

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения**

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, рассмотрела поступившее 09.01.2025 возражение, поданное ООО «АЙСПИРИТ ГРУПП» (далее — лицо, подавшее возражение) против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №1038065, при этом установила следующее.



Оспариваемый товарный знак « » с приоритетом от 17.10.2023 был зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 01.08.2024 за №1038065 на имя Товарищества с ограниченной ответственностью «Казахстанский Художественный Фонд», 050058, г. Алматы, ул. Рыскулова, 97, Республика Казахстан (KZ) (далее - правообладатель) в отношении товаров 32 класса МКТУ, указанных в свидетельстве.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) поступило возражение, в котором изложено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №1038065 предоставлена в нарушение требований, установленных пунктом б статьи 1483 Кодекса, для части товаров 32 класса МКТУ.

Доводы возражения сводятся к тому, что лицо, подавшее возражение, ООО «АЙСПИРИТ ГРУПП» является правообладателем словесного товарного знака «RICS» по свидетельству №1062432 [1], который является сходным до степени смешения с оспариваемым товарным знаком со словесным элементом «RICS» за счет тождества словесного элемента, и имеет более ранний приоритет.

Товарный знак «RICS»[1] охраняется для товаров 32 класса МКТУ - вино ячменное (пиво), пиво солодовое, сусло пивное, сусло солодовое, которые являются идентичными части перечня оспариваемой регистрации.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №1038065 недействительным в отношении товаров 32 класса МКТУ «вино ячменное (пиво), пиво солодовое, сусло пивное, сусло солодовое».

Уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении правообладатель отзыва не представил, в рассмотрении возражения не участвовал.

Изучив материалы дела и выслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (17.10.2023) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охранных способностей включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 №482, зарегистрированным в Минюсте РФ 18.08.2015, регистрационный № 38572, с датой начала действия 31 августа 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.

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.

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 заявлении обозначении.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), смысловым (семантическим) признакам, изложенными в подпунктах (1), (2), (3) пункта 42 Правил.

Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 43 Правил сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: 1) внешняя форма; 2) наличие или отсутствие симметрии; 3) смысловое значение; вид и характер изображений; 5) сочетание цветов и тонов.

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, круг потребителей и другие признаки.



Оспариваемый товарный знак «RICS» представляет собой комбинированное обозначение, содержащее словесный элемент, выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита и расположенный в центре фигуры овальной формы.

Регистрация товарного знака действует в отношении следующих товаров 32 класса МКТУ «вино ячменное (пиво), пиво солодовое, сусло пивное, сусло

солодовое, напитки безалкогольные, напитки энергетические, напитки прохладительные безалкогольные, лимонады, вода питьевая, минеральные и газированные воды и прочие безалкогольные напитки, минеральные и газированные воды, вода газированная, вода минеральная газированная».

Согласно возражению предоставление правовой охраны товарному знаку оспаривается в отношении товаров 32 класса МКТУ - вино ячменное (пиво), пиво солодовое, сусло пивное, сусло солодовое.

По мнению лица, подавшего возражение, оспариваемый товарный знак в отношении всех указанных товаров не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку является сходным до степени смешения с товарным знаком «RICS» по свидетельству №1062432 [1], зарегистрированным в отношении идентичных товаров на имя лица, подавшего возражение, и имеющим более ранний приоритет.

Правовая охрана указанного товарного знака действует в отношении товаров 32 класса МКТУ, а именно «вино ячменное (пиво), пиво; пиво солодовое, сусло пивное, сусло солодовое».

При сопоставительном анализе оспариваемого товарного знака и противопоставленного в возражении знака [1] коллегия руководствовалась сложившейся правоприменительной практикой относительно вопроса сходства товарных знаков и однородности товаров, сформулированной в пункте 162 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 2019 г. №10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», согласно которой для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров (услуг). При этом смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака или, если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.

Вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров (услуг) или при низкой степени однородности товаров (услуг), но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения.

Сравнительный анализ перечней товаров, в отношении которых охраняются оспариваемый и противопоставленный товарный знак, показал их идентичность, поскольку они совпадают по виду (вино ячменное (пиво), пиво солодовое, сусло пивное, сусло солодовое).

Анализ оспариваемого товарного знака с точки зрения его сходства с товарным знаком [1] по признакам сходства, установленным Правилами, показал следующее.

Сопоставляемые товарные знаки содержат тождественный фонетически и сходный графически словесный элемент «RICS», который выполняет в сравниваемых знаках индивидуализирующую функцию товарного знака.

В оспариваемом знаке этот элемент доминирует в силу того, что словесный элемент лучше запоминается и именно на нем акцентирует свое основное внимание потребитель, кроме того, он может быть воспроизведен на слух, например, в аудиорекламе. Что касается изобразительного элемента оспариваемого знака в виде фигуры овальной формы, то он служит по большому счету, лишь фоном для словесного элемента, в связи с чем не оказывает существенного влияния на восприятие обозначения в целом. В противопоставленном товарном знаке словесный элемент «RICS» является единственным элементом знака.

Оценить сравниваемые знаки по семантическому признаку сходства словесных обозначений не представляется возможным в связи с отсутствием у обозначений смысловых значений.

Таким образом, сопоставляемые товарные знаки ассоциируются между собой в целом за счет фонетического тождества и графического сходства их словесного элемента, что свидетельствует об их сходстве.

С учетом установленного сходства оспариваемого товарного знака с противопоставленным товарным знаком лица, подавшего возражение, а также идентичности товаров, для маркировки которых они предназначены, коллегия пришла к выводу об опасности смешения этих товаров в гражданском обороте на российском потребительском рынке.

Таким образом, у коллегии имеются основания для признания оспариваемого товарного знака по свидетельству №1038065 не соответствующим требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении части товаров 32 класса МКТУ «вино ячменное (пиво), пиво солодовое, сусло пивное, сусло солодовое», для которых ему предоставлена правовая охрана.

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

удовлетворить возражение, поступившее 09.01.2025, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №1038065 недействительным в отношении товаров 32 класса МКТУ - вино ячменное (пиво), пиво солодовое, сусло пивное, сусло солодовое.