

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. №321-ФЗ в редакции Федерального закона от 12.03.2014 №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 за № 644/261 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 30.06.2021 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), поданное ВИНЬЯ ВИК СПА, Чили (далее – заявитель), на решение Роспатента об отказе государственной регистрации товарного знака по заявке №2019751514, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2019751514, поданной 14.10.2019, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 33 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне заявки.



В качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение выполненное в красном, сером, золотистом цветовом сочетании.

Роспатентом 02.03.2021 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2019751514 в отношении всех заявленных товаров.

Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку сходно до степени смешения с товарным

знаком  по свидетельству №294129 с приоритетом от 24.12.2002 – (1), зарегистрированным ОАО «Промышленно-коммерческая фирма «ХОРС», Санкт-Петербург, для однородных товаров 33 класса МКТУ.

В Роспатент 30.06.2021 поступило возражение, доводы которого сводятся к следующему:

- сравниваемые обозначения не являются сходными, поскольку производят разное зрительное впечатление;
- правообладатель противопоставленного товарного знака (1) представил письменное согласие на регистрацию товарного знака по заявке №2019751514 в отношении всех товаров заявленного перечня, в связи с чем товарный знак по свидетельству №294129 не может препятствовать регистрации товарного знака по заявке №2019751514;
- заявитель специализируется на производстве алкогольной продукции, в то время как правообладатель противопоставленного товарного знака не использует свой товарный знак в отношении товаров 33 класса МКТУ и не известен потребителю, как производитель алкогольной продукции, что свидетельствует об отсутствии угрозы смешения.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 02.03.2021 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2019751514 в отношении всех заявленных товаров 32 класса МКТУ.

В подтверждение изложенного заявителем были представлены следующие материалы:

- оригинал письма-согласия на регистрацию товарного знака по заявке №2019751514 – [1];

- сведения из сети Интернет о заявителе и правообладателе противопоставленного знака – [2].

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

С учетом даты (14.10.2019) поступления заявки №2019751514 правовая база для оценки охранных способностей 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 подпункта 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.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанном в подпункте 2 пункте 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.

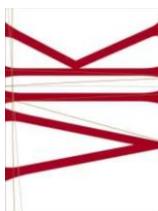
В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с положениями пункта 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, 43 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементов в заявлении обозначении.

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.



Заявленное обозначение является комбинированным, включает словесный элемент «VIK», выполненный буквами латинского алфавита оригинальным шрифтом. Обозначение выполнено в красном, сером, золотистом цветовом сочетании.

Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 33 класса МКТУ.

В качестве сходного до степени смешения с заявленным обозначением в



заключении по результатам экспертизы указан товарный знак по свидетельству №294129 – (1), представляющий собой комбинированное обозначение, включающее словесный элемент «VIC», выполненный буквами

латинского алфавита оригинальным шрифтом, и изобразительный элемент в виде геометрической фигуры.

Правовая охрана знаку (1) предоставлена, в том числе, в отношении товаров 33 класса МКТУ.

Сходство сравниваемых обозначений обусловлено тем, что они содержат фонетически сходные словесные элементы «VIK - «VIC».

Товары 33 класса МКТУ, указанные в перечнях рассматриваемой заявки и противопоставленного товарного знака (1), однородны, поскольку относятся к одной родовой группе товаров (алкогольные напитки), имеют одно назначение, один круг потребителей и рынок сбыта.

Однородность сопоставляемых товаров заявителем не оспаривается.

Вместе с тем, при анализе материалов дела коллегией были учтены обстоятельства, которые являются основанием для удовлетворения возражения.

К данным обстоятельствам относится следующее.

Правообладатель противопоставленного знака (1) предоставил согласие на регистрацию товарного знака по заявке №2019751514 в отношении заявленных товаров 33 класса МКТУ – [1].

Заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак (1) не являются тождественными, в силу того, что имеют различия по визуальному критерию сходства.

Коллегией приняты во внимание материалы [2], представленные заявителем, согласно которым заявитель является производителем алкогольной продукции мирового уровня, в то время, как основной деятельностью правообладателя противопоставленного товарного знака является разработка производство резинотехнических изделий.

Принимая во внимание положения абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса коллегией было учтено представленное заявителем безотзывное письмо-согласие [1] ввиду отсутствия оснований для вывода о том, что регистрация заявленного обозначения может явиться причиной введения в заблуждение потребителя.

Резюмируя вышеизложенное коллегия полагает, что заявленное обозначение соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса в отношении заявленных товаров 33 класса МКТУ.

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

удовлетворить возражение, поступившее 30.06.2021, отменить решение Роспатента от 02.03.2021 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2019751514.