

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 12.04.2022 возражение, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Инкерманский завод марочных вин», г. Севастополь, г. Инкерман (далее – заявитель), на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака (знака обслуживания) по заявке № 2020732619, при этом установлено следующее.

Жемчужина

Словесное обозначение «**Жемчужина**» по заявке № 2020732619, поданной 24.06.2020, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров 33 класса МКТУ – «аперитивы; арак; бренди; вина; вино из виноградных выжимок; виски; водка; водка анисовая; водка вишневая; джин; джестивы [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».

Роспатентом принято решение от 28.06.2021 об отказе в государственной регистрации товарного знака (знака обслуживания) по заявке № 2020732619 в отношении всех заявленных товаров.

В заключении по результатам экспертизы заявленного обозначения, являющемся неотъемлемой частью решения Роспатента, установлено несоответствие элементов заявленного обозначения положениям, предусмотренным пунктом 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Согласно выводам, изложенным в заключении по результатам экспертизы заявленного обозначения, заявленное обозначение сходно до степени смешения с



товарным знаком « **ЖЕМЧУЖНАЯ** » по свидетельству № 741333 (приоритет от 13.11.2018), зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью «Волжский завод безалкогольных напитков», Самарская обл., Красноярский р-н, п.г.т. Волжский, в отношении товаров 32 классов, однородных заявленным товарам 33 класса МКТУ.

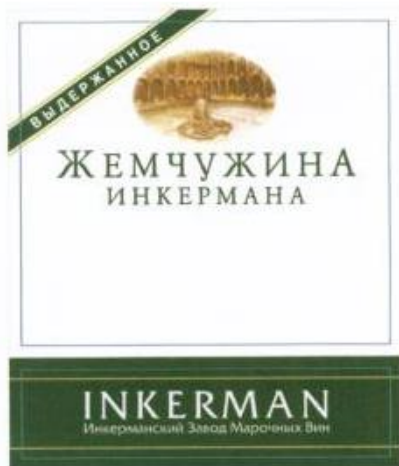
В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 12.04.2022 поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 28.06.2021.

Доводы возражения сводятся к тому, что заявителем получены письменные согласия правообладателей противопоставленных знаков обслуживания на регистрацию заявленного обозначения в отношении товаров 33 класса МКТУ.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака (знака обслуживания) в отношении товаров 33 класса МКТУ, указанных в заявке.

Оригинал письменного согласия Общества с ограниченной ответственностью «Волжский завод безалкогольных напитков», Самарская обл., Красноярский р-н, п.г.т. Волжский, на регистрацию заявленного обозначения на имя заявителя (1) представлен в материалы возражения 16.05.2022.

Также на заседании коллегии от 15.06.2022 заявителем представлены распечатки из сети Интернет, касающиеся использования заявителем заявленного обозначения, а также иных товарных знаков «**Жемчужина Инкермана**» и



«**Жемчужина Инкермана**», зарегистрированных на имя заявителя (свидетельства №№ 236097 и 574975).

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия установила следующее.

С учетом даты (24.06.2020) подачи заявки № 2020732619 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака 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.

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 сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

Согласно пункту 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).

В соответствии с абзацем пятым пункта 6 статьи 1483 Кодекса регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

Согласно пункту 46 Правил согласие правообладателя составляется в письменной произвольной форме и представляется в подлиннике для приобщения к документам заявки.


Жемчужина

Заявленное обозначение « **Жемчужина** » по заявке № 2020732619 является словесным, выполнено стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 33 класса МКТУ, приведенных в заявке.

Оспариваемым решением Роспатента в регистрации заявленного обозначения отказано в связи с его несоответствием требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.



Противопоставленный товарный знак «  » по свидетельству № 741333 (приоритет от 13.11.2018) является комбинированным, представлен в виде этикетки, в центральной части которой размещен элемент в виде оттиска печати со стилизованным изображением ракушки и словами «ЖЕМЧУЖНАЯ», «ZHEMCHUZHNAYA», выполненными заглавными буквами русского и латинского алфавитов, а также включает крупный размещенный в нижней части этикетки словесный элемент «ЖЕМЧУЖНАЯ», который выполнен буквами русского алфавита красного цвета. Товарный знак выполнен в следующем цветовом сочетании: голубой, синий, белый, серый, красный. Правовая охрана данного товарного знака действует в отношении товаров 32 класса МКТУ – «аперитивы безалкогольные; вино ячменное [пиво]; вода литиевая; вода сельтерская; вода содовая; воды [напитки]; воды газированные; воды минеральные [напитки]; воды столовые; квас [безалкогольный напиток]; коктейли безалкогольные; коктейли на основе пива; лимонады; напитки безалкогольные; 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 изготовления газированной воды; составы для изготовления ликеров; составы для изготовления напитков; сусла; сусло виноградное неферментированное; сусло пивное; сусло солодовое; таблетки для изготовления газированных напитков; шербет [напиток]; экстракты фруктовые безалкогольные; экстракты хмелевые для изготовления пива; эссенции для изготовления напитков» и услуг 35 класса МКТУ – «агентства по импорту-экспорту; агентства рекламные; демонстрация товаров; информация деловая; информация и советы коммерческие потребителям в области выбора товаров и услуг; исследования маркетинговые; консультации по вопросам организации и управления бизнесом; консультации профессиональные в области бизнеса; консультации, касающиеся коммуникационных стратегий в рекламе; макетирование рекламы; маркетинг; обновление рекламных материалов; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; оформление витрин; оформление рекламных материалов; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продвижение продаж для третьих лиц; прокат торговых автоматов; прокат торговых стендов; публикация рекламных текстов; радиореклама; расклейка афиш; распространение образцов; распространение рекламных материалов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама наружная; реклама телевизионная; согласование и заключение коммерческих операций для третьих лиц; управление коммерческое лицензиями на товары и услуги для третьих лиц; услуги по розничной, оптовой продаже товаров; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]».

Сходство заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака, а также однородность товаров, указанных в сопоставляемых перечнях, заявителем не оспаривается.

Вместе с тем в возражении указано на обстоятельства, связанные с предоставлением правообладателем письменного согласия на регистрацию заявленного обозначения на имя заявителя в отношении товаров 33 класса МКТУ.

Коллегия принимает во внимание, что:

- противопоставленный товарный знак по свидетельству № 741333 не является общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком, не является коллективным товарным знаком;

- в исполнении заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака имеются графические и фонетические отличия;

- области деятельности заявителя и правообладателя не совпадают.

Следовательно, у коллегии нет оснований для вывода о возможности введения потребителей в заблуждение в связи с регистрацией заявленного обозначения на имя заявителя.

Таким образом, коллегия считает возможным учесть согласие правообладателя (1) на регистрацию заявленного обозначения на имя заявителя в отношении заявленных товаров 33 класса МКТУ.

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

удовлетворить возражение, поступившее 12.04.2022, отменить решение Роспатента от 28.06.2021 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2020732619.