

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 23.11.2022, поданное Тамарани ЛТД, Грузия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2021732659, при этом установлено следующее.

MZE

МЗЕ

Словесное обозначение « MZE » по заявке №2021732659 было подано 27.05.2021 на регистрацию товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 33 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2021732659 было принято 19.07.2022 на основании заключения по результатам экспертизы, в котором указано, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку сходно до степени смешения с товарными знаками «МЗЕ», (свидетельство № 830436) и «MZE» (свидетельство № 834565), зарегистрированными на имя АО «Тандер», г. Краснодар, в отношении товаров 32 класса МКТУ, признанных однородными заявленным товарам 33 класса МКТУ.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 23.11.2022 поступило возражение, в котором заявитель сообщает, что им было получено письмо, в котором владелец противопоставленных товарных знаков дает свое согласие на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака на территории Российской Федерации в отношении всех заявленных товаров 33 класса МКТУ.

Заявитель на данный момент является правообладателем ряда товарных знаков, заинтересован в регистрации нового бренда для расширения линейки товаров.

В возражении также указано, что заявитель (изготовитель) не способен ввести потребителя в заблуждение относительно места происхождения товаров, потому что будет указывать на упаковке наименование и местонахождение изготовителя, в противном случае товар не поступит на прилавки магазинов, это не допустят контролирующие органы.

На основании изложенного и руководствуясь разумностью и справедливостью, заявитель просит принять решение о государственной регистрации товарного знака для всех заявленных товаров 33 класса МКТУ по заявке №2021732659.

Оригинал упомянутых писем-согласий были представлены на стадии экспертизы заявленного обозначения.

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

С учетом даты подачи (27.05.2021) заявки №2021732659 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный 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 2015 года (далее – Правила).

В соответствии с требованиями подпункта 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.

Согласно пункту 46 Правил 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.

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.

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).

Как указано выше, в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение

MZE

« MZE », выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского и русского алфавитов в две строки. Правовая охрана товарного знака испрашивается в отношении товаров 33 класса МКТУ *«аперитивы; арак; бренди; вина; вино из виноградных выжимок; виски; водка; водка анисовая; водка вишневая; джин; дижестивы [ликеры и спиртные напитки]; коктейли; кюрасо; ликер анисовый; ликеры; напитки алкогольные зерновые дистиллированные; напитки алкогольные на основе сахарного тростника; напитки алкогольные смешанные, за исключением напитков на основе пива; напитки алкогольные, кроме пива; напитки алкогольные, содержащие фрукты; напитки спиртовые; напитки, полученные перегонкой; напиток медовый [медовуха]; настойка мятная; настойки горькие; ром; сакэ; сидр грушевый; сидры; спирт рисовый; экстракты спиртовые; экстракты фруктовые спиртовые; эссенции спиртовые».*

В качестве препятствия для предоставления правовой охраны товарному знаку по заявке №2021732659 был указаны:

- словесный товарный знак «Mze» по свидетельству №830436 и словесный товарный знак «Mze» по свидетельству №834565, зарегистрированные в отношении товаров 32 класса МКТУ *«аперитивы безалкогольные; вино ячменное [пиво]; вода газированная; вода литиевая; вода сельтерская; вода содовая; воды [напитки]; воды минеральные [напитки]; воды столовые; квас; коктейли безалкогольные; коктейли на основе пива; лимонады; напитки безалкогольные; напитки безалкогольные из сухофруктов; напитки изотонические; напитки на базе меда безалкогольные; напитки на базе риса, кроме заменителей молока; напитки на базе сои, кроме заменителей молока; напитки на основе алоэ вера безалкогольные; напитки на основе молочной*

сыворотки; напитки обогащенные протеином спортивные; напитки прохладительные безалкогольные; напитки со вкусом кофе безалкогольные; напитки со вкусом чая безалкогольные; напитки фруктовые безалкогольные; напитки энергетические; нектары фруктовые с мякотью безалкогольные; оршад; пиво; пиво имбирное; пиво солодовое; порошки для изготовления газированных напитков; сассапариль [безалкогольный напиток]; сиропы для лимонадов; сиропы для напитков; смузи [напитки на базе фруктовых или овощных смесей]; сок томатный [напиток]; сок яблочный безалкогольный; соки овощные [напитки]; соки фруктовые; составы для приготовления безалкогольных напитков; составы для производства газированной воды; сусла; сусло виноградное неферментированное; сусло пивное; сусло солодовое; таблетки для изготовления газированных напитков; шенди; шербет [напиток]; экстракты фруктовые безалкогольные; экстракты хмелевые для изготовления пива; эссенции безалкогольные для приготовления напитков».

Сходство заявленного обозначения с противопоставленным знаком было установлено на основании фонетического тождества словесных элементов «МЗЕ/МZE» - «Mze» - «Мзе», а также однородностью товаров 33 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака, с товарами 32 класса МКТУ (вино ячменное [пиво]; коктейли на основе пива; пиво; пиво имбирное; пиво солодовое; сусло пивное; экстракты хмелевые для изготовления пива), в отношении которых охраняются противопоставленные товарные знаки, поскольку они относятся в одной родовой группе товаров, а именно к алкогольным напиткам, которые характеризуются одинаковым назначением, кругом потребителей и условиями реализации.

Вместе с тем, правообладатель противопоставленных товарных знаков предоставил заявителю безотзывные письма-согласия на регистрацию товарного знака по заявке №2021732659 на имя заявителя в отношении заявленных товаров 33 класса МКТУ.

Представленные письма-согласия свидетельствуют об урегулировании интересов заявителя и правообладателя противопоставленных знаков в гражданском

обороте на территории Российской Федерации. 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.

Соответственно, противопоставленные знаки более не могут препятствовать регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров 33 класса МКТУ.

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

удовлетворить возражение, поступившее 23.11.2022, отменить решение Роспатента от 19.07.2022 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2021732659.