

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 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, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 20.05.2021, поданное Товариществом с ограниченной ответственностью "Азия Су Компаниясы", Республика Казахстан (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2020705183 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.



ВОРОБУШЕК

Комбинированное обозначение **ВОРОБУШЕК** по заявке №2020705183, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 05.02.2020, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров 32, 33 и услуг 35 классов МКТУ.

Роспатентом 23.04.2021 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2020705183 в отношении товаров 32, 33 и услуг 35 классов МКТУ, мотивированное в заключении по результатам экспертизы его несоответствием требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение по результатам экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарными знаками:



- «» по свидетельству №620373, с приоритетом от 17.08.2016 [1], в отношении услуг 35 класса МКТУ, однородных заявленным услугам 35 класса МКТУ;



- «» по свидетельству №655433, с приоритетом от 26.05.2017 [2], в отношении услуг 35 класса МКТУ, однородных заявленным услугам 35 класса МКТУ;



- «» по свидетельству №668590, с приоритетом от 25.10.2017 [3], в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ, однородных заявленным товарам 32, 33 классов МКТУ.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 20.05.2021 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявителем было получено письмо-согласие от правообладателя противопоставленного товарного знака по свидетельству №668590 на

регистрацию заявленного обозначения в отношении товаров 33 класса МКТУ;

- заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак по свидетельству №668590 имеют ряд существенных отличий по фонетическому, семантическому, графическому признакам сходства;

- вероятность введения потребителя в заблуждение отсутствует в связи с тем, что сравниваемые обозначения значительно отличаются;

- заявитель выражает свое согласие с решением экспертизы в части отказа в отношении услуг 35 класса МКТУ.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке №2020705183 на имя заявителя в отношении заявленных товаров 33 класса МКТУ «аперитивы; арак; байцзю; бренди; вина; вино из виноградных выжимок; виски; водка; водка анисовая; водка вишневая; джин; дижестивы; коктейли; кюрасо; ликер анисовый; ликеры; напитки, полученные перегонкой; напитки алкогольные, кроме пива; напитки алкогольные, содержащие фрукты; напитки алкогольные смешанные, за исключением напитков на основе пива; напитки спиртовые; 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».

В качестве материалов, подтверждающих доводы возражения, заявителем представлено:

1. Оригинал письма-согласия от правообладателя противопоставленного товарного знака.

Изучив материалы дела, коллегия находит доводы заявителя убедительными.

С учетом даты (05.02.2020) поступления заявки №2020705183 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака 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 Министерства экономического развития Российской Федерации от 20 июля 2015 г. N 482 (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.

Исходя из требований абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком другого лица, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

Положения, предусмотренные абзацем пятым настоящего пункта, не применяются в отношении обозначений, сходных до степени смешения с коллективными знаками.

В соответствии с пунктом 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 и 43 настоящих Правил, а

также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

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.

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.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено комбинированное



ВОРОБУШЕК

обозначение **ВОРОБУШЕК**, состоящее из изобразительного элемента в виде стилизованного изображения птицы: сидящей на ветке на фоне стилизованного круга, под которым находится словесный элемент «ВОРОБУШЕК», выполненный буквами русского алфавита стандартным шрифтом. Обозначение заявлено в желтом, светло-желтом, темно-желтом, золотистом, черном, зеленом цветовом сочетании. Правовая охрана товарному знаку испрашивается в отношении товаров 33 класса МКТУ.

В качестве основания несоответствия заявленного обозначения по заявке №2020705183 требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса экспертизой были противопоставлены товарные знаки «ПИТ» [1-3]. Правовая охрана противопоставленным знакам [1-2] предоставлена, в том числе, в отношении услуг 35 класса МКТУ, а противопоставленному товарному знаку [3] предоставлена, в том числе, в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ.

Поскольку заявитель оспаривает решение Роспатента только в части отказа в отношении товаров 33 класса МКТУ, то анализ сходства

заявленного обозначения с противопоставленными товарными знаками [1-2] не требуется.

Кроме того, при анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при принятии решения Роспатента от 23.04.2021.

К указанным обстоятельствам относится письменное согласие правообладателя противопоставленного товарного знака [3] на регистрацию и использование обозначения в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 33 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

С учетом приведенных в абзаце 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса положений о том, что 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, необходимо отметить следующее.

Исходя из требований, предусмотренных законодательством, при рассмотрении вопроса регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака с согласия правообладателя противопоставленного товарного знака следует учитывать, что вероятность возникновения смешения заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака существенно возрастает, в частности, в случае, если:

- заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак имеют степень сходства, приближенную к тождеству;
- противопоставленный товарный знак широко известен среди потенциальных потребителей товара и ассоциируется с конкретным производителем;
- противопоставленный товарный знак является коллективным товарным знаком.

Обозначение по заявке №2020705183 и противопоставленный товарный знак [3] не тождественны, при этом противопоставленный товарный знак не является коллективным знаком, а также отсутствуют сведения о его широкой известности российскому потребителю, в связи с чем введение потребителя в заблуждение является маловероятным.

Таким образом, принимая во внимание то, что в соответствии с положениями абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса допускается регистрация товарного знака, сходного до степени смешения с противопоставленным товарным знаком, при наличии согласия его правообладателя, у коллегии имеются основания для отмены решения Роспатента от 23.04.2021 и регистрации обозначения в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении заявленных товаров 33 класса МКТУ.

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

удовлетворить возражение, поступившее 20.05.2021, отменить решение Роспатента от 23.04.2021 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2020705183.