

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 №56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 №4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 18.11.2015 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), поданное «EUROSTOCK DISTRIBUTION SERVICE» EOOD, Болгария, (далее – заявитель), на решение Роспатента об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1184268, при этом установлено следующее.

Регистрация знака произведена Международным Бюро ВОИС 13.09.2013 за №1184268 на имя заявителя в отношении товаров 32 класса МКТУ, «Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans alcool; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations pour la confection de boissons /Пиво; минеральные и газированные воды и прочие безалкогольные напитки; фруктовые напитки и фруктовые соки; сиропы и прочие составы для изготовления напитков».

Знак по международной регистрации №1184268 представляет собой словесное обозначение «BOLERO», выполненное буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Роспатентом 18.08.2015 принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1184268.

Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому знаку по международной регистрации №1184268 не может быть предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации в

отношении всех товаров 32 класса МКТУ на основании пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Заключение по результатам экспертизы мотивировано тем, что знак по международной регистрации №1184268 сходен до степени смешения с товарными



знаками: по свидетельству №142558 с приоритетом от 17.05.1995 (срок действия регистрации продлен до 17.05.2025) – (1) и «БОЛЕРО» по свидетельству №332962 с приоритетом от 07.03.2006 – (2), правовая охрана которым предоставлена на имя ЗАО «ПИНО», г.Новороссийск, в отношении однородных товаров 32 класса МКТУ.

Кроме того, в заключении по результатам экспертизы указано, что противопоставленный ранее в предварительном решении Роспатента от 18.11.2014 об отказе, противопоставленный знак по международной регистрации №559963 – (3) может быть снят, поскольку заявитель ограничил перечень заявленных товаров 32 класса МКТУ, а именно исключил товары «пиво», которые были признаны экспертизой однородными товарам противопоставленной регистрации (3).

В поступившем 18.11.2015 в Роспатент возражении и на заседании коллегии, состоявшемся 02.02.2016, заявитель представил свои доводы, которые сводятся к следующему:

- заявитель уточняет перечень заявленных товаров, а именно исключает товары «пиво». Правовая охрана рассматриваемому знаку на территории Российской Федерации испрашивается в отношении следующих товаров 32 класса МКТУ «минеральные и газированные воды и прочие безалкогольные напитки; фруктовые напитки и фруктовые соки; сиропы и прочие составы для изготовления напитков»;

- для устранения препятствий в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации рассматриваемому знаку в отношении уточненного перечня товаров 32 класса МКТУ, заявитель приобрел исключительное право на противопоставленные знаки (1, 2).

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 18.08.2015 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1184268 в отношении уточненного перечня товаров 32 класса МКТУ («минеральные и газированные воды и прочие безалкогольные напитки; фруктовые напитки и фруктовые соки; сиропы и прочие составы для изготовления напитков»).

В подтверждение изложенных доводов заявитель представил следующие материалы:

- копию решения Роспатента от 18.08.2015 – [1];
- копию Договора об отчуждении исключительных прав на товарные знаки по свидетельствам №142558, №332962 – [2].

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты приоритета (13.09.2013) правовая база для оценки охраноспособности знака по международной регистрации №1184268 включает в себя вышеупомянутый Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с требованиями 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 14.4.2 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно пункту 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями; с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2.Правил.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) - (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Рассматриваемый знак по международной регистрации №1184268 представляет собой словесное обозначение «BOLERO», выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Противопоставленный знак по свидетельству №142558 – (1) представляет собой



комбинированное обозначение, выполненное в виде этикетки, основным индивидуализирующим элементом которого является словесный элемент «БОЛЕРО», выполненный оригинальным шрифтом буквами русского алфавита. Все цифры, буквы и слова, кроме «БОЛЕРО» являются неохранными элементами.

Правовая охрана знаку (1) предоставлена в черном, желтом, сиреновом, светло-сиреновом, белом, бежевом цветовом сочетании в отношении товаров 32 класса МКТУ «безалкогольные напитки».

Противопоставленный знак по свидетельству №332962 – (2) представляет собой словесное обозначение «БОЛЕРО», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Правовая охрана знаку (2) предоставлена в отношении товаров 32 класса МКТУ «минеральные и газированные воды и прочие безалкогольные напитки; фруктовые напитки и фруктовые соки; сиропы и прочие составы для изготовления напитков; аперитивы безалкогольные; воды; коктейли безалкогольные; лимонады; напитки арахисово-молочные; напитки безалкогольные; напитки изотонические; напитки на основе молочной сыворотки; напитки фруктовые; напиток миндально-молочный; нектары фруктовые с мякотью; оршад; порошки для изготовления газированных напитков; сассапариль [безалкогольный напиток]; сиропы для лимонадов; сиропы для напитков; сок томатный; сок яблочный; соки овощные; соки фруктовые; составы для изготовления газированной воды; составы для изготовления минеральной воды; составы для изготовления напитков; таблетки для изготовления газированных напитков; экстракты фруктовые безалкогольные; эссенции для изготовления напитков».

Сопоставительный анализ сравниваемых знаков показал, что они являются сходными в силу того, что рассматриваемый знак содержит в своем составе словесный элемент «BOLERO», фонетически и семантически тождественный словесному элементу «БОЛЕРО» противопоставленных знаков (1, 2), (bolero – болеро (испанский танец), см. Янжекс-словари).

Сравнение перечней товаров 32 класса МКТУ с целью определения их однородности показало, что сопоставляемые товары однородны, поскольку обладают общими признаками родовой группы, имеют одно назначение, один круг потребителей. Заявителем в возражении сходство знаков и однородность товаров не оспаривается.

С учетом изложенного, вывод о сходстве до степени смешения знака по международной регистрации №1184268 и противопоставленных товарных знаков (1, 2) в отношении однородных товаров 32 класса МКТУ следует признать обоснованным, а оспариваемое решение Роспатента правомерным.

Вместе с тем, установлено, что в соответствии с данными Госреестра осуществлена государственная регистрация договора об отчуждении исключительных

прав на товарные знаки (1, 2). В результате правообладателем противопоставленных товарных знаков (1, 2) и заявителем является одно юридическое лицо («EUROSTOCK DISTRIBUTION SERVICE» EOOD).

С учетом изложенного знак по международной регистрации №1184268 соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, в связи с чем нет оснований для отказа в предоставлении ему правовой охраны на территории Российской Федерации в отношении товаров 32 класса МКТУ (уточненного перечня).

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

**удовлетворить возражение, поступившее 18.11.2015, отменить решение Роспатента от 18.08.2015 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1184268 в отношении товаров 32 класса МКТУ, а именно: «eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans alcool; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations pour la confection de boisson».**