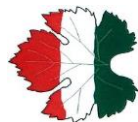


ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном Гражданским кодексом 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, рассмотрела поступившее 07.10.2021 возражение компании L"ASTEMIA PENTITA S.R.L., Италия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1356115 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Международная регистрация знака за № 1356115 с территориальным расширением на Российскую Федерацию от 01.06.2020 (далее – дата территориального расширения) была произведена на имя заявителя в отношении товаров 33 класса МКТУ.

Знак по международной регистрации № 1356115 представляет собой



изобразительное обозначение .

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 11.06.2021 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1356115. Данное решение обусловлено по результатам экспертизы выводом о несоответствии этого знака требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса ввиду его сходства до степени смешения в отношении однородных товаров 33 класса



МКТУ с товарным знаком GEREY-TUZ по свидетельству № 767556, охраняемым на имя другого лица и имеющим более ранний приоритет.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 07.10.2021 поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 11.06.2021. Доводы возражения сводятся к тому, что рассматриваемый международный знак и противопоставленный товарный знак не являются сходными, так как они производят разное общее зрительное впечатление, обусловленное разными цветовыми их исполнениями, поскольку в рассматриваемом знаке используются цвета государственного флага Италии в иной последовательности, а также более реалистическим характером изображения листа растения в рассматриваемом знаке за счет прорисовки в нем прожилок, в то время как в противопоставленном товарном знаке имеется лишь контур такого листа, и наличием в противопоставленном товарном знаке словесных элементов «Gerey-Tuz» и «GEREY-TUZ», порождающих ассоциации с Кавказом за счет слова «Gerey» – дагестанского мужского имени тюркского происхождения.

На основании изложенного в возражении заявителем была выражена просьба об отмене решения Роспатента и предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации рассматриваемому знаку по международной регистрации № 1356115 в отношении всех приведенных в данной международной регистрации знака товаров.

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

С учетом даты территориального расширения (01.06.2020) правовая база для оценки охраноспособности рассматриваемого знака на территории Российской Федерации включает в себя 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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, рег. № 38572, и введенные в действие 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с абзацем 1 и 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 пунктом 43 Правил изобразительные и объемные обозначения сравниваются с изобразительными, объемными и комбинированными обозначениями, в композиции которых входят изобразительные или объемные элементы. Сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: 1) внешняя форма; 2) наличие или отсутствие симметрии; 3) смысловое значение; 4) вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и тому подобное); 5) сочетание цветов и тонов. 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).

Знак по международной регистрации № 1356115 с датой территориального расширения от 01.06.2020 представляет собой изобразительное обозначение



в виде стилизованного изображения листа растения, горизонтально ориентированного влево. Предоставление правовой охраны этому знаку на территории Российской Федерации испрашивается в отношении товаров 33 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 767556 с приоритетом от 13.12.2019 представляет собой комбинированное обозначение



GEREY-TUZ, в котором бóльшую часть пространства занимает также стилизованное изображение листа растения, горизонтально ориентированного влево. Данный товарный знак охраняется, в частности, в отношении товаров 33 класса МКТУ.

Сопоставительный анализ рассматриваемого изобразительного знака и противопоставленного комбинированного товарного знака показал, что они ассоциируются друг с другом в целом в силу наличия в их составах сходных изображений листа растения.

Сходство данных непосредственно сравниваемых между собой изображений обуславливается одинаковыми внешними формами (контур листа растения), одинаковыми симметрией и пространственными положениями (горизонтально ориентированы влево) и одинаковыми смысловыми значениями (лист растения). Эти изображения являются исключительно стилизованными, то есть всего лишь подражающими характерным чертам такого листа растения, которые

закljučаются, собственно, в соответствующем характерном его контуре, прежде всего, акцентирующем на себе внимание в сравниваемых знаках.

Некоторые действительно имеющиеся у сравниваемых знаков отличия, а именно по цветовому их исполнению и по наличию в рассматриваемом знаке прорисовки прожилок листа растения, отсутствующей в противопоставленном товарном знаке, играют второстепенную роль при восприятии данных знаков в целом, поскольку несут в них только лишь нюансный характер, не изменяя их общего восприятия, обусловливаемого фактором наличия у них наиболее зрительно активного сходного контура соответствующего листа растения.

В этой связи следует отметить, что для констатации сходства соответствующих изобразительных обозначений наличие совпадений у них по всем признакам, перечисленным в пункте 43 Правил, не обязательно, так как в соответствии с данной нормой права эти признаки учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

При этом, согласно данной норме права, рассматриваемый изобразительный знак подлежит сравнению исключительно с изобразительными элементами противопоставленного комбинированного товарного знака, ввиду чего наличие в составе последнего словесных элементов никак не влияет на сравнительный анализ соответствующих изобразительных обозначений.

Изложенные выше обстоятельства позволяют сделать вывод о том, что сравниваемые знаки, несмотря на их отдельные отличия, ассоциируются друг с другом в целом и, следовательно, являются сходными.

Все товары 33 класса МКТУ, приведенные в перечне товаров международной регистрации знака, и товары 33 класса МКТУ противопоставленной регистрации товарного знака относятся к одной и той же отрасли производства алкогольной продукции, некоторые товарные позиции совпадают между собой, соотносятся друг с другом как вид-род (видовые товарные позиции относятся к родовым понятиям алкогольных напитков, спиртовых напитков или напитков, полученных перегонкой) либо относятся к одной и той же соответствующей общеродовой группе товаров (алкогольные

напитки и составы для их изготовления), то есть являются однородными друг с другом, что заявителем в возражении никак не оспаривается.

В силу изложенных выше обстоятельств, то есть в результате сопоставления соответствующих перечней товаров в международной регистрации знака и противопоставленной регистрации товарного знака, усматривается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности вышеуказанных (однородных) товаров, для индивидуализации которых предназначены сравниваемые (сходные) знаки, одному производителю. Следовательно, рассматриваемый международный знак и противопоставленный товарный знак являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ.

Таким образом, коллегия не располагает какими-либо основаниями, опровергающими вывод экспертизы о несоответствии рассматриваемого знака по международной регистрации № 1356115 требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 07.10.2021, оставить в силе решение Роспатента от 11.06.2021.