

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Кодекс), и Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 № 4520, рассмотрела возражение, поступившее 08.05.2020, поданное ООО «Черноморье», г. Симферополь (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2019702212, при этом установила следующее.

Заявка №2019702212 на регистрацию словесного обозначения

PRESTO

«
» была подана на имя заявителя
23.01.2019 в отношении товаров 33 класса МКТУ «*вина; напитки
алкогольные, кроме пива*».

Роспатентом было принято решение от 20.02.2020 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2019702212 в отношении всех заявленных товаров 33 класса МКТУ на основании пункта б статьи 1483 Кодекса (далее – решение Роспатента). Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно

которому заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированным товарным знаком "Presto" на имя Общества с ограниченной ответственностью "Престо плюс", для товаров 32 класса МКТУ, однородных товарам 33 класса МКТУ.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 08.05.2020 поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 20.02.2020, доводы которого сводятся к тому что, согласно решению Суда по интеллектуальным правам (дело СИП-1086/2019) от 29.05.2020 противопоставленный товарный знак по свидетельству №187980 досрочно прекратил свое действие в отношении товаров 32 класса МКТУ *«пиво; порошки и таблетки для изготовления напитков; сула; эссенции для изготовления напитков»*.

На основании изложенного в возражении содержится просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров 33 класса МКТУ *«вина; напитки алкогольные, кроме пива»*.

В подтверждение своих доводов, на заседании коллегии, состоявшемся заявителем было представлено решение Суда по интеллектуальным правам (дело СИП-1086/2019).

Изучив материалы дела, выслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, поступившего 08.05.2020, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (23.01.2019) подачи заявки №2019702212 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя 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 Минэкономразвития России от 20.07.2015 г. № 482, зарегистрированным в Министерстве юстиции

Российской Федерации 18.08.2015 г., рег. № 38572, и введенные в действие 31.08.2015 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 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 пунктом 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

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 настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Признаки, указанные в пунктах 42 и 43 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.

PRESTO

Заявленное обозначение «»
по заявке №2019702212 является словесным, выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Регистрация заявленного обозначения испрашивается для товаров 33 класса МКТУ *«вина; напитки алкогольные, кроме пива»*.

Согласно решению Суда по интеллектуальным правам (дело СИП-1086/2019) от 29.05.2020 противопоставленный товарный знак по свидетельству №187980 досрочно прекратил свое действие в отношении

товаров 32 класса МКТУ «пиво; порошки и таблетки для изготовления напитков; сула; эссенции для изготовления напитков» вследствие его неиспользования.

Таким образом, противопоставленный товарный знак по свидетельству №187980 действует в отношении неоднородных товаров 32 класса МКТУ «аперитивы безалкогольные; безалкогольные напитки; безалкогольные напитки (на основе чая); воды (напитки); воды газированные; воды минеральные; изотонические напитки; коктейли безалкогольные; напитки на основе молочной сыворотки; оршад; сиропы для напитков; соки овощные и фруктовые; соки фруктовые с мякотью (нектары) (безалкогольные); фруктовые напитки безалкогольные; фруктовые экстракты безалкогольные; шербеты (напитки)», поскольку они относятся к безалкогольной продукции, имеют иной состав и не могут быть взаимозаменяемыми.

На основании вышеупомянутого, коллегия не усматривает оснований для вывода о несоответствии заявленного обозначения по заявке №2019702212 требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении испрашиваемых товаров 33 класса МКТУ.

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

удовлетворить возражение 08.05.2020, отменить решение Роспатента от 20.02.2020 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2019702212.