

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 возражение, поступившее 21.09.2021, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «ИНКЕРМАНСКИЙ ЗАВОД МАРОЧНЫХ ВИН», г. Севастополь, г. Инкерман (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2020701187 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Предоставление правовой охраны товарному знаку по заявке № 2020701187, поданной 15.01.2020, испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 33 класса МКТУ, указанных в перечне.

Алые паруса

Согласно материалам заявки заявлено словесное обозначение

Роспатентом 15.02.2021 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2020701187 в отношении всех товаров 33 класса МКТУ, указанных в перечне. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что в отношении всех товаров 33 класса МКТУ, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании положений пунктов 6 (2) статьи 1483 Кодекса. Заключение по результатам экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком «**АЛЫЕ ПАРУСА**» (свидетельство № 335518 с

приоритетом от 07.08.2006, срок действия регистрации продлен до 07.08.2026), зарегистрированным ранее на Комиссар Ольгу Андреевну, 111033, Москва, ул. Волочаевская, д. 10, кв. 111, в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступило 21.09.2021 возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 15.02.2021. Доводы возражения сводятся к следующему:

- на стадии экспертизы заявитель ходатайствовал о сокращении заявленного перечня товаров 33 класса МКТУ путем исключения из него части товаров 33 класса МКТУ «дижестивы [ликеры и спиртные напитки]; ликер анисовый; ликеры»;
- заявителем подано заявление о досрочном прекращении правовой охраны противопоставленного товарного знака по свидетельству № 335518 в связи с прекращением деятельности его правообладателя;
- на основании решения Суда по интеллектуальным правам от 10.09.2021 г. по делу № СИП-573/2021 правовая охрана противопоставленного знака по свидетельству № 335518 была досрочно прекращена полностью.

В подтверждение своих доводов к возражению приложено решение Суда по интеллектуальным правам от 10.09.2021 по делу № СИП-573/2021.

На основании изложенного в возражении, поступившем 21.09.2021, содержится просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров 33 класса МКТУ, за исключением товаров «дижестивы [ликеры и спиртные напитки]; ликер анисовый; ликеры».

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих участников рассмотрения возражения, поступившего 21.09.2021, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи (15.01.2020) заявки № 2020701187 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 Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации

18.08.2015, 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.

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).

Заявленное на регистрацию в качестве товарного знака обозначение

Алые паруса

является словесным, выполнено стандартным шрифтом, буквами русского алфавита в одну строку, первая буква в слове «Алые» - заглавная, остальные буквы в заявленном обозначении - строчные. Регистрация заявленного обозначения с учетом сокращения перечня испрашивается в отношении товаров 33 класса МКТУ *«аперитивы; арак; бренди; вина; вино из виноградных выжимок; виски; водка; водка анисовая; водка вишневая; джин; коктейли; кюрасо; напитки алкогольные зерновые дистиллированные; напитки алкогольные на основе сахарного тростника; напитки алкогольные смешанные, за исключением напитков на основе пива; напитки алкогольные, кроме пива; напитки алкогольные, содержащие фрукты; напитки спиртовые; напитки, полученные перегонкой; напиток медовый [медовуха]; настойка мятная; настойки горькие; ром; сакэ; сидр грушевый; сидры; спирт рисовый; экстракты спиртовые; экстракты фруктовые спиртовые; эссенции спиртовые».*

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

В качестве противопоставления в заключении по результатам экспертизы

приведен товарный знак: «**АЛЫЕ ПАРУСА**» по свидетельству № 335518 с приоритетом от 07.08.2006, срок действия регистрации продлен до 07.08.2026). Правообладатель: Комиссар О.А., Москва. Правовая охрана товарного знака действовала на территории Российской Федерации в отношении товаров 32 класса МКТУ «пиво», товаров 33 класса МКТУ «аперитивы; арак; бренди; вина; вино из виноградных выжимок; виски; водка; джин; джестивы; коктейли; ликеры; напитки алкогольные; напитки алкогольные, содержащие фрукты; напитки спиртовые; напитки, полученные перегонкой; напиток медовый; настойка мятная; настойки горькие; ром; сакэ; сидры; спирт рисовый; экстракты спиртовые; экстракты фруктовые спиртовые; эссенции спиртовые».

Вместе с тем, при анализе материалов дела коллегией были учтены обстоятельства, которые являются основанием для удовлетворения возражения. К данным обстоятельствам относится следующее. Согласно решению Суда по интеллектуальным правам от 10.09.2021 г. по делу № СИП-573/2021 правовая охрана противопоставленного товарного знака по свидетельству № 335518 досрочно полностью прекращена. Дата внесения записи в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации: 29.09.2021 г. В связи с изложенным, противопоставленный товарный знак по свидетельству № 335518 не может служить препятствием для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров 33 класса МКТУ.

Следовательно, основания для применения к заявленному обозначению требований пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса в отношении товаров 33 класса МКТУ отсутствуют.

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

удовлетворить возражение, поступившее 21.09.2021, отменить решение Роспатента от 15.02.2021 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2020701187.