


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 ППС), рассмотрела поступившее 20.05.2021 возражение, поданное Лимитед лиабилити компану АВРОРА, Азербайджан Републик, Баку ситю, Зиуа Бунйадов 13, АЗ1000 (далее – заявитель), на решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2019765599, при этом установила следующее.



Обозначение «  » по заявке №2019765599 с приоритетом от 18.12.2019 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров 33 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 22.02.2021 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2019765599. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому знак не соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что в состав заявленного обозначения включен словесный элемент «VODKA», который, как указывает заявитель в материалах заявки, является неохраняемым для части заявленных товаров 33 класса МКТУ, а именно: «водка; водка анисовая; водка вишневая» на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Учитывая входящий в заявленное обозначение неохраняемый словесный элемент «VODKA», в отношении другой части заявленных товаров 33 класса МКТУ, не являющихся водкой, способно ввести в заблуждение потребителя относительно их вида товаров на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Одновременно установлено, что заявленное обозначение противоречит требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку сходно до степени смешения со следующими товарными знаками (знаками обслуживания):

- «MEDOFF», «МЕДОФФ», зарегистрированными под №№592507, 595987, 595986, 595985, 595978, 581225, 581224, 581223, 595977, 581221, 581220, 544428, 276937, 276936 с приоритетом от 23.03.2015г., 26.01.2015г., 23.01.2015г., 17.01.2014г., 11.02.2004г. на имя Общества с ограниченной ответственностью "КРЫМСКИЙ КОНЬЯЧНЫЙ ДОМ", 298100, Республика Крым, г.Феодосия, ул.Керченский Турик, д.7, в отношении товаров 33 класса МКТУ, признанных однородными всем заявленным товарам 33 класса МКТУ;

- «MEDOFF», м.р. №849751 с конвенционным приоритетом от 21.11.2003г. на имя ZAFORPO VENTURES LIMITED, 11 Corinthiskou Street, Pallouriotissa CY-1048 Nicosia, в отношении товаров 33 класса МКТУ, признанных однородными всем заявленным товарам 33 класса МКТУ.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 20.05.2021, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель согласен, что словесный элемент «VODKA», является неохраняемым, а также что в отношении другой части заявленных товаров, не

являющихся водкой, заявленное обозначение способно ввести в заблуждение потребителя относительно вида товаров;

- заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки являются фонетически не сходными, поскольку состоят из разного количества слогов, букв, и звуков, имеют абсолютно различное произношение и звучание, ударение падает на разные слоги;

- сравниваемые обозначения производят совершенно различное общее зрительное впечатление за счет различного шрифта, написания букв, различного цветового сочетания, изобразительные элементы в обозначениях совершенно различны;

- сопоставляемые словесные элементы обозначений являются фантазийными;

- словесный элемент «MEDOFF», маркируемый товар “водка”, будет ассоциироваться у потребителя с медом и производимый продукт будет восприниматься как продукт на основе меда;

- словесное обозначение «MAMEDOFF» в целом будет ассоциироваться у потребителя с распространенной фамилией в Азербайджане;

- таким образом, сравниваемые обозначения будут восприниматься потребителем совершенно по-разному и будут нести определенную нагрузку на уровне ассоциаций, что приводит к выводу об отсутствии семантического сходства.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 22.02.2021 и принять решение о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении части товаров 33 класса МКТУ “водка; водка анисовая; водка вишневая”.

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

С учетом даты (18.12.2019) поступления заявки №2019765599 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки

на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 года №482, вступившие в силу 31.08.2015 (далее - Правила).

В соответствии с пунктом 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 тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. 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 настоящих Правил.

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.

В соответствии с пунктом 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, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость

звучков, 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 настоящем пункте, 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).



Заявленное обозначение «  » является комбинированным, содержащим словесный элемент "MAMEDOFF", выполненный оригинальным жирным шрифтом буквами латинского алфавита. Ниже расположен графический элемент в виде прямоугольника со скошенной стороной. Правее расположен словесный элемент "VODKA", выполненный стандартными прописными буквами латинского алфавита. Правовая охрана заявленному обозначению испрашивается в отношении скорректированного перечня товаров 33 класса МКТУ “водка; водка анисовая; водка вишневая”.

Входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент "VODKA" является неохраняемым элементом на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку указывает на вид товаров, что заявителем не оспаривается. Ввиду того, что заявителем ограничен перечень заявленных товаров 33 класса МКТУ заявленное обозначение, содержащее словесный элемент "VODKA", не будет вводить потребителя в заблуждение относительно вида товаров по основаниям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

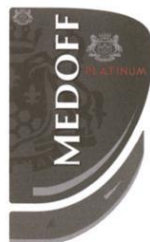


Противопоставленная серия товарных знаков “  ”, “  ”, “



”

”



”

”



”

”



”

”



”

”



MEDOFF ” по свидетельствам №№592507 (1), 595987 (2), 595986 (3), 595985 (4), 595978 (5), 581225 (6), 581224 (7), 581223 (8), 595977 (9), 581221 (10), 581220 (11), 544428 (12), 276937 (13), 276936 (14) и по международной регистрации №849751 (15), содержащие основной индивидуализирующий словесный элемент «MEDOFF»/«МЕДОФФ». Правовая охрана противопоставленным товарным знакам предоставлена, в том числе, в отношении товаров 33 класса МКТУ.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта б статьи 1483 Кодекса показал следующее.

В заявленном обозначении в первую очередь обращает на себя внимание потребителей словесный элемент "MAMEDOFF", поскольку он легче запоминается и несет основную индивидуализирующую функцию в знаке.

При проведении сопоставительного анализа заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков (1-15) было установлено, что словесные элементы «MEDOFF»/«МЕДОФФ» противопоставленных товарных знаков фонетически полностью входят в состав оспариваемого товарного знака.

Сопоставляемые словесные элементы не зафиксированы в лексике каких-либо русских и иностранных языков, в связи с чем могут рассматриваться как фантазийные. Следовательно, проведение анализа на семантический критерий сходства провести не представляется возможным.

По графическому критерию сходства заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки (1-12, 14, 15) являются сходными, поскольку словесные элементы выполнены буквами латинского алфавита.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу, что, сравниваемые обозначения производят сходное общее впечатление и, несмотря на отдельные отличия, ассоциируются друг с другом, что позволяет сделать заключение об их сходстве.

Анализ перечней сравниваемых обозначений показал, что испрашиваемые товары 33 класса МКТУ “водка; водка анисовая; водка вишневая” являются однородными товарам 33 класса МКТУ противопоставленных товарных знаков (1-15), поскольку объединены родовыми понятиями “алкогольные напитки”, имеют одно назначение и круг потребителей.

Коллегия отмечает, что однородность испрашиваемых товаров 33 класса МКТУ и товаров 33 класса МКТУ противопоставленных товарных знаков (1-15), в возражении заявителем не оспаривается.

Таким образом, проведенный анализ показал, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с противопоставленными товарными знаками (1-15) в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ.

Коллегией также было принято во внимание, что серия противопоставленных товарных знаков со словесным элементом «MEDOFF» широко представлена на рынке алкогольной продукции.

В связи с чем прослеживается высокая степень однородности сопоставляемых товаров 33 класса МКТУ, которая может привести к восприятию данных товаров, маркированных сходными обозначениями, как произведенных одним производителем, что приведет к дезориентации потребителей на рынке товаров. Данная позиция коррелируется с пунктом 162 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 №10.

Таким образом, резюмируя все обстоятельства можно сделать вывод о том, что заявленное обозначение в отношении товаров 33 класса МКТУ не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 20.05.2021, оставить в силе решение Роспатента от 22.02.2021.