

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения  возражения  заявления

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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 12.04.2023, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Кахети», г. Томск (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2021788633 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.




Комбинированное обозначение « \_\_\_\_\_ » по заявке №2021788633 с приоритетом от 28.12.2021 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров 33 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 24.02.2023 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2021788633 в отношении всех заявленных товаров 33 класса МКТУ. Основанием для принятия решения

явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому знак не соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя другого лица товарными знаками:

- с товарным знаком «DON AURELIO» по свидетельству №464908 с приоритетом от 06.04.2011 в отношении товаров 33 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 33 класса МКТУ [1];

- со знаком «» по международной регистрации №1363020 с конвенционным приоритетом от 17.05.2017 в отношении товаров 33 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 33 класса МКТУ [2].

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 12.04.2023, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки не являются сходными до степени смешения ни по графическому, ни по фонетическому, ни по семантическому признакам сходства;

- заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки имеют различное графическое исполнение, оказывающее значительное влияние на восприятие обозначений в целом, не сходны между собой, не создают общего зрительного впечатления, на основании, которого можно было бы делать вывод о сходстве знаков до степени смешения;

- произношение заявляемого обозначения отличается от произношения противопоставленных товарных знаков;

- наличие дополнительного слова «DON» в противопоставленных товарных знаках значительно удлиняет их звуковой ряд, поскольку состоит из трех звуков, кроме того, данный элемент расположен в начале слов и

фонетически придает противопоставленным товарным знакам «DON AURELIO» иное звучание, отличное от звучания заявленного обозначения;

- сравниваемые словесные элементы имеют разное произношение, фонетическую длину, различное количество слогов, разный состав и количество гласных и согласных звуков и звукосочетаний, следовательно, у них отсутствует сходство до степени смешения по фонетическому признаку;

- сравниваемые обозначения имеют различное грамматическое построение: противопоставленные обозначения «DON AURELIO» представляют собой словосочетание, так как входящие в него слова лексически и грамматически связаны между собой, тогда как заявляемое обозначение «AURELIA»/«АУРЕЛИЯ» выражено одним семантически значимым словом;

- анализ словесного элемента противопоставленных товарных знаков показал, что семантика словосочетания «DON AURELIO» с учетом значения входящих в него значимых лексем, будет однозначно восприниматься как мужчина - представитель знати (аристократ) или крупный мафиози (глава мафии) по имени AURELIO, тогда как слово «AURELIA»/«АУРЕЛИЯ» имеет семантическое значение — женское имя, как и указано в материалах заявки;

- в сравниваемые обозначения заложены различные понятия и идеи, сравниваемые знаки имеют различное смысловое значение, семантика этих словесных обозначений не может быть признана сходной до степени смешения;

- необходимо указать, что широкому кругу российских потребителей известно о существовании множества однокоренных имен, которыми можно называть мальчиков и девочек, многие известные имена имеют как мужской, так и женский варианты;

- известны, в частности, факты регистрации на имя различных заявителей в отношении однородных товаров 32, 33 классов МКТУ подобных товарных знаков;

- сравниваемые обозначения выполнены в разной графической манере, что приводит к различию зрительного восприятия;

- заявитель ООО «Кахети» - крупное сибирское предприятие, основанное в 2002 году, которое работает по новейшим технологиям в области обработки и производства натуральных виноградных вин и плодовой алкогольной продукции, продукция, маркированная заявленным обозначением, уже присутствует на российском рынке.

С учетом приведенных в возражении доводов заявитель просит отменить решение Роспатента от 24.02.2023 и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2021788633 в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 33 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия пришла к следующему выводу.

С учетом даты (28.12.2021) поступления заявки №2021788633 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 года №482, вступившие в силу 31.08.2015 (далее - Правила).

В соответствии с пунктом 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 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. Сходство

обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42-44 настоящих Правил.

В соответствии с пунктом 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

В соответствии с положениями пункта 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

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 заявленном обозначении.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

- 1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

- 2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

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).

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено комбинированное



обозначение «», состоящее из словесных элементов «AURELIA АУРЕЛИЯ», выполненных стандартным шрифтом буквами латинского и русского алфавитов соответственно, в две строки. Слева от словесных элементов расположен графический элемент в виде стилизованного прямоугольника, на фоне которого расположена оригинально выполненная


буква «А», в которую вписано стилизованное изображение фужера. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 33 класса МКТУ.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении заявленных товаров 33 класса МКТУ, основано на наличии сходных до степени смешения знаков [1, 2].

Противопоставленный товарный знак [1] «DON AURELIO» представляет собой словесное обозначение, выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 33 класса МКТУ.

Противопоставленный знак [2] представляет собой комбинированное



обозначение «», состоящее из стилизованного прямоугольника, на фоне которого помещены словесные элементы «DON AURELIO», выполненные стандартным шрифтом буквами латинского алфавита в две строки, над которыми расположено стилизованное изображение эмблемы. Знак выполнен в белом, черном, золотом цветовом сочетании. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 33 класса МКТУ.

Коллегия обращает внимание на то, что противопоставленные товарные знаки [1, 2] принадлежат одному лицу БОДЕГАС НАВАРРО ЛОПЕС С.Л., АУТОВИЯ МАДРИД - КАДИЦ КМ. 193 - ВАЛЬДЕПЕНЬЯС - 13300 КИУДАД РЕАЛ - Испания (ES).

Анализ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1, 2] показал, что они содержат фонетически сходные словесные элементы: «AURELIA»/«АУРЕЛИЯ»/«AURELIO»/«AURELIO».

Так, фонетическое сходство обусловлено практически полным совпадением буквенного состава заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1, 2]. Сравнимые словесные элементы отличаются только последними буквами «-а»(«-я»)/«-о», при этом буквы «-а»/«-о» являются парными.

Что касается визуального признака сходства, то следует отметить, что заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки [1, 2] выполнены в разной графической манере.

Однако, словесный элемент «AURELIA» заявленного обозначения и словесные элементы противопоставленных знаков выполнены буквами одного алфавита стандартным шрифтом, что также сближает знаки по графическому критерию сходства.

Кроме того, отмеченное заявителем графическое отличие заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1, 2] не оказывает существенного влияния на вывод об их сходстве, поскольку имеющая место быть графическая проработка заявленного обозначения и противопоставленного знака [2] не приводит к сложности их прочтения, поскольку изобразительные элементы оказывают второстепенное влияние на восприятие данных обозначения.

Что касается семантического фактора сходства, следует отметить следующее.

Анализ словарно-справочных источников показал, что словесный элемент «AURELIA» представляет собой женское имя латинского происхождения, означающее «золотой». Распространено в романских языках. Также топоним. Мужская форма имени Аврелий, см. Интернет, словари. При этом, словесный элемент «АУРЕЛИЯ» заявленного обозначения является транслитерацией буквами русского алфавита слова «AURELIA» и имеет такое же значение.

Словесный элемент «AURELIO» противопоставленных товарных знаков [1, 2] представляет собой испанскую и португальскую (бразильскую Aurelio) форму латинского имени Аурум, объяснение – «золотой, золото», см. Интернет, словари, <https://imyа.com/>.

Таким образом, сравниваемые словесные элементы представляют собой имена собственные и имеют одну и ту же семантику (золотой), что сближает их семантически.



Относительно словесного элемента «DON», входящего в состав противопоставленных товарных знаков [1, 2], коллегия отмечает, что данный словесный элемент обозначает титул (Дон или Дом (исп. и итал. don, франц. и порт. dom, от лат. dominus — господин) — титул в некоторых странах Европы. В Испании этот титул, прежде принадлежавший королю и принцам, потом жаловался за заслуги, теперь просто уважительное обращение к мужчине. В Италии — почётный титул духовенства и дворян, изначально дававшийся только Папе. В Португалии титул дона носят владетельные особы и члены их фамилий, см. <https://dic.academic.ru>), который используется как обращение к человеку с определенным именем.

Таким образом, определение (титул) «DON» не изменяет смыслового значения слова (имени) «AURELIO» и не создает качественно нового уровня восприятия, отличного от восприятия, создаваемого именем «AURELIO».

В соответствии с изложенным, коллегия пришла к выводу, что несмотря на отдельные отличия, сопоставляемые обозначения ассоциируются друг с другом, что позволяет сделать заключение об их сходстве.

Анализ перечней товаров сравниваемых обозначений показал, что товары 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» заявленного обозначения являются однородными товарам 33 класса МКТУ «алкогольные напитки, в том числе вина (за исключением пива)»

противопоставленного товарного знака [1], товарам 33 класса МКТУ «Alcoholic beverages (except beers)» («алкогольные напитки (кроме пива)») противопоставленного знака [2], поскольку соотносятся как род-вид, относятся к одному виду товаров (алкогольные напитки), имеют один круг потребителей и условия реализации.

Однородность услуг заявителем не оспаривалась.

Таким образом, проведенный анализ показал, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с противопоставленными товарными знаками [1, 2] в отношении однородных товаров, и, следовательно, вывод Роспатента о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса следует признать правомерным.

Относительно приведенных в возражении примеров регистраций, которые, с точки зрения заявителя, могут косвенно свидетельствовать о возможности регистрации заявленного обозначения, коллегия отмечает то, что данные регистрации касаются иных обозначений, делопроизводство по которым велось самостоятельным независимым порядком, не имеющим отношения к делопроизводству по рассматриваемому обозначению.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 12.04.2023, оставить в силе решение Роспатента от 24.02.2023.**