

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 за № 644/261, вступившими в силу с 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 15.06.2023 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), поданное ООО «ГИФТ», г. Пенза, (далее – заявитель), на решение Роспатента о государственной регистрации товарного знака по заявке №2022735137, при этом установлено следующее.



Комбинированное обозначение «  » по заявке №2022735137, поданной 31.05.2022, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 32 класса МКТУ «аперитивы безалкогольные; вино ячменное [пиво]; вода газированная; вода литиевая; вода сельтерская; вода содовая; воды [напитки]; воды минеральные [напитки]; воды столовые; квас; коктейли безалкогольные; коктейли на основе пива; 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 пивные; 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 имбирное; пиво солодовое; порошки для изготовления газированных напитков; сассапариль [безалкогольный напиток]; сиропы для лимонадов; сиропы для напитков; смузи [напитки на базе фруктовых или овощных смесей]; сок томатный [напиток]; сок яблочный безалкогольный; соки овощные [напитки]; соки фруктовые; составы безалкогольные для приготовления напитков; составы для производства газированной воды; сусла; сусло виноградное неферментированное; сусло пивное; сусло солодовое; таблетки для изготовления газированных напитков; шенди; шербет [напиток]; экстракты фруктовые безалкогольные; экстракты хмелевые для изготовления пива; эссенции безалкогольные для приготовления напитков» и товаров 33 класса МКТУ «аперитивы; арак; бренди; вина; вино из виноградных выжимок; виноградосодержащие напитки; виски; водка; водка анисовая; водка вишневая; джин; джестивы [ликеры и спиртные напитки]; коктейли; кюрасо; ликер анисовый; ликеры; напитки алкогольные зерновые дистиллированные; напитки алкогольные на основе сахарного тростника; 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; плодовая алкогольная продукция; плодовые алкогольные напитки; ром; сакэ; сидр грушевый; сидры; спирт рисовый; экстракты спиртовые; экстракты фруктовые спиртовые; эссенции спиртовые» в следующем цветовом сочетании: темно-синий, желтый, серый, красный, голубой, белый.

Роспатентом 18.05.2023 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2022735137 в отношении части заявленных товаров 32 класса МКТУ «аперитивы безалкогольные; вода газированная; вода литиевая; вода сельтерская; вода содовая; воды [напитки]; воды минеральные [напитки]; воды столовые; 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; порошки для изготовления газированных напитков; сассапариль [безалкогольный напиток]; сиропы для лимонадов; сиропы для напитков; смузи [напитки на базе фруктовых или овощных смесей]; сок томатный [напиток]; сок яблочный безалкогольный; соки овощные [напитки]; соки фруктовые; составы безалкогольные для приготовления напитков; составы для производства газированной воды; таблетки для изготовления газированных напитков; шербет [напиток]; экстракты фруктовые безалкогольные; эссенции безалкогольные для приготовления напитков». Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому установлено, что заявленное обозначение в отношении другой части товаров 32 и всех товаров 33 классов МКТУ не может быть зарегистрировано в качестве товарного на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение



сходно до степени смешения со знаком «**LA CHIARA**» по международной регистрации №1384179 с конвенционным приоритетом от 30.08.2017 – (1), правовая охрана которому на территории Российской Федерации предоставлена на имя компании Societa' Semplice Agricola La Chiara di Bergaglio Dario E Simona Località Vallegge, 24/2 I-15066 Gavi, Alessandria, в отношении товаров 33 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 32 (части), 33 классов МКТУ.

В Роспатент 15.06.2023 поступило возражение, доводы которого сводятся к следующему:

- сравниваемые обозначения производят разное зрительное впечатление в силу того, что включают разные изобразительные элементы, выполнены в различном цветовом сочетании и имеют разное композиционное построение;

- словесные элементы, входящие в состав сравниваемых обозначений не сходны по всем критериям сходства. Так, в заявленном обозначении, несмотря на то, что слово «CHEARO» выполнено крупнее, чем слово «Quanty», слова «CHEARO Quanty» расположены рядом и последовательно, следовательно, воспринимаются потребителем в связи друг с другом, а не по отдельности, в то время как противопоставленный знак содержит словесный элемент «LA CHIARA»; - с точки зрения фонетики сравниваемые слова имеют разное звучание [ЧЕАР'О 'КВОНТИ] и [ЛА 'КЪЯРА]; - сравниваемые словесные элементы имеют различное шрифтовое и цветовое исполнение;

- что касается семантического признака сходства, то словесный элемент «LA CHIARA» в соответствии с данными Большого итальянско-русского словаря (<https://translate.academic.ru/la%20chiara/xx/ru/> означает «белок яйца», в то время сам заявитель определяет его перевод как «the clear» - ясный;

- словесный элемент «CHEARO Quanty» самостоятельного перевода не имеет, данное сочетание слов является просто благозвучным словосочетанием, без определенного смысла;

- таким образом, заявленное обозначение не является сходным с противопоставленным знаком;

- кроме того, заявитель просим принять во внимание, что в результате



проведения экспертизы обозначения «  » по заявке №2018755297 с датой подачи 13.12.2018, заявленной на имя Общества с ограниченной ответственностью "Объединенные пензенские водочные заводы", оно включает те же словесные элементы, что и заявленное обозначение, вместе с тем в уведомлении

о результатах проверки соответствия данного обозначения требованиям законодательства противопоставленный знак (1) не был указан;

- при этом Судом по интеллектуальным правам в решении от 21.03.2022 и постановлении от 27.06.2022 по делу № СИП-1052/2021 указано на необходимость применения положений статьи 6.quinquies Парижской конвенции по охране промышленной собственности от 20 марта 1883 г. (далее - Парижская конвенция) и принципа правовой определенности и предсказуемости поведения властного участника спора, основанного на последовательной правовой позиции, применяемой в более ранних решениях;

- заявитель также обращает внимание, что является правообладателем

CHEAROQUANTY

товарного знака « **ЧЕАРОКВОНТИ** » по свидетельству №606757.

С учетом изложенного, заявитель просит отменить решение Роспатента от 18.05.2023 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2022735137 для всех заявленных товаров 32 и 33 классов МКТУ.

В подтверждение изложенных доводов заявителем были представлены следующие материалы:

- результаты поиска в сети Интернет по обозначениям «LA CHIARA» и «CHEARO Quanty» – [1];

- уведомление о результатах проверки соответствия от 30.09.19 по заявке №2018755297 – [2];

- сведения о товарном знаке №606757 – [3].

По результатам рассмотрения возражения Роспатентом было принято решение от 15.02.2022 «отказать в удовлетворении возражения, поступившего 15.06.2023, оставить в силе решение Роспатента от 18.05.2023».

Не согласившись с данным решением, заявитель обратился в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным вышеуказанного решения Роспатента от 31.08.2023. Решением Суда по интеллектуальным правам от 07.08.2024 по делу №СИП-1281/2023 требования заявителя были удовлетворены, решение Роспатента от 31.08.2023 признано

недействительным полностью. При этом суд обязал Роспатент повторно рассмотреть возражение ООО «ГИФТ» на решение Роспатента от 18.05.2023 о государственной регистрации обозначения в качестве товарного знака по заявке № 2022735137.

Как следует из текста упомянутого акта заявителем было представлено письменное согласие от правообладателя противопоставленной регистрации. Указанное обстоятельство является основанием для отмены оспариваемого решения Роспатента от 31.08.2024 и обязанности Роспатента повторно рассмотреть возражение, послужившее основанием принятия этим органом оспоренного в суде решения.

На заседании коллегии, состоявшемся 04.10.2024, заявителем были представлены:

- оригинал письма-согласия от правообладателя противопоставленного знака - [4];
- распечатка сведений о правообладателе противопоставленной регистрации – [5].

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих на заседании коллегии, коллегия установила следующее.

С учетом даты (31.05.2022) поступления заявки №2022735137 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения 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 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.

Исходя из требований абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком другого лица, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

Положения, предусмотренные абзацем пятым настоящего пункта, не применяются в отношении обозначений, сходных до степени смешения с коллективными знаками.

В соответствии с пунктом 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.

В соответствии с положениями пункта 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 - 43 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Исходя из положений пункта 42 Правил, сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

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.

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.

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.

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 «  » по заявке №2022735137, представляет собой комбинированное обозначение, выполненное в темно-синем, желтом, сером, красном, голубом, белом цветовом сочетании. Предоставление правовой охраны заявленному обозначению испрашивается в отношении товаров 32 и 33 классов МКТУ.

В рамках пункта 6 статьи 1483 Кодекса, заявленному обозначению были



противопоставлен знак «», правовая охрана которому предоставлена в отношении товаров 33 класса МКТУ, указанных в перечне международной регистрации.

Необходимо отметить, что при анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы.

К указанным обстоятельствам относится наличие письменного согласия от правообладателя противопоставленного знака, в котором он выражает свое согласие относительно регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров 32 и 33 классов МКТУ.

Исходя из приведенных в абзаце 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса положений, регистрация товарного знака, сходного до степени смешения с противопоставленными товарными знаками, допускается при наличии согласия их правообладателя в том случае, если не способна ввести потребителя в заблуждение. В этой связи 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. противопоставленный товарный знак широко известен среди потенциальных потребителей товара и ассоциируется с конкретным производителем;
3. противопоставленный товарный знак является коллективным или общеизвестным товарным знаком.



Так, заявленное обозначение «



«**LA CHIARA**» не тождественны, при этом противопоставленный знак не является коллективным или общеизвестным знаком, а также отсутствуют сведения о его широкой известности российскому потребителю, в связи с чем введение потребителя в заблуждение является маловероятным.

Таким образом, наличие письма-согласия [4] от правообладателя противопоставленного знака, возможность предоставления которого предусмотрена положениями абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, при отсутствии введения потребителя в заблуждение, позволяет снять указанное противопоставление.

Таким образом, заявленное обозначение соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражения, поступившее 15.06.2023, изменить решение Роспатента от 18.05.2023, зарегистрировать товарный знак по заявке №2022735137.