


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

Коллегия в порядке, установленном четвертой частью 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 апреля 2020 г. № 644/261, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25 августа 2020 г. № 59454, вступившими в силу 06.09.2020, рассмотрела возражение, поступившее 15.09.2023, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «АЙСПИРИТ ГРУПП», Московская область, г. Истра (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2022739874, при этом установлено следующее.



Комбинированное обозначение «» по заявке №2022739874 было подано 17.06.2022 на регистрацию товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 32 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

На стадии экспертизы заявитель сократил перечень товаров и услуг, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака, исключив из него все услуги 35 класса МКТУ.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности 17.05.2023 было принято решение (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака.

Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, поскольку сходно до степени смешения:

- со словесным обозначением «КОМЕТА СОМЕТА», заявленным ранее на имя Общества с ограниченной ответственностью "Торговый Дом "МИР-2000", Москва, (заявка №2022719043, делопроизводство по заявке не завершено), для товаров 32, 33 классов МКТУ, однородных заявленным товарам 32 класса МКТУ;

- с международным знаком «СОМЕТА», правовая охрана которому на территории Российской Федерации ранее была предоставлена на имя Planeta S.r.l., Contrada Dispensa int.1 I-92013 Menfi, Agrigento (международная регистрация №1392297), для товаров 33 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 32 класса МКТУ.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 15.09.2023, заявитель выразил свое несогласие с принятым решением, полагая, что заявленное обозначение не является сходным с противопоставленными знаками, поскольку заявленное обозначение и эти знаки производят на потребителя разное общее зрительное впечатление.

Заявитель просит принять во внимание, что, несмотря на то, что пиво приравнено к алкогольным напиткам, противопоставленный международный товарный знак №1392297 зарегистрирован для товаров 33 класса, а именно вино, крепкие спиртные напитки и ликеры, а обозначение по заявке № 2022739874 заявлено для товаров 32 класса МКТУ - вино ячменное [пиво]: коктейли на основе пива; оршад; пиво; пиво имбирное; пиво солодовое: сусло пивное: сусло солодовое: шенди: экстракты хмелевые для изготовления пива. Соответственно, сравниваемые товары являются разными видами товаров, изготавливаются из разного сырья, имеют различные технологии изготовления, имеют разный круг конечного потребителя, в связи с чем потребитель не будет вводиться в заблуждение относительно изготовителя товаров.

С учетом изложенного, заявитель просит принять во внимание доводы, представленные в защиту заявленного обозначения, и вынести решение о регистрации заявленного обозначения в отношении товаров 32 класса МКТУ - вино ячменное

[пиво]; коктейли на основе пива; оршад; пиво; пиво имбирное; пиво солодовое; сусло пивное; сусло солодовое; шенди; экстракты хмелевые для изготовления пива.

В дополнение к возражению от заявителя поступила просьба о приобщении к материалам дела мирового соглашения, заключенного между заявителем и правообладателем противопоставленного знака по международной регистрации №1392297 – компании Planeta S.r.l., Италия, в рамках производства по делу № СИП-791/2023, согласно которому правообладатель противопоставленного знака по международной регистрации №1392297 предоставил заявителю безотзывное письмо - согласие на использование и регистрацию товарного знака по заявке №2022739874 на имя заявителя в отношении товаров 32 класса МКТУ (вино ячменное [пиво]; коктейли на основе пива; оршад; пиво; пиво имбирное; пиво солодовое; сусло пивное; сусло солодовое; шенди; экстракты хмелевые для изготовления пива), с приложением оригинала этого письма.

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи (17.06.2022) заявки 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 Минэкономразвития России от 20 июля 2015 года №482 и введенные в действие 31 августа 2015г. (далее — Правила).

В соответствии с требованиями пункта 6(2) 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.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в пункте 6 статьи 1483 Кодекса, допускается с согласия правообладателя

при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя.

Согласие правообладателя составляется в письменной произвольной форме и представляется в подлиннике для приобщения к документам заявки.

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 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. Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Согласно пункту 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 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, как указано выше, представляет собой



комбинированное обозначение, включающее словесный элемент «КОМЕТА», выполненный заглавными буквами русского алфавита белого цвета на фоне летящего огненного шара бело-желтого цвета с разлетающимися оранжевыми искрами на сине-зелёном фоне.

Правовая охрана товарному знаку испрашивается в отношении товаров 32 класса МКТУ «вино ячменное [пиво]; коктейли на основе пива; оршад; пиво; пиво имбирное; пиво солодовое; сусло пивное; сусло солодовое; шенди; экстракты хмелевые для изготовления пива» в цветовом сочетании: темно-синий, синий, светло-синий, голубой, тёмно-зелёный, зелёный, светло-зелёный, бирюзовый, светло-бирюзовый, белый, желтый, оранжевый, тёмно-оранжевый, коричневый, бордовый.

В соответствии с решением Роспатента от 17.05.2023 регистрации заявленного обозначения препятствовали:

- словесное обозначение «КОМЕТА СОМЕТА» по заявке № 2022719043 для товаров 32, 33 классов МКТУ, однородных заявленным товарам 32 класса МКТУ;
- словесный знак «СОМЕТА» по международной регистрации №1392297 для товаров 33 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 32 класса МКТУ.

Поскольку по заявке № 2022719043 было принято решение о регистрации товарного знака (свидетельство №982526) только в отношении товаров 12, 25, 28 классов МКТУ и отказ в регистрации в отношении товаров 32 класса МКТУ, это противопоставление не может препятствовать регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

Правообладатель противопоставленного товарного знака по международной регистрации №1392297 предоставил заявителю безотзывное письмо-согласие на регистрацию и использование заявленного обозначения в отношении товаров 32 класса

«вино ячменное [пиво]; коктейли на основе пива; оршад; пиво; пиво имбирное; пиво солодовое; сусло пивное; сусло солодовое; шенди; экстракты хмелевые для изготовления пива».

Представленное письмо – согласие свидетельствует об урегулировании интересов заявителя и владельца противопоставленного знака по международной регистрации №1392297 на территории Российской Федерации и отсутствии столкновения этих сторон в гражданском обороте. Кроме того, сравниваемые обозначения не являются тождественными, имеют графические различия, обуславливающие различное общее зрительное впечатление от их восприятия потребителем, в связи с чем регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака не будет вводить потребителя в заблуждение.

Таким образом, противопоставленный знак по международной регистрации №1392297 также не может являться препятствием для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров 32 класса МКТУ.

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

удовлетворить возражение, поступившее 15.09.2023, отменить решение Роспатента от 17.05.2023 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2022739874.