

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), рассмотрела возражение, поступившее 20.02.2023, поданное компанией «СAMPARI FRANCE SAS» (КАМПАРИ ФРАНС САС) Франция (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1620068 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.



Grand Marnier

Международная регистрация знака «**Grand Marnier**» была произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (далее – МБ ВОИС) 30.07.2021, с конвенционным приоритетом от 04.02.2021, за №1620068 в отношении товаров 30, 32, 33 классов МКТУ и на имя компании «СAMPARI FRANCE SAS» (КАМПАРИ ФРАНС САС) Франция.

Роспатентом 29.11.2022 принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1620068 в отношении всех товаров 30, 32, 33 классов МКТУ (далее - решение Роспатента).

В предварительном решении от 31.01.2022 было указано, что знак по международной регистрации №1620068 не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку сходен до степени смешения с товарным знаком «**GRAND MARNIER**» по свидетельству №35210 с приоритетом от 26.06.1967, зарегистрированным на имя SOCIETE DES PRODUITS MARNIER LAPOSTOLLE, Франция в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ. Кроме того, регистрация на имя заявителя способна ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товаров, не соответствует требованиям пункта 3 статьи 1483 кодекса.

В поступившем возражении от 20.02.2023 заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы которого сводятся к тому, что заявитель является правообладателем противопоставленного товарного знака по свидетельству № 35210. Заявитель внес необходимые изменения в товарный знак № 35210 и открытые реестры Роспатента с целью актуализации сведений. Риски введения потребителей в заблуждение относительно производителя товаров отсутствуют, поскольку вся серия товарных знаков со словесным элементом «Grand Marnier» принадлежит одному правообладателю - компании КАМПАРИ ФРАНС.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 29.11.2022 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1620068 в отношении товаров 30, 32, 33 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

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

С учетом даты конвенционного приоритета (04.02.2021) знака по международной регистрации №1620068 правовая база для оценки его

охраноспособности 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).

Согласно подпункту 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

В соответствии с пунктом 37 Правил при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя учитывается, что к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности. В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

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.

В соответствии с пунктом 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.

В соответствии с положениями пункта 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.

Исходя из положений пункта 42 Правил, сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

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.

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.

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.

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).



Grand Marnier

Знак «Grand Marnier» по международной регистрации №1620068 включает стилизованное изображение щита и двух львов, а также словесные элементы «Grand Marnier» выполненные оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Регистрация заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров 30 класса МКТУ «confectionery; liqueur chocolates; sweets (non-medicated -) being alcohol based» (перевод: *кондитерские изделия; ликерные шоколадки; сладости (нелекарственные) на спиртовой основе*), 32 класса МКТУ «non-alcoholic beverages; beer; beer-based cocktails; cocktails, non-alcoholic; aperitifs, non-alcoholic; seltzer water; non-alcoholic fruit juice beverages; energy drinks; non-alcoholic essences for making beverages; powders for effervescing beverages; syrups for beverages; juices; vegetable juices [beverages]; must; non-alcoholic fruit extracts; non-alcoholic preparations for making beverages; energy drinks with bitter orange; orange juice beverages; malt extracts for making liqueurs» (перевод: *безалкогольные напитки; пиво; коктейли на основе пива; коктейли безалкогольные; аперитивы безалкогольные; сельтерская вода; безалкогольные напитки из фруктовых соков; энергетические напитки; безалкогольные эссенции для приготовления напитков; порошки для шипучих напитков; сиропы для напитков; соки; овощные соки*

[напитки]; виноградное сусло; экстракты фруктов безалкогольные; безалкогольные препараты для приготовления напитков; энергетические напитки с горьким апельсином; напитки из апельсинового сока; солодовые экстракты для приготовления ликеров»), 33 класса МКТУ «alcoholic beverages (except beer); preparations for making alcoholic beverages; alcoholic essences; alcoholic extracts; liqueurs; extracts of spirituous liquors» (перевод: «алкогольные напитки (кроме пива); препараты для приготовления алкогольных напитков; спиртовые эссенции; спиртовые экстракты; ликеры; экстракты спиртных напитков»).

В рамках пункта 6 статьи 1483 Кодекса, знаку по международной регистрации №1620068 был противопоставлен словесный товарный знак **«GRAND MARNIER»** по свидетельству №35210, правовая охрана которому предоставлена в отношении товаров 33 класса МКТУ «вина, спиртные напитки, ликеры».

При анализе материалов дела коллегией были приняты во внимание обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения по результатам экспертизы заявленного обозначения. Так, согласно сведениям из Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания, правообладателем противопоставленного товарного знака стала компания КАМПАРИ ФРАНС, то есть заявитель, дата внесения записи в Государственный реестр: 02.02.2023. Сравнимые обозначения принадлежат одному и тому же лицу.

Вышеизложенное свидетельствует о том, что предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1620068 соответствует требованиям пунктов 3 и 6 статьи 1483 Кодекса.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 20.02.2023, отменить решение Роспатента от 29.11.2022, предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1620068 в

отношении заявленных товаров 30 класса МКТУ «confectionery; liqueur chocolates; sweets (non-medicated -) being alcohol based», 32 класса МКТУ «non-alcoholic beverages; beer; beer-based cocktails; cocktails, non-alcoholic; aperitifs, non-alcoholic; seltzer water; non-alcoholic fruit juice beverages; energy drinks; non-alcoholic essences for making beverages; powders for effervescing beverages; syrups for beverages; juices; vegetable juices [beverages]; must; non-alcoholic fruit extracts; non-alcoholic preparations for making beverages; energy drinks with bitter orange; orange juice beverages; malt extracts for making liqueurs», 33 класса МКТУ «alcoholic beverages (except beer); preparations for making alcoholic beverages; alcoholic essences; alcoholic extracts; liqueurs; extracts of spirituous liquors».