

Приложение
к решению Федеральной службы
по интеллектуальной собственности

ЗАКЛЮЧЕНИЕ по результатам рассмотрения возражения

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 30.04.2020 за № 644/261, вступившими в силу с 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 19.04.2023 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), поданное Обществом с ограниченной ответственностью "Родник и К", Московская область, г. Мытищи (далее – заявитель), на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2021752785, при этом установлено следующее.



Комбинированное обозначение «» по заявке № 2021752785, поданной 20.08.2021, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя «ГРАНД РОЯЛ БОТТЕРС ЛИМИТЕД», Никосия, Кипр в отношении товаров 21, 33 классов МКТУ, указанных в перечне заявки, в следующем цветовом сочетании: «коричневый, темно-коричневый, бежевый, светло-бежевый, темно-бежевый». Впоследствии в наименование заявителя были внесены изменения: ООО "Родник и К", Московская область, г. Мытищи (как указывалось ранее - заявитель) (ф. 401 от 27.06.2022 г.).

Роспатентом 20.02.2023 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2021752785 в отношении всех заявленных товаров. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по

результатам экспертизы, согласно которому установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного на основании пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса. Заключение экспертизы мотивировано следующим:

- заявленное обозначение сходно до степени смешения со следующими товарными



знаками: «» по свидетельству № 863182 с приоритетом от 22.09.2020 (1);



«» по свидетельству № 728851 с приоритетом 15.01.2019 (2);



«» по свидетельству № 718109 с приоритетом 08.12.2018 (3).

Правообладатель: «БиЭкс ХОЛДИНГ ЛТД», Спиру Киприану, 20, Чапо Сентрал, 2-й этаж, квартира/офис 201, 1075, Никосия, Кипр;

- правовая охрана противопоставленных товарных знаков (1-3) действует в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ, признанных экспертизой однородными по отношению к заявленным товарам 21, 33 классов МКТУ;
- сходство заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков (1-3) обусловлено наличием сходных изобразительных элементов. Сходство изобразительных элементов заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака (2) обусловлено единым композиционным замыслом.

В Роспатент 19.04.2023 поступило возражение, основные доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель выражает согласие в отношении однородности сравниваемых товаров 33 класса МКТУ и оспаривает однородность заявленных товаров 21 класса МКТУ ввиду разного материала, различных каналов сбыта, различного назначения;

- заявленное обозначение не является сходным с противопоставленными товарными знаками ввиду нижеследующего:

- заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки



имеют ряд различий. В заявлении обозначении располагается щит четырехугольной формы с вогнутыми по бокам элементами, внутри которого располагается монограмма 2-х букв «CG», а в верхней части – стилизованное изображение рыцарского шлема. Слева и справа от щита располагаются стилизованные изображения животных, головы которых повернуты в сторону щита;

- в противопоставленном изобразительном элементе «  »



товарного знака (1) и товарного знака «  » (3) щит имеет форму без каких-либо вогнутых элементов, внутри располагается буква «М», в верхней части щита расположено изображение короны, а слева, справа и снизу располагается орнаментальная виньетка. Кроме того, данный изобразительный элемент в



противопоставленном товарном знаке (1) «  » расположен на кольеретке, занимает незначительное место и не является доминирующим;



- в противопоставленном товарном знаке (2) в центральной части изобразительного элемента расположено изображение бочки с монограммой букв «OB», слева и справа от бочки – львы, головы которых повернуты в противоположенные стороны, в верхней части - словесный элемент «FATHER'S» и изображение короны;

- заявитель отмечает, что сами по себе такие элементы, как щит и расположенные по его бокам животные, являются распространенными элементами,



как в товарных знаках, так и элементами геральдики: «  » по



свидетельству № 616457, «  » по свидетельству



№ 594585, «  » по свидетельству № 672474, «  » по



свидетельству № 727046, «  » по свидетельству № 642403 и другие;

- согласно рекомендациям Всемирной Организации Интеллектуальной Собственности (ВОИС) «при сравнении товарных знаков, имеющих общий элемент,

следует также установить, существуют ли в реестре и используются ли разными владельцами другие товарные знаки, имеющие тот же самый общий элемент. Если да, тогда потребитель привыкнет к использованию этого элемента разными владельцами, и больше не будет обращать особое внимание на него, как на дистинктивный элемент знака».

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 20.02.2023 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2021752785 для всех заявленных товаров 21, 33 классов МКТУ. С материалами возражения заявителем было представлено оспариваемое решение Роспатента от 20.02.2023 г.

Уведомленный надлежащим образом заявитель на заседании коллегии, состоявшемся 28.07.2023 г., отсутствовал. В соответствии с пунктом 41 Правил ППС неявка сторон спора, надлежащим образом уведомленных о дате, времени и месте проведения заседания коллегии, не является препятствием для проведения заседания коллегии.

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты (20.08.2021) поступления заявки № 2021752785 правовая база для оценки охранных способностей заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя 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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015 за № 38572, введенные в действие 31.08.2015 г. (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.

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 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 заявлении обозначении.

В соответствии с пунктом 43 Правил изобразительные обозначения сравниваются с изобразительными, объемными и комбинированными обозначениями, в композиции которых входят изобразительные или объемные элементы. Сходство изобразительных обозначений определяется на основании следующих признаков:

- 1) внешняя форма;
- 2) наличие или отсутствие симметрии;
- 3) смысловое значение;
- 4) вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и тому подобное);
- 5) сочетание цветов и тонов.

Признаки, указанные в настоящем пункте, 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 № 2021752785, представляет собой комбинированное обозначение, выполненное в следующем цветовом сочетании: «коричневый, темно-коричневый, бежевый, светло-бежевый, темно-бежевый». Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 21, 33 классов МКТУ, указанных в перечне.

В отношении несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.

В качестве основания для отказа в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2021752785 в заключении по результатам экспертизы отмечено, что заявленное обозначение сходно до степени смешения со следующими товарными знаками:



- «  » по свидетельству № 863182 с приоритетом от 22.09.2020 – (1), представляющий собой комбинированное обозначение, в котором форма бутылка признана неохраняемым элементом. Товарный знак выполнен в следующем цветом сочетании: «белый, черный, серый, золотистый, бежевый, коричневый, светло-коричневый». Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 33 класса МКТУ «алкогольные напитки, за исключением пива».



- «

» по свидетельству № 728851 с приоритетом

15.01.2019 – (2), представляющий собой комбинированное обозначение. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 33 класса МКТУ «аперитивы; арак; байцю [китайский алкогольный напиток]; бренди; вина; вино из виноградных выжимок; виски; водка; водка анистовая; водка вишневая; джин; дижестивы [ликеры и спиртные напитки]; коктейли; кюрасо; ликер анистовый; 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»;



- «

» по свидетельству № 718109 с приоритетом 08.12.2018 –

(3), представляющий собой комбинированное обозначение. Товарный знак выполнен в следующем цветом сочетании: «красный, бежевый». Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 32 класса МКТУ «аперитивы безалкогольные; вино ячменное [пиво]; вода литиевая; вода сельтерская; вода содовая; воды [напитки]; воды газированные; воды минеральные [напитки]; воды столовые; квас [безалкогольный напиток]; коктейли безалкогольные; коктейли на основе пива; лимонады; напитки безалкогольные; 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; 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 для изготовления газированной воды; составы для изготовления ликеров; составы для изготовления напитков; сусла; сусло виноградное неферментированное; сусло пивное; сусло солодовое; таблетки для изготовления газированных напитков; шербет [напиток]; экстракты фруктовые безалкогольные; экстракты хмельевые для изготовления пива; эссенции для изготовления напитков» и товаров 33 класса МКТУ «аперитивы; арак; байцю [китайский алкогольный напиток]; бренды; 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».

Противопоставленные товарные знаки (1-3) зарегистрированы на имя одного лица - компании «БиЭкс ХОЛДИНГ ЛТД», Никосия, Кипр.

При анализе сравниваемых обозначений коллегия руководствуется требованиями пунктов 41-43 Правил, а также правоприменительной 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» (далее - Постановление Пленума Верховного Суда РФ), 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.



Сходство заявленного обозначения «  » и противопоставленных



товарных знаков «  » – (1); «  » – (2) и



«  » – (3), обусловлено следующим.

При определении сходства изобразительных обозначений коллегия учитывала, что наиболее важным является первое впечатление, получаемое при сравнении обозначений. Именно оно наиболее близко к восприятию товарных знаков потребителями, которые,

как правило, сравнивают товарный знак с образом, хранящимся в их памяти. Поэтому, если первым впечатлением от сравниваемых обозначений является сходство, а последующий анализ выявит отличие обозначений за счет расхождения отдельных элементов, то при оценке сходства обозначений следует руководствоваться первым впечатлением.

В рассматриваемом случае сходство изобразительных элементов заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков (1,3) обусловлено общим зрительным впечатлением и композиционным построением, а именно традиционной внешней формой щита, имеющей заостренное основание, правый и левый углы в верхней части щита, наличие монограммы в центре щита, расположением в верхней части щита стилизованного изображения короны, наличием симметрии, обрамлением щита растительным узором.

Сходство изобразительных элементов заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака (2) обусловлено общим зрительным впечатлением и композиционным построением, которое обусловлено одинаковым расположением в центре композиции элемента овальной формы (щит / бочка), содержащего монограмму из двух букв, сходных по начертанию; животных, в виде стилизованного изображения львов, расположенных справа и слева, стоящих на задних лапах с раскрытым пастью и передними лапами держащими щит / бочку.

С учетом изложенного выше заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки (1-3) ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на отдельные отличия и признаются коллегией сходными до степени смешения.

Сравнение заявленных 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 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 мята; настойки горькие;*

ром; сакэ; сидр грушевый; сидры; спирт рисовый; экстракты спиртовые; экстракты фруктовые спиртовые; эссенции спиртовые» и товаров 32 (часть), 33 классов МКТУ противопоставленных товарных знаков (1-3), с целью определения их однородности показало, что сопоставляемые товары либо идентичны, либо относятся к одной родовой группе товаров («алкогольные напитки»), имеют одно назначение, один круг потребителей и одинаковые условия сбыта.

В возражении заявитель не оспаривает однородность товаров 33 класса МКТУ, вместе с тем, возражает против однородности заявленных товаров 21 класса МКТУ и противопоставленных им товаров 32, 33 классов МКТУ товарных знаков (1-3).

Вместе с тем, заявленные товары 21 класса МКТУ «*бадьи; блюда; бокалы; бутыли; бутыли оплетенные; графины; емкости бытовые или кухонные; емкости кухонные; емкости термоизоляционные для напитков; емкости термоизоляционные для пищевых продуктов; емкости шаровидные стеклянные [сосуды]; изделия из фарфора, керамики, фаянса, терракота или стекла художественные; кабаре [подносы для напитков]; колбы стеклянные [сосуды]; кружки пивные; кувшины; насадки для разлива вина; посуда из окрашенного стекла; посуда фарфоровая; посуда фаянсовая; посуда хрустальная [стеклянная]; сервисы [столовая посуда]; сервисы ликерные; сифоны для взятия проб вина; соломинки для дегустации напитков; сосуды для питья; стаканы [емкости]; стаканы для напитков*» представляют собой посуду, а также различные емкости, в том числе для хранения жидкостей, напитков, либо их употребления. Кроме того, зачастую подарочные наборы алкоголя производители комплектуют стаканами, бокалами, фужерами, рюмками и иными емкостями, из которых алкоголь может употребляться. Таким образом, заявленные товары 21 класса МКТУ являются сопутствующими в гражданском обороте по отношению к товарам 32, 33 классов МКТУ противопоставленных товарных знаков (1-3), поскольку они могут совместно встречаться в гражданском обороте, имеют общий круг потребителей и назначение, что обуславливает их однородность.

При определении сходства коллегия также учитывала, что заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки (1-3) предназначены для маркировки товаров широко потребления, в связи с чем, высока опасность смешения.

Что касается приведенных в возражении примеров регистрации товарных знаков в виде изображения геральдики, то следует отметить, что делопроизводство по каждой заявке ведется отдельно. Каждый товарный знак индивидуален и возможность его регистрации рассматривается отдельно в зависимости от каждого конкретного случая с учетом всех обстоятельств дела.

Исходя из указанных выше обстоятельств, коллегия не имеет оснований для опровержения доводов экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса в отношении заявленных товаров 21, 33 классов МКТУ.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 19.04.2023, оставить в силе решение Роспатента от 20.02.2023.