

**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 поступившее 26.01.2023 возражение компании «Дзе Кока-Кола Компани», корпорация штата Делавэр, США (далее - заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2019767046, при этом установила следующее.

Словесное обозначение « **АНА** » по заявке № 2019767046 с датой поступления в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности от 24.12.2019 было подано на государственную регистрацию товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 05, 32 классов МКТУ, указанных в перечне заявки. Приоритет испрашивается по дате подачи первой заявки в государстве-участнике Парижской конвенции – 25.06.2019. Номер первой заявки – 88487458. Код страны подачи – US.

Решение Роспатента от 31.03.2022 о государственной регистрации товарного знака было принято на основании его несоответствия требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, что обосновано в заключении по результатам экспертизы следующим:

- заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком:



«» (международная регистрация № 796375 с приоритетом от 21.01.2003, срок действия регистрации – до 21.01.2033), правовая охрана которому была предоставлена ранее на имя UZDAROJI AKCINE BENDROVE ""DAISENA"", Sandraugos str. 23 LT-52119 Kaunas, в отношении товаров 32 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 32 класса МКТУ. Информация о ведении переговоров между заявителем и правообладателем указанной международной регистрации по поводу письма-согласия не приводит к преодолению требований законодательства;

- на основании представленного письма-согласия от правообладателя «SAS Service Allergie Suisse SA», Берн, Швейцария международных регистраций № 1101004

), № 912161 (), № 910084 () данные противопоставления были сняты экспертизой.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) 26.01.2023, заявителем приведены следующие аргументы:

- заявленное обозначение не сходно до степени смешения со знаком по международной регистрации № 796375, поскольку сравниваемые обозначения не сходны по графическому, звуковому и семантическому критериям. Обозначения создают разное общее впечатление. Сравнимые обозначения не имеют ярко выраженного смыслового значения, поэтому не могут сравниваться по семантическому критерию;

- в отношении звукового критерия заявитель отмечает следующее: в отличие от противопоставленного знака, заявленное обозначение выполнено заглавными буквами английского алфавита, в связи с чем, английская буква «Н» («h») может восприниматься среднестатистическим русскоязычным потребителем как русская буква «Н» («н»). В этой связи, обозначение может произноситься как [ана], а не как [эха], что исключает возможность смешения обозначений в глазах потребителей;

- правообладатель знака по международной регистрации № 796375 готов выдать заявителю письмо-согласие на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака;
- заявитель и правообладатель знака по международной регистрации № 796375 являются сторонами спора по делу № СИП-510/2021. Стороны спора намерены заключить мировое соглашение. Одним из условий мирового соглашения является выдача правообладателем письма-согласия заявителю на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака;
- возможность заявителя подать возражение на решение Роспатента по рассматриваемой заявке ограничена только сроком подачи такого возражения. Срок подачи настоящего возражения заявителем соблюден.

На основании изложенного заявителем выражена просьба изменить решение Роспатента о государственной регистрации и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2019767046, в том числе в отношении товаров 32 класса МКТУ.

В подтверждение своих доводов заявителем были приложены следующие материалы:

- ходатайство от 26.01.2023 о восстановлении срока подачи возражения с приложениями – [1];
- копия искового заявления по делу № СИП-510/2021 – [2];
- копия определения Суда по интеллектуальным правам от 19.01.2023 по делу № СИП-510/2021 – [3];
- копии письма-согласия и мирового соглашения – [4];
- оригинал письма-согласия – [5].

Изучив материалы дела и заслушав участвующих в рассмотрении возражения, поступившего 26.01.2023, коллегия установила следующее.

С учетом даты испрашиваемого конвенционного приоритета (25.06.2019) обозначения по заявке № 2019767046 на государственную регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности обозначения включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по регистрации

товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 № 482, зарегистрированным в Минюсте РФ 18.08.2015, регистрационный № 38572, с датой начала действия 31 августа 2015 г. (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.

В соответствии с абзацем 5 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 настоящем пункте, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

Согласно требованиям пункта 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.

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 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 обозначение « **АНА** » по заявке № 2019767046 представляет собой словесный товарный знак, выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака испрашивается в отношении товаров 05, 32 классов МКТУ, указанных в перечне.

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

Основанием для отказа в государственной регистрации заявленного обозначения для товаров 32 класса МКТУ послужило его несоответствие требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса ввиду наличия сходного до степени смешения и имеющего более ранний приоритет товарного знака:



« **aha** » по международной регистрации № 796375 с приоритетом от 21.01.2003 (срок действия регистрации – до 21.01.2033). Правообладатель: UZDAROJI AKCINE BENDROVE ""DAISENA"", Sandraugos str. 23 LT-52119 Kaunas. Правовая охрана данному знаку предоставлена на территории Российской Федерации, в том числе в отношении товаров 32 класса МКТУ, указанных в перечне.

Вместе с тем, как показал анализ материалов возражения, правообладателем указанного товарного знака было выражено безотзывное и бессрочное согласие на регистрацию и использование на территории Российской Федерации заявленного обозначения по заявке № 2019767046 на имя заявителя в отношении заявленного перечня товаров 32 класса МКТУ, что подтверждается представленным письмом-согласием [5].

Представленные документы свидетельствуют об отсутствии столкновения интересов заявителя и правообладателя противопоставленного знака по международной регистрации № 796375 в гражданском обороте на российском потребительском рынке товаров. Кроме того, в представленном письме-согласии [5] отмечено, что регистрация и использование заявленного обозначения в отношении

указанных товаров 32 класса МКТУ не будет являться причиной введения потребителей в заблуждение.

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 связи с указанным, коллегия считает необходимым отметить следующее. Сравнимые обозначения не являются тождественными, имеются фонетические отличия и графические отличия, а также их разное графическое решение и разное зрительное впечатление. Коллегия также не располагает какой-либо информацией о восприятии потребителем противопоставленного знака, связанном с предшествующими знаниями о товарах, производимых под этим товарным знаком на территории Российской Федерации. В связи с чем, государственная регистрация товарного знака по заявке № 2019767046 в отношении заявленного перечня товаров 32 класса МКТУ не может явиться причиной введения потребителя в заблуждение.

Таким образом, с учетом дополнительных обстоятельств (представленного письма-согласия [5]) у коллегии не имеется оснований для признания рассматриваемого обозначения не соответствующим требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении заявленного перечня товаров 32 класса МКТУ.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 26.01.2023, изменить решение Роспатента от 31.03.2022 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2019767046.**