

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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 30.04.2020 № 644/261 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454), рассмотрела поступившее 11.10.2022 возражение, поданное компанией ВИНЬЯ САН-ПЕДРО ТАРАПАКА С.А. (VIÑA SAN PEDRO TARAPACÁ S.A.), (далее – заявитель), в отношении решения Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2020770876, при этом установила следующее.

Словесное обозначение «**ALPACA**» по заявке №2020770876, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 10.12.2020, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 33 класса МКТУ «вина».

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 12.12.2021 об отказе в государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака (далее - решение Роспатента) в отношении всех заявленных товаров 33 класса МКТУ ввиду несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы экспертизы мотивированы тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарными знаками «АЛЬПАКА», «АЛПАКА», зарегистрированными под №№613205, 630658 с приоритетом от 24.02.2016г. на имя Общества с ограниченной ответственностью "КОНТИНЕНТ-ТРЕЙД", 188302,

Ленинградская область, Гатчинский р-н, д. Малые Колпаны, в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ, признанных однородными всем заявленным товарам 33 класса МКТУ.

В поступившем возражении, а также в корреспонденции, представленной на заседании коллегии, состоявшемся 01.12.2023 заявитель указал, что противопоставленные товарные знаки были отчуждены на имя заявителя в отношении всех товаров 32 и 33 классов МКТУ, в связи с чем данные знаки не являются более препятствием для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и принять решение о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака для всех заявленных товаров.

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты (10.12.2020) поступления заявки №2020770876 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения 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.

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.

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.

1) 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;

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.

Заявленное обозначение «**ALPACA**» по заявке №2020770876 является словесным, выполнено стандартным шрифтом, заглавными буквами латинского алфавита.

Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 33 класса «вина».

В рамках требований пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса рассматриваемому обозначению по заявке №2020770876 было отказано в регистрации в отношении испрашиваемых товаров 33 класса МКТУ. Экспертиза противопоставила товарные

знаки «**ALPAKA**» по свидетельству №630658 и «**АЛЬПАКА**» по свидетельству №613205, действующие в отношении товаров 32 и 33 классов МКТУ.

При анализе материалов дела коллегией были приняты во внимание обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения по результатам экспертизы заявленного обозначения. Так, Роспатентом были зарегистрированы договор об отчуждении исключительных прав на противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №630658, №613205 в отношении всех товаров на имя ВИНЬЯ САН-ПЕДРО ТАРАПАКА С.А., то есть на

имя заявителя. Данный договор об отчуждении противопоставленного знака зарегистрирован 23.11.2023 за № РД0450090.

Указанное свидетельствует о том, что противопоставленные знаки не являются более препятствием для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака для испрашиваемых товаров 33 класса МКТУ. Следовательно, заявленное обозначение соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 11.10.2022, отменить решение Роспатента от 12.12.2021, зарегистрировать товарный знак по заявке №2020770876.