

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №051-ФЗ (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 за № 644/261 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 22.02.2023 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), поданное Индивидуальным предпринимателем Киракозовым Кириллом Викторовичем, Москва (далее – заявитель), на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2021731617, при этом установлено следующее.

Словесное обозначение « **ДЕПРЕ DEPRET** » по заявке №2021731617, поданной 24.05.2021, было заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 32, 33 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне заявки.

Роспатентом 23.11.2022 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2021731617 в отношении всех заявленных товаров.

Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с серией товарных знаков:

- « **PRET** » по свидетельству №826878 с приоритетом от 06.12.2019 – (1),



- «  » по свидетельству №826876 с приоритетом от 06.12.2019 – (2),

- «  » по свидетельству №812138 с приоритетом от 06.12.2019 – (3),

- « **PRET A MANGER** » по свидетельству №761766 с приоритетом от 06.12.2019 – (4),

- «  » по свидетельству №545632 с приоритетом от 27.11.2012 (срок действия регистрации продлен до 27.11.2032) – (5), правовая охрана которым предоставлена на имя компании Прет Э Манже (Юроп) Лимитед, Великобритания, в отношении товаров 32 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 32, 33 классов МКТУ.

В Роспатент 22.02.2023 поступило возражение, основные доводы которого сводятся к следующему:

- заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки (1-5) не сходны до степени смешения по всем признакам сходства, ввиду нижеследующего:

- несмотря на наличие в сравниваемых обозначениях фонетически тождественного словесного элемента «PRET» они производят различное общее зрительное впечатление;

- сравниваемые словесные элементы имеют фонетические различия, в силу того, что выполнены буквами разных алфавитов, сравниваемые обозначения имеют различный состав слов, букв, слогов, гласных и согласных;

- в заявленном обозначении первые два звука «ДЕ» / «DE», которые в первую очередь акцентируют внимание потребителей и являются более сильными и доминирующими, указывают на смысловую часть товарного знака «ДЕПРЕ DEPRET»;

- сравниваемые обозначения не сходны семантически, так, заявленное обозначение прямо указывает на известную в Москве и Российской империи семью виноторговца Дебре, словесный элемент «PRET» противопоставленных товарных знаков (1, 2) является фантазийным, словесный элемент «PRET A MANGER» - в переводе с английского языка означает «ПРЕТ ИЗ ЯСЛЕЙ»;

- заявитель отмечает, что заявленное обозначение может быть воспринято потребителями как алкогольная продукция – портвейн «Дебре № 113», который был очень популярен Российской империи, а особенно в Москве, что нашло свое подтверждение в литературных произведениях того времени. Так, в 1820 году виноторговцем К.Ф. ДЕПРЕ была основана виноторговая фирма по торговле вином и другими. В советское время доходный дом по Петровскому бульвару получил новых хозяев - в него въехали конторы «Интуриста», в середине 1930-х годов он был надстроен двумя этажами, винные склады находятся в строительных лесах.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 23.11.2022 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2021731617 в отношении всех заявленных товаров.

В подтверждение изложенного заявителем были представлены:

1 Сведения по рассматриваемой заявке;

2. Выдержки из книги М.Жабин «Москва питейная. История винокурения, водочного производства и виноторговли в лицах». М.: Студия Вольфсона, 2018.

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в заседании, коллегия установила следующее.

С учетом даты (24.05.2021) поступления заявки № 2021731617 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя 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 Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015 за № 38572, введенные в действие 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями пункта 6 (2) 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 положениями пункта 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными 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).

Заявленное обозначение по заявке №2021731617 представляет собой словесное обозначение « **ДЕПРЕ DEPRET** », выполненное буквами русского и латинского алфавита стандартным шрифтом.

Правовая охрана испрашивается 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 безалкогольные для приготовления 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.

- 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.*

Несоответствие заявленного обозначения требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса обусловлено тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарными знаками:

- « **PRET** » по свидетельству №826878 с приоритетом от 06.12.2019 – (1).

Правовая охрана товарному знаку (1) предоставлена в отношении товаров 32 класса МКТУ *«пиво; безалкогольные напитки; воды минеральные и газированные; напитки и соки фруктовые; сиропы и прочие составы для изготовления безалкогольных напитков; напитки и соки овощные; вода кокосовая»;*



- « **PRET** » по свидетельству №826876 с приоритетом от 06.12.2019 – (2).

Правовая охрана товарному знаку (2) предоставлена в отношении товаров 32 класса МКТУ *«пиво; безалкогольные напитки; воды минеральные и газированные;*

напитки и соки фруктовые; сиропы и прочие составы для изготовления безалкогольных напитков; напитки и соки овощные; вода кокосовая»;

- «» по свидетельству №812138 с приоритетом от 06.12.2019 – (3).

Правовая охрана товарному знаку (3) предоставлена в отношении товаров 32 класса МКТУ *«сиропы и прочие составы для изготовления безалкогольных напитков; напитки и соки овощные; вода кокосовая»;*

- «**PRET A MANGER**» по свидетельству №761766 с приоритетом от 06.12.2019 – (4).

Правовая охрана товарному знаку (4) предоставлена в отношении товаров 32 класса МКТУ *«пиво; безалкогольные напитки; воды минеральные и газированные; напитки и соки фруктовые; сиропы и прочие составы для изготовления безалкогольных напитков; напитки и соки овощные; вода кокосовая»;*

- «» по свидетельству №545632 с приоритетом от 27.11.2012 (срок действия регистрации продлен до 27.11.2032) – (5).

Правовая охрана товарному знаку (5) предоставлена в отношении товаров 32 класса МКТУ *«пиво; минеральные и газированные воды и прочие безалкогольные напитки; фруктовые напитки и фруктовые соки; сиропы и прочие составы для изготовления напитков».*

Противопоставленные товарные знаки (1-5) представляют собой серию товарных знаков, принадлежащих одному лицу – Прет Э Манже (Юроп) Лимитед, Великобритания.

При анализе сравниваемых обозначений коллегия руководствуется требованиями пунктов 41, 42 Правил, а также 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» (далее - Постановление Пленума Верховного Суда РФ), согласно которой для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров. 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 или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения.

Как было указано выше, противопоставленные товарные знаки (1-5) представляют собой серию товарных знаков. Словесный элемент «PRET» содержится во всех противопоставленных знаках, в связи с чем именно он несет основную индивидуализирующую нагрузку.

Сравнительный анализ показал, что заявленное обозначение «ДЕПРЕ / DEPRET» содержит в своем составе словесный элемент «PRET» противопоставленных знаков (1-5), что свидетельствует о фонетическом вхождении одного обозначения в другое и о сходстве сравниваемых обозначений по фонетическому признаку сходства словесных элементов.

Поскольку словесный элемент «PRET» противопоставленных знаков не является лексической единицей основных европейских языков, то есть является фантазийный, что заявителем не оспаривается, то провести анализ сравниваемых обозначений не представляется возможным.

Довод заявителя относительно того, что заявленное обозначение прямо указывает на известную в Москве и Российской империи семью виноторговца Депре не может быть признан убедительным, поскольку заявленное обозначение не содержит

инициалов, позволяющих воспринимать заявленное обозначение именно как виноторговца Филлипа Депре, а не как другого, не менее известного торговца в Москве и Российской империи – Цезарь Депре.

Что касается визуально признака сходства, то между заявленным обозначением и противопоставленными ему товарными знаками (1-5) имеются отдельные визуальные различия, вместе с тем в данном случае графические отличия носят второстепенный характер. Вместе с тем исполнение словесного элемента «DEPRET» заявленного обозначение и словесных элементов противопоставленных знаков буквами одного алфавита усиливает их сходство.

Анализ однородности заявленных товаров 32, 33 классов МКТУ и товаров 32 класса МКТУ, указанных в перечнях противопоставленных знаков (1-5), показал следующее.

Заявленные товары 32 класса МКТУ, а именно *«вино ячменное [пиво]; коктейли на основе пива; пиво; пиво имбирное; пиво солодовое; сусла; сусло виноградное неферментированное; сусло пивное; сусло солодовое; экстракты хмелевые для изготовления пива»* и все заявленные товары 33 класса МКТУ однородны товарам *«пиво»*, указанным в перечнях противопоставленных товарных знаков (1, 2, 4, 5), так как соотносятся друг с другом по виду и назначению, кругу потребителей, относятся к одной родовой группе, такой как, *«алкогольные напитки»*.

Заявленные товары 32 класса МКТУ, а именно *«аперитивы безалкогольные; вода газированная; вода литиевая; вода сельтерская; вода содовая; воды [напитки]; воды минеральные [напитки]; воды столовые; квас; коктейли безалкогольные; 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; 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 безалкогольные для приготовления напитков; составы для производства газированной воды; таблетки для изготовления газированных напитков; шенди; шербет [напиток]; экстракты фруктовые безалкогольные; эссенции безалкогольные для приготовления напитков» однородны товарам 32 класса МКТУ «безалкогольные напитки; воды минеральные и газированные; напитки и соки фруктовые; сиропы и прочие составы для изготовления безалкогольных напитков; напитки и соки овощные; вода кокосовая»; «безалкогольные напитки; воды минеральные и газированные; напитки и соки фруктовые; сиропы и прочие составы для изготовления безалкогольных напитков; напитки и соки овощные; вода кокосовая»; «сиропы и прочие составы для изготовления безалкогольных напитков; напитки и соки овощные; вода кокосовая»; «безалкогольные напитки; воды минеральные и газированные; напитки и соки фруктовые; сиропы и прочие составы для изготовления безалкогольных напитков; напитки и соки овощные; вода кокосовая»; «минеральные и газированные воды и прочие безалкогольные напитки; фруктовые напитки и фруктовые соки; сиропы и прочие составы для изготовления напитков», указанным в перечнях противопоставленных товарных знаков (1-5), так как относятся к одной и той же родовой группе товаров «безалкогольные напитки», имеют общие признаки родовой группы, такие как, круг потребителей, назначение, условия реализации.

В возражении заявитель не оспаривает однородность сопоставляемых товаров.

Резюмируя вышеизложенное, коллегия установила, что заявленное обозначение является сходным до степени смешения с противопоставленными товарными знаками по свидетельствам №826878, №826876, №761766, №545632 в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ и, следовательно, не соответствует пункту 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 22.02.2023, оставить в силе решение Роспатента от 23.11.2022.