


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 возражение, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 06.02.2023, поданное ООО «Агуна», Грузия (далее – заявитель), на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2021733815, при этом установлено следующее.



Государственная регистрация товарного знака «  » по заявке №2021733815, поданной 01.06.2021, испрашивалась на имя заявителя в отношении товаров 33 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 31.10.2022 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении испрашиваемых товаров 33 класса МКТУ. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака ввиду его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение по результатам экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения со знаком «AKUNA» по международной

регистрации №747333, зарегистрированным МБ ВОИС 21.07.2000 (срок действия исключительного права продлен до 21.07.2030), правовая охрана которому предоставлена на территории Российской Федерации на имя AKUNA CZ s.r.o., Videnská 186/118 CZ-619 00 Brno (CZ) в отношении товаров 32 класса МКТУ, признанных однородными заявленным товарам 33 класса МКТУ.

В возражении, поступившем 06.02.2023, заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 31.10.2022, отметив, что получил письмо-согласие от правообладателя противопоставленного знака по международной регистрации №747333.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 31.10.2022 и зарегистрировать заявленное обозначение в отношении товаров 33 класса МКТУ.

В корреспонденции, поступившей 01.03.2023, заявитель представил оригинал письма-согласия от правообладателя знака по международной регистрации №747333(1).

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты подачи (01.06.2021) заявки №2021733815 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности 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 пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов:

1) вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида;

2) являющихся общепринятыми символами и терминами;

3) характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта;

4) представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.

В соответствии с абзацем шестым пункта 1 статьи 1483 Кодекса указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся: простые геометрические фигуры, линии, числа; отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово; общепринятые наименования; реалистические или схематические изображения товаров, заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров; сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

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 Правил, а также исследуется значимость

положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

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 (письмо-согласие) составляется в письменной произвольной форме и представляется в подлиннике для приобщения к документам заявки.

Заявленное обозначение по заявке №2021733815 представляет собой



комбинированное обозначение «  », включающее изображение головы

человека в профиль, справа от которого на двух строках друг под другом размещены словесные элементы «AGUNA» и «WINES». Все элементы обозначения выполнены желтым цветом.

Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров 33 класса МКТУ «алкогольные напитки на основе вина; продукты алкогольные для приготовления напитков на основе вина; аперитивы на основе вина; вина; вино из виноградных выжимок; вино игристое; джестивы [ликеры и спиртные напитки] на основе вина; коктейли на основе вина; напитки алкогольные на основе вина, содержащие фрукты».

Словесный элемент «WINES» (переводится с английского языка как «вина») является элементом, характеризующим товар с точки зрения его вида, то есть относится к элементам, не обладающим различительной способностью согласно пункту 34 Правил, с чем заявитель выразил согласие на заседании коллегии 15.03.2023.

Поскольку неохраноспособный словесный элемент «WINES» не занимает доминирующее положение в заявленном обозначении, он может быть включен в состав товарного знака в качестве неохраняемого элемента в отношении заявленных товаров 34 класса МКТУ.

В отношении заявленных товаров 33 класса МКТУ регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в рамках требований пункта 6 статьи 1483 Кодекса препятствует принадлежащий иному лицу знак «AKUNA» по международной регистрации №747333, выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана указанного знака действует на территории Российской Федерации, в том числе, в отношении товаров 32 класса МКТУ.

Заявитель не оспаривает установленное Роспатентом сходство обозначений и однородность товаров 32 и 33 классов МКТУ, представленных в их перечнях.

Вместе с тем в возражении заявителем обращено внимание на следующее обстоятельство, которое не могло быть учтено при принятии Роспатентом решения от 31.10.2022.

Заявитель получил письменное согласие (1) от правообладателя знака по международной регистрации №747333, в котором AKUNA CZ s.r.o., Чешская Республика, не возражает против регистрации товарного знака по заявке №2021733815 в отношении заявленных товаров 33 класса МКТУ на имя заявителя.

Регистрация обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя.

Сравниваемые обозначения не являются тождественными. Противопоставленный знак не является общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком или коллективным товарным знаком. Оснований для вывода о возможности введения потребителей в заблуждение у коллегии не имеется.

Таким образом, противопоставление знака по международной регистрации №747333 преодолено путем получения письменного согласия от его правообладателя.

Следовательно, товарный знак по заявке №2021733815 может быть зарегистрирован в отношении всех заявленных товаров 33 класса МКТУ с указанием слова «WINES» в качестве неохраняемого элемента.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 06.02.2023, отменить решение Роспатента от 31.10.2022 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2021733815.