

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения **возражения** **заявления**

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 апреля 2020 №644/261, вступившими в силу с 06.09.2020, рассмотрела поступившее 07.09.2021 возражение, поданное компанией ДИПЛОМАТИКО БРЕНДИНГ, УНИПЕССОАЛ ЛТД., Португалия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2020726210, при этом установила следующее.

Обозначение «**BOTUCAL THE HEART OF RUM**» по заявке №2020726210 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака 25.05.2020 на имя заявителя в отношении товаров 33 класса МКТУ «*ром и ликеры на основе рома*».

Роспатентом 29.04.2021 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных товаров по причине его несоответствия требованиям пункту 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к тому, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком «**BOTUCAL**» по свидетельству №438407 с приоритетом от 13.08.2010 (срок действия регистрации продлен до 13.08.2030), зарегистрированным в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ на имя компании БАРБЕРТОН

КОНСУЛТОРИШ Э СЕРВИСУШ ЛДА, Зона Франка ди Мадейра, Авенида Ду Инфанти № 50, Фуншал, Мадейра, Португалия.

В поступившем возражении заявитель указал на то, что заявитель приобрел исключительное право на противопоставленный товарный знак по свидетельству №438407 в соответствии с договором, зарегистрированным Роспатентом 03.09.2021. В этой связи указанный товарный знак более не препятствует регистрации заявленного обозначения по заявке №2020726210 в качестве товарного знака согласно требованиям законодательства.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке №2020726210 в отношении всех заявленных товаров 33 класса МКТУ.

В качестве материалов, иллюстрации доводов возражения, заявителем представлены сведения относительно товарного знака по свидетельству №438407.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия считает доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты (25.05.2020) поступления заявки №2020726210 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 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.

В соответствии с пунктом 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.

Исходя из положений пункта 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; расположения 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 обозначение понятий, идей (в частности, 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.

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 «**BOTUCAL THE HEART OF RUM**» по заявке №2020726210, поданное на регистрацию в качестве товарного знака 25.05.2020 для индивидуализации товаров 33 класса МКТУ «*ром и ликеры на основе рома*», является словесным, выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Отказ в государственной регистрации заявленного обозначения «**BOTUCAL THE HEART OF RUM**» в качестве товарного знака по заявке №2020726210 для всех заявленных товаров 33 класса МКТУ обусловлен наличием противопоставленного товарного знака «**BOTUCAL**» по свидетельству №438407 с более ранним приоритетом от 13.08.2010, зарегистрированным в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ «*ром; ликеры на основе рома*» на имя иного лица – компании БАРБЕРТОН КОНСУЛТОРИШ Э СЕРВИСУШ ЛДА, Португалия.

Сходство до степени смешения между заявленным обозначением и противопоставленным товарным знаком, как и однородность товаров 33 класса МКТУ, заявителем не оспаривается.

Однако при сопоставительном анализе заявленного обозначения по заявке №2020726210 и противопоставленного товарного знака по свидетельству №438407

коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы.

К указанным обстоятельствам относится отчуждение на имя заявителя исключительного права на противопоставленный товарный знак по свидетельству №438407 в отношении всех товаров 33 класса МКТУ по договору №РД0373493, зарегистрированному Роспатентом 03.09.2021.

Указанные обстоятельства устраняют причину для отказа в регистрации заявленного обозначения «**BOTUCAL THE HEART OF RUM**» в качестве товарного знака по заявке №2020726210, основанную на ранее сделанном выводе о его несоответствии требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса. В этой связи поступившее возражение подлежит удовлетворению.

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

удовлетворить возражение, поступившее 07.09.2021, отменить решение Роспатента от 29.04.2021 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2020726210.