака по свидетельству №565327, полностью входит в состав заявленного обозначения, обуславливая вывод о наличии фонетического и семантического тождества сравниваемых обозначений.

Следует отметить, что графический критерий сходства при сопоставлении заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков имеет второстепенное значение, поскольку именно фонетическое и семантическое сходство словесных элементов сравниваемых знаков предопределяет возможность возникновения представления о том, что сопоставляемые средства индивидуализации принадлежат одному и тому же предприятию или исходят из одного и того же коммерческого источника.

Таким образом, все вышеизложенное свидетельствует о сходстве заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака в целом.

Что касается товаров 32 класса МКТУ заявленного обозначения и товаров 33 класса МКТУ противопоставленного товарного знака, поскольку они относятся к одной родовой группе товаров - алкогольным напиткам, имеют одно назначение, один круг потребителей, один рынок сбыта и условия реализации, то это позволяет признать их однородными.

Заявитель в возражении не оспаривает сходство знаков и однородность товаров, представленных в их перечнях.

В возражении заявителем указано на обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения по результатам экспертизы заявленного обозначения.

К таким обстоятельствам относится то, что заявителем получено письмо-согласие от правообладателя противопоставленного товарного знака по свидетельству №565327 на регистрацию товарного знака по заявке №2021787217 в отношении товаров 32 класса МКТУ, оригинал письма-согласия находится в материалах дела.

С учетом приведенных в абзаце 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса положений о том, что регистрация товарного знака, сходного до степени смешения с противопоставленным товарным знаком, допускается при наличии согласия его правообладателя, в том случае, если не способна ввести потребителя в заблуждение, необходимо отметить следующее.

Согласно требованиям законодательства, при рассмотрении вопроса регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака с согласия правообладателя противопоставленного товарного знака следует учитывать, что вероятность возникновения смешения заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака существенно возрастает, в частности, в случае, если:

1. заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак имеют степень сходства, приближенную к тождеству;

2. противопоставленные товарные знаки широко известны среди потенциальных потребителей товара и ассоциируется с конкретным производителем;

3. противопоставленный знак является коллективным или общеизвестным товарным знаком.

Так, заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак не тождественны, имеют отдельные визуальные различия, при этом противопоставленный товарный знак не является коллективным и общеизвестным, кроме того коллегия не имеет сведений о его широкой известности.

Таким образом, обстоятельства, послужившие основанием для отказа в государственной регистрации товарного знака по заявке №2021787217, устранены, следовательно, заявленное обозначение может быть признано соответствующим пункту 6 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 28.08.2024, отменить решение Роспатента от 06.12.2023, зарегистрировать товарный знак по заявке №2021787217.