

## **ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

по результатам рассмотрения возражения

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 №56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 №4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 19.11.2015 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), поданное ГЛОУБЛ БРЭНДС ЛИМИТЕД, Соединённое Королевство (далее – заявитель), на решение Роспатента о государственной регистрации товарного знака по заявке №2013707586, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2013707586, поданной 11.03.2013, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 32, 33 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ).

**AMIGOS**

В качестве товарного знака заявлено словесное обозначение ,  
выполненное буквами латинского алфавита оригинальным шрифтом.

Роспатентом 21.08.2015 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2013707586 в отношении части товаров 32 класса МКТУ заявленного перечня. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что в отношении части товаров 32 и всех товаров 33 классов МКТУ заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Заключение экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения со словесным товарным знаком «АМИГО» по свидетельству №297167 с приоритетом от 19.02.2004 (срок действия регистрации продлен до

19.02.2024 – (1)), ранее зарегистрированным на имя иного лиц в отношении товаров 33 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 32 (части) и 33 классов МКТУ.

В Роспатент 19.11.2015 поступило возражение, основные доводы которого сводятся к тому, что правообладатель противопоставленного товарного знака (1) предоставил на имя заявителя письмо-согласие на регистрацию товарного знака по заявке №2013707586 в отношении всех заявленных товаров 32, 33 классов МКТУ. Поскольку сравниваемые обозначения не являются тождественными, при наличии согласия правообладателя старшего знака регистрация в качестве товарного знака заявленного обозначения может быть осуществлена, поскольку не противоречит действующему законодательству.

С учетом изложенного заявитель просит изменить решение Роспатента от 21.08.2015 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2013707586 в отношении всех товаров 32, 33 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

В подтверждение изложенных доводов заявитель представил оригинал письма-согласия – [1].

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (11.03.2013) поступления заявки №2013707586 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя вышеуказанный Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные Приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 № 4322 (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.

В соответствии с пунктом 14.4.2 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно пункту 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2.Правил.

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2 (а) Правил, а именно: наличие близких и совпадающих звуков, 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 словесных обозначений в соответствии с пунктом 14.4.2.2 (б) Правил определяют по общему зрительному впечатлению, виду шрифта, графическому написанию с учетом характера букв, расположению букв по отношению друг к другу, алфавиту и цветовой гамме.

Смысловое сходство определяют на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2 (в) Правил: 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, перечисленные в подпунктах (а) - (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное обозначение по заявке №2013707586 представляет собой словесное

**AMIGOS**

обозначение, выполненное оригинальным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Противопоставленный товарный знак по свидетельствам №297167 – (1) представляет собой словесное обозначение «АМИГО», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена, в частности, в отношении товаров 33 класса МКТУ.

Сопоставительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака (1) показал, что они являются сходными в силу того, что содержат в своем составе фонетически и семантически сходные словесные элементы «AMIGOS» - «АМИГО» (amigos – друзья; амиго - транслитерация от английского слова amigo – друг, см. Яндекс-словари).

Сравнение товаров с целью определения их однородности показало, что сопоставляемые товары 32 класса МКТУ «пиво, в том числе лагер, биттер, стаут, эль, мягкое пиво» и товары 33 класса МКТУ «алкогольные напитки и спиртные напитки; вина; напитки спиртовые, в том числе напитки на основе алкоголя; бренди; сидры; коктейли; дигестивы; напитки, полученные перегонкой; напитки, содержащие фрукты, джин, крепкие алкогольные напитки, медовуху, сидр грушевый, спирт рисовый, ром, сакэ, водку, виски, вино; ароматизированные крепкие алкогольные напитки с фруктовым, травяным и пряным ароматом; алкогольные энергетические напитки», указанные в перечне рассматриваемой заявки №2013707586, однородны товарам 33 класса МКТУ «аперитивы; арак; бренди; вина; вино из виноградных выжимок; виски; водка; джин; дигестивы; 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», указанным в перечне противопоставленного знака, так как они либо идентичны, либо обладают общими признаками родовой группы, имеют одно назначение, один круг потребителей, один рынок сбыта.

Заявителем в возражении сходство заявленного обозначения и противопоставленного знака и однородность товаров не оспаривается.

С учетом изложенного, оспариваемое решение Роспатента следует признать правомерным, а вывод о сходстве до степени смешения заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака (1) в отношении однородных товаров обоснованным.

Вместе с тем следует отметить, что правообладатель противопоставленного знака (1) представил безотзывное согласие на регистрацию товарного знака по заявке №2013707586 в отношении всех заявленных товаров. Правовая норма пункта 6 статьи 1483 Кодекса предусматривает возможность регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака с согласия правообладателя более раннего знака. С учетом того, что сравниваемые обозначения являются не тождественными, а сходными до степени смешения, коллегия принимает во внимание представленное безотзывное письмо-согласие [1], которое устраняет причину для отказа в регистрации товарного знака по заявке №2013707586 в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ, указанных в перечне заявки и, следовательно, основания для вывода о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса отсутствуют.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 19.11.2015, изменить решение Роспатента от 21.08.2015 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2013707586.**