

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12.03.2014 № 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 (далее Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 27.02.2023, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Крымская водочная компания», Республика Крым, город Симферополь (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2021710280, при этом установлено следующее.

АЛЬКАПОНЕ
АЛЬКАПОНЭ

Обозначение « ALCAPONE » по заявке №2021710280 заявлено на регистрацию 26.02.2021 в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 32, 33 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне заявки.

Роспатентом 31.08.2022 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2021710280 в отношении всех

испрашиваемых товаров и услуг по причине его несоответствия требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

В частности, установлено сходство до степени смешения заявленного обозначения со знаком «AL CAPONE» по международной регистрации №652896 (приоритет от 23.02.1996, продлена до 23.02.2026), зарегистрированной на имя Al Capone Inc. c/o Dr. J. David Meisser, 8, Bahnhofstrasse, CH-7250 Klosters, в отношении однородных товаров 32, 33 классов МКТУ (см., <https://www3.wipo.int/madrid/monitor/en/>).

В связи с изложенным, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для всех заявленных товаров 32, 33 классов МКТУ на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В поступившем 27.02.2023 возражении заявитель сообщает об обстоятельствах, о которых не было известно на дату вынесения оспариваемого решения.

В частности, согласно данным сайта ВОИС, 2 февраля 2023 года была опубликована запись о смене владельца по международной регистрации № 652896 в отношении части товаров 32 класса МКТУ и всех товаров 33 класса МКТУ: 32 Beer, ale and porter, 33 Wines, spirits and liqueurs на имя ООО "Крымская водочная компания" и направлено уведомление, подтверждающее частичную передачу прав по Международной регистрации.

Международной регистрации, принадлежащей компании заявителя по настоящей заявке был присвоен номер - 652896А. Таким образом, правообладателем противопоставленной экспертизой международной регистрации для однородных товаров является сам заявитель - ООО "Крымская водочная компания".

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 31.08.2022 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2021710280 в отношении части товаров 32 класса МКТУ «вино ячменное [пиво]; коктейли на основе пива; пиво; пиво имбирное; пиво солодовое; сусла; сусло виноградное неферментированное; сусло пивное; сусло солодовое; шенди; экстракты хмелевые для изготовления пива» и всех товаров 33 классов МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав участника рассмотрения возражения, коллегия пришла к следующим выводам.

С учетом даты (26.02.2021) поступления заявки №2021710280 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 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 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.

Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42 – 44 Правил.

Согласно пункту 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

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).

АЛЬКАПОНЕ

АЛЬКАПОНЭ

Словесное обозначение «ALCAPONE» по заявке №2021710280 с приоритетом от 26.02.2021 выполнено буквами русского и латинского алфавита. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ.

Противопоставленный словесный знак [1] «AL CAPONE» по международной регистрации №652896 зарегистрирован международным бюро ВОИС 23.02.1996, выполнен стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана товарного знака в отношении всех товаров 33 класса МКТУ и части товаров 32 класса МКТУ «Beer, ale and porter» отчуждена на имя "Krymskaya vodochnaya kompaniya" Limited liability company uf. Uzlovaya, d. 6. gorod Simferopol', RU-295047 Respublika Krym (RU) и выделенному знаку присвоен номер свидетельства №652896А. Правовая охрана товарного знака после выделения сохранила свое действие в товаров 32 класса МКТУ «*mineral and sparkling water and other non-alcoholic beverages; syrups and other preparations for making beverages (минеральная и газированная вода и другие безалкогольные напитки; сиропы и прочие препараты для приготовления напитков)*».

Учитывая состоявшееся отчуждение противопоставленного товарного знака [1] на имя заявителя в отношении всех товаров 32, 33 классов МКТУ, однородных заявленным, противопоставление по международной регистрации №652896 перестало препятствовать регистрации заявленного обозначения.

Сопоставив адрес заявителя с учетом изменений от 02.08.2022 наименования и адрес заявителя «Общество с ограниченной ответственностью «КОНЬЯЧНЫЙ ДОМ

КОКТЕБЕЛЬ» 295047, Республика Крым, город Симферополь, ул. Узловая, д.6, помещение 72» был изменен на «Общество с ограниченной ответственностью «Крымская водочная компания» 295047, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Узловая, д.6» (одобрены уведомлением Роспатента от 05.08.2022), что полностью совпадает с наименованием и адресом правообладателя знака по международной регистрации № 652896А.

Испрашиваемые товары 32, 33 классов МКТУ, представляющие собой исключительно алкогольные напитки, неоднородны оставшимся в перечне противопоставленной международной регистрации №652896 товарам 32 класса МКТУ *«mineral and sparkling water and other non-alcoholic beverages; syrups and other preparations for making beverages (минеральная и газированная вода и другие безалкогольные напитки; сиропы и прочие препараты для приготовления напитков)»*, так как они относятся к товарам разных родовых групп (алкогольные напитки и их компоненты и безалкогольные напитки и их компоненты), имеют разное назначение и условия реализации.

Следовательно, в отношении испрашиваемых товаров 32, 33 классов МКТУ обозначение по заявке №2021710280 соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 27.02.2023, отменить решение Роспатента от 31.08.2022 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2021710280.