

**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) (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 30.07.2021 возражение, поданное Индивидуальным предпринимателем Воиновой Оксаной Викторовной, Москва (далее – заявитель), на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2020761475, при этом установила следующее.

**SAKVARELI**

Словесное обозначение «**SAKVARELI**» по заявке № 2020761475, поданной 02.11.2020, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 32 класса МКТУ, перечисленных в перечне заявки.

Роспатентом 30.06.2021 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака. В соответствии с заключением по результатам экспертизы, являющимся неотъемлемой частью решения Роспатента, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров ввиду его несоответствия требованиям пункта 7 статьи 1483 Кодекса.

Заключение обосновывается тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с наименованием места происхождения товаров «**КВАРЕЛИ KVARELI ყვარელი**» (регистрация № 228), исключительное право в отношении

которого предоставлено Юридическому лицу публичного права «Национальному агентству вина», г. Тбилиси, Грузия (свидетельство № 228/1).

В поступившем 30.07.2021 возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы возражения сводятся к следующему:

- товары «вино», для которых зарегистрировано наименование места происхождения товаров «**КВАРЕЛИ KVARELI** ყვარელი», не являются однородными заявленным товарам 32 класса МКТУ, являющимся водой и безалкогольными напитками, поскольку эти товары относятся к разному виду, разному роду, имеют разные назначение, условия реализации и круг потребителей;

- противопоставленное наименование места происхождения товаров «**КВАРЕЛИ KVARELI** ყვარელი» зарегистрировано в период действия товарных знаков

«**SAKVARELI**» и «**Сакварели**» по свидетельствам №№ 581434 и 594988, что свидетельствует о том, что они были признаны несходными;

- с учетом товарных знаков по свидетельствам №№ 581434 и 594988 Роспатентом должно быть обеспечено соблюдение единообразия практики при применении одних и тех же норм закона;

- патентное ведомство Грузии при наличии географического указания «КВАРЕЛИ» («ყვარელი» / «KVARELI») (регистрационный номер № 798), зарегистрированного для товара «вино», зарегистрировало обозначение «SAKVARELI» в качестве товарного знака для товаров 32 класса МКТУ – *«газированная вода; литиевая солесодержащая минеральная вода; защитная вода; вода (напиток); минеральная вода (напитки); столовая вода; лимонад; мед из безалкогольных напитков; обогащенные белком напитки спортсменов; безалкогольные напитки со вкусом чая»* на имя заявителя (регистрационный номер № 34336, см. [https://www.sakpatenti.gov.ge/en/search\\_engine/view/113851/3/](https://www.sakpatenti.gov.ge/en/search_engine/view/113851/3/));

- заявитель обратился к патентному поверенному Грузии с просьбой дать свое заключение о сходстве обозначений «Кварели» и «Сакварели», а также привлечь

грузинского специалиста-филолога для ответа на тот же вопрос; в обоих заключениях утверждается, что данные обозначения различны.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2020761475 в отношении всех заявленных товаров.

К возражению приложены следующие материалы:

- (1) заключение от 27.07.2021, предоставленное патентным поверенным Грузии, касающееся сходства обозначений «Кварели» и «Сакварели»;
- (2) копия свидетельства Грузии на товарный знак «SAKVARELI»;
- (3) распечатка решения Суда по интеллектуальным правам по делу № СИП-432/2020;
- (4) лингвистическое заключение специалиста от 27.07.2021.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия считает доводы, изложенные в возражении, необсудительными.

С учетом даты (02.11.2020) подачи заявки № 2020761475 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака 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 пунктом 7 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков в отношении любых товаров обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с наименованием места происхождения товаров, охраняемым в соответствии с Кодексом, а также с обозначением, заявленным на регистрацию в качестве такового до даты приоритета товарного знака, за исключением случая, если такое наименование или сходное с ним до степени смешения обозначение включено как неохраняемый элемент в

товарный знак, регистрируемый на имя лица, имеющего исключительное право на такое наименование, при условии, что регистрация товарного знака осуществляется в отношении тех же товаров, для индивидуализации которых зарегистрировано наименование места происхождения товара.

Согласно пункту 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.

**SAKVARELI**

Заявленное обозначение «**SAKVARELI**» по заявке № 2020761475 является словесным, выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 32 класса МКТУ, указанных в заявке.

Согласно доводам, изложенным в решении Роспатента от 30.06.2021, несоответствие заявленного обозначения требованиям пункта 7 статьи 1483 Кодекса обосновано его сходством до степени смешения с наименованием места происхождения товара «**КВАРЕЛИ KVARELI ყვარელი**», зарегистрированным ранее даты подачи заявки № 2020761475.

Противопоставленное наименование места происхождения товара «**КВАРЕЛИ KVARELI ყვარელი**», выполненное символами кириллической, латинской и грузинской письменности, зарегистрировано под №228 с указанием товара «*вино*» (действует свидетельство № 228/1 об исключительном праве на наименование места происхождения товара).

Сопоставительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного наименования места происхождения товаров на предмет их сходства показал, что сравниваемые обозначения не являются тождественными, однако, по графическому и фонетическому критерию, имеется совпадение в слове «KVARELI», которое полностью входит в состав словесного заявленного обозначения «SAKVARELI». Таким образом, имеются основания для установления фонетического и графического сходства сравниваемых обозначений.

Что касается смыслового сходства, то коллегия отмечает следующее.

Кварели – город на востоке Грузии. Его главным символом являются виноградники и старинный винный завод. Особое географическое положение специфической зоны виноградарства «Кварели» с микроклиматом, сформированным под воздействием Кавказских гор и рек Алазани, Бурса и

Чагургулацкали, а также аллювиальные некарбонатные почвы определяют особые качества.

Свое название вино «**КВАРЕЛИ KVARELI ყვარელი**» получило от названия города Кварели, где исторически развито виноделие, располагаются подземные винные тоннели, и имеется искусственное озеро, под которым размещено крупнейшее во всем мире водохранилище длиной до восьми километров. Вино «Кварели» имеет много наград мирового уровня. Его популярность обуславливается древними грузинскими традициями виноделия, а также уникальной производственной методикой (информация: сведения о наименовании места происхождения товара № 228, сведения сайтов <https://fb.ru/article/339742/vino-kvareli---vizitnaya-kartochka-gruzii>, <https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/645180>, <https://ru.wikipedia.org/wiki/Кварели>, <http://travelgeorgia.ru/478/>)

Известность обозначения «**КВАРЕЛИ KVARELI ყვარელი**» установлена в связи с регистрацией его в качестве наименования места происхождения товара (статья 1516 Кодекса), что является фактором, влияющим на вероятность смешения сопоставляемых обозначений.

Смысловое содержание заявленного обозначения, согласно представленным с возражением заключениям, сводится к понятиям «любимый»/«любимая».

Вместе с тем коллегия отмечает, что смысловое значение слова «SAKVARELI», являющегося лексической единицей грузинского языка, малоизвестно среднему российскому потребителю, в связи с чем высока вероятность его восприятия в качестве фантазийного. Данное обстоятельство существенным образом снижает роль смыслового критерия и обуславливает превалирование фонетического признака сходства.

Коллегия поясняет, что выводы о фонетическом и графическом сходстве обозначений (то есть по большинству признаков, установленных пунктом 42 Правил) при неизвестности потребителю смыслового значения хотя бы одного из сравниваемых слов в своей совокупности свидетельствуют о высокой степени сходства обозначений в целом.

Оценивая вероятность смешения сопоставляемых обозначений, принимая во внимание положения пункта 162 Постановления Пленума ВС РФ от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», коллегия отмечает, что товары 32 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация заявленного обозначения, хотя и относятся к иной родовой группе по сравнению с товаром «вино», в отношении которого зарегистрировано противопоставленное наименование места происхождения товаров, тем не менее, представляют собой напитки, то есть товары того же вида. Данное обстоятельство наряду с высокой степенью сходства сопоставляемых обозначения и наименования места происхождения товаров является достаточным основанием для признания наличия вероятности их смешения в гражданском обороте.

Заявитель не является обладателем свидетельства об исключительном праве на противопоставленное наименование места происхождения товара, сведений о намерении получения такого свидетельства не представлял, следовательно, у коллегии нет оснований для признания заявленного обозначения соответствующим пункту 7 статьи 1483 Кодекса

Таким образом, коллегия приходит к выводу о правомерности вывода экспертизы о сходстве заявленного обозначения с наименованием места происхождения товара «**КВАРЕЛИ KVARELI** ყვარელი».

Что касается довода возражения о том, что заявленное обозначение было зарегистрировано в качестве товарного знака на территории Грузии при наличии охраняемого в данной стране географического указания «КВАРЕЛИ» («ყვარელი» / «KVARELI») (регистрационный номер № 798), то данный факт не влияет на вышеизложенный вывод, поскольку в отношении сравниваемых объектов интеллектуальных прав действует территориальный принцип охраны, что следует из международных договоров. Наличие регистрации обозначения в качестве товарного знака в иной стране не означает, что такое право будет предоставлено на территории иного государства.

В отношении указания заявителя на отсутствие единообразной практики, обоснованного ссылкой на товарные знаки «**SAKVARELI**» и «**Сакварели**» по свидетельствам №№ 581434 и 594988, зарегистрированные на имя иного лица, коллегия отмечает, что данные регистрации произведены ранее подачи в Российской Федерации заявки на регистрацию наименования места происхождения товара «**КВАРЕЛИ KVARELI ყვარელი**», следовательно, их наличие не свидетельствует о какой-либо практике сравнения обозначений с указанным наименованием места происхождения товара. При этом коллегия обращает внимание заявителя на то, что положения пункта 2 статьи 1516 Кодекса в действующей редакции вступили в силу 27.07.2020 (позднее даты регистрации наименования места происхождения товара «**КВАРЕЛИ KVARELI ყვარელი**»).

В отношении судебной практики, приведенной заявителем в качестве примера, коллегия отмечает, что каждый спор/товарный знак необходимо рассматривать отдельно с учетом всех обстоятельств конкретного дела, а товарный знак, затронутый в указанном заявителем судебном споре не являются предметом рассмотрения данного возражения.

Резюмируя сказанное, у коллегии отсутствуют основания для отмены оспариваемого решения.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 30.07.2021, оставить в силе решение Роспатента от 30.06.2021.**