


ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

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 (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 апреля 2020 №644/261, вступившими в силу с 06.09.2020, рассмотрела поступившее 30.11.2023 возражение компании CANTINE RIONDO S.P.A., Италия (далее – заявители), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1653209.




Международная регистрация №1653209 знака «» с конвенционным приоритетом от 26.01.2022 произведена Международным Бюро ВОИС 09.02.2022 в отношении товаров 33 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ) на имя заявителя (CANTINE RIONDO S.P.A., VIA CAPPUCINI 6, MONTEFORTE D'ALPONE (VR) (IT)).

Роспатентом 01.02.2023 было принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1653209 по основаниям его несоответствия пункту 6 статьи 1483 Кодекса.


Основанием для принятия решения послужил вывод Роспатента о сходстве до степени смешения знака по международной регистрации №1653209 с товарным знаком



«  » (свидетельство №216466 с приоритетом от 17.12.2001), зарегистрированным в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ и принадлежащим компании на Аделинк Лимитед, 66 Кириакоу Матси, Егкоми, 2409, Никосия, Кипр (СУ).

В поступившем возражении заявитель выразил свое согласие с выводами административного органа о сходстве сравниваемых товарных знаков, указав на оригинальное графическое исполнение знака по международной регистрации №1653209, который представляет собой часть фирменного логотипа заявителя -



«  », и его смысловую составляющую, которая заключается в том, что заявленное обозначение представляет собой первую букву отличительной части фирменного наименования компании CANTINE RIONDO S.P.A.

Компания CANTINE RIONDO S.P.A. является известным итальянским производителем игристых и полуигристых вин.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №216466, по мнению заявителя, характеризуется иным графическим исполнением, нежели знак по международной регистрации №1653209, а также в противопоставленный товарный знак, который используется для индивидуализации соков «Rich» (в переводе с английского языка означает «богатый, сочный, сытный, питательный и т.п.»), заложена другая семантика.

Заявитель указывает на то, что знак по международной регистрации №1653209 и противопоставление по свидетельству №216466 используются для индивидуализации неоднородных товаров («вина» и «безалкогольные соки»), их производители ведут деятельность в разных сегментах рынка и не являются конкурентами, что свидетельствует об отсутствии фактического смешения сравниваемых обозначений потребителями.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и предоставить правовую охрану знаку по международной регистрации на территории Российской Федерации в отношении всех заявленных товаров 33 класса МКТУ.

Доводы возражения иллюстрируются следующими документами:

- (1) Информация о компании CANTINE RIONDO S.P.A. и ее продукции;
- (2) Информация об использовании противопоставленного товарного знака;
- (3) Словарные материалы в отношении семантики противопоставленного товарного знака.

С учетом даты (26.01.2022) конвенционного приоритета знака по международной регистрации №1653209 правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя 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 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.

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.

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.

Исходя из положений пункта 42 Правил, сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

Согласно пункту 43 Правил сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: 1) внешняя форма; 2) наличие или отсутствие симметрии; 3) смысловое значение; 4) вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и тому подобное); 5) сочетание цветов и тонов.


Признаки, указанные в пунктах 42 и 43 Правил, 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).



Знак «» по международной регистрации №1653209 с конвенционным приоритетом от 26.01.2022 включает в свой состав буквенный и изобразительный элемент в виде геометрической фигуры. Правовая охрана на территории Российской Федерации знака по международной регистрации №1653209 испрашивается для индивидуализации товаров 33 класса МКТУ *«alcoholic beverages, except beers; alcoholic preparations for making beverages; wines; aquavit»* / *«алкогольные напитки, кроме пива; алкогольные препараты для приготовления напитков; вина; аквавит»*.

Отказ в государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака для товаров 33 класса МКТУ основан на выводе о его несоответствии требованиям подпунктов 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса в связи с наличием




принадлежащего иному лицу товарного знака «» по свидетельству №216466, имеющего более ранний приоритет (от 17.12.2001), зарегистрированному, в частности, в отношении товаров 33 класса МКТУ *«алкогольные напитки [за исключением пива]; алкогольные напитки, содержащие фрукты; аперитивы; коктейли; напитки, способствующие пищеварению; сидры; спиртные напитки; спиртовые экстракты; спиртовые эссенции»*.

При сопоставительном анализе знака по международной регистрации №1653209 и противопоставленного товарного знака по свидетельству №216466 во внимание принимается сложившаяся правоприменительная судебная практика относительно вопроса сходства товарных знаков и однородности товаров, сформулированной в пункте 162 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 2019 г. №10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», согласно которой для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными


потребителями соответствующих товаров. При этом смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.

Вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения. При установлении сходства учитывается, в отношении каких элементов имеется сходство – сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения.



Как отмечалось выше, знак «» по международной регистрации №1653209 включает в свой состав заглавную латинскую букву «R», над которой расположена геометрическая фигура в виде круга.



В свою очередь противопоставленный товарный знак «» по свидетельству №216466 также характеризуется наличием в его составе заглавной латинской буквы «R» и двух геометрических фигур. Так, в верхней части товарного знака над буквой «R» расположен эллипс красного цвета. В нижней части товарного знака находится фрагмент окружности оранжевого цвета.



Необходимо указать, что в состав сравниваемых обозначений «



» входит сочетание одной и той же латинской буквы, а именно заглавной буквы «R» черного цвета, над которой расположена геометрическая фигура округлой формы. При этом буква «R» в сравниваемых обозначениях визуальнo доминирует, акцентируя внимание потребителя на себе в первую очередь. Следует отметить, что восприятие знаков начинается с индивидуализирующих буквенных элементов, обладающих различительной способностью, имеющих идентичное произношение [эр] и вызывающих одинаковые смысловые ассоциации (латинские буквы). Наличие же окружностей рядом с буквой усиливает сходное общее впечатление от восприятия знаков в целом.

По мнению заявителя, латинские буквы в составе знака по международной регистрации №1653209 и противопоставления по свидетельству №216466 вызывают разные смысловые образы – ассоциируются с логотипом заявителя



«» и словом «Rich» (в переводе с английского языка означает «богатый, сочный, сытный, питательный и т.п.»), который используется правообладателем при сопровождении его продукции. В этой связи следует констатировать, что поскольку в сравниваемых знаках отсутствует словесная составляющая, вышеупомянутый довод заявителя носит умозрительный характер и воспринимается коллегией критически.

Все вышеизложенное свидетельствует о сходстве знака по международной регистрации №1653209 и противопоставленного товарного знака по свидетельству №216466 в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В части сопоставительного анализа перечней товаров 33 классов МКТУ сравниваемых знаков необходимо указать, что они включают как идентичные позиции, так и позиции, которые относятся к одинаковым видовым и родовым категориям продукции – алкогольные напитки и составы для их изготовления. Сравнимые товары 33 класса МКТУ характеризуются одинаковым назначением, кругом потребителей, условиями реализации, что обуславливает вывод об их однородности. Фактическая деятельность заявителя и правообладателя противопоставленного товарного знака в разных сегментах рынка (рынок алкогольных и безалкогольных напитков) не приводит к выводу об отсутствии однородности товаров, поскольку во внимание принимается объем испрашиваемой и предоставленной правовой охраны, а не фактическое использование того или иного обозначения в гражданском обороте.

Таким образом, принимая во внимание установленное наличие сходства знака по международной регистрации №1653209 и противопоставления по свидетельству №216466 при имеющейся при этом высокой степени однородности товаров 33 класса МКТУ, для сопровождения которых предназначены сравниваемые обозначения, коллегия пришла к выводу о возможности их смешения в гражданском обороте, что свидетельствует о несоответствии заявленного обозначения требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса. Следовательно, оснований для удовлетворения поступившего возражения в данном случае не имеется.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 30.11.2023, оставить в силе решение Роспатента от 01.02.2023.