


**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 31.08.2023, поданное «КРИСТА ЛА САНТА, С.А. П.И. ДЕ С.В.», Мехико, Мексика (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 31.10.2022 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2021782356 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.



Комбинированное обозначение «  » по заявке №2021782356, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 10.12.2021, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 33 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 31.10.2022 об отказе в государственной регистрации

товарного знака в отношении заявленных товаров 33 класса МКТУ в соответствии с требованиями подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное обосновывается тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарными знаками «CREYENTE VERDADERO», «CREYENTE» зарегистрированными под №0521297 с приоритетом от 29.05.2013, под №0514334 с приоритетом от 02.03.2013 на имя «ПРОКСИМО КРЕЙЕНТЕ, С. А. ДЕ С. В.», Ав. Рио Чурубуско 213, Колония Гранхас Мехико, Делегасьон Истакалько, Мексика, Д. Ф. 08400 для однородных товаров 33 класса МКТУ, ввиду чего заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для всех заявленных товаров 33 класса МКТУ на основании подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В поступившем возражении доводы заявителя сводятся к следующему:

- срок действия регистрации противопоставленного товарного знака по свидетельству №521297 истек 29.05.2023, и правообладатель не имеет намерения его продлевать;

- по заявкам №2021783872, №2021783877 на регистрацию объемного обозначения также поданным на имя заявителя были приняты решения о государственной регистрации 31.07.2023 (Приложение 1);

- в результате процедуры реорганизации в форме слияния компания заявителя, «ПРОКСИМО КРЕЙЕНТЕ, С.А. ДЕ С.В.», Гильермо Гонсалес Камарена # 800 - 4с Пизо, Колония Санта Фе, Делегасьон Альваро Обрегон, Си.Пи. 01210, Мехико Сити, Мексика, была объединена с компанией «КРИСТА ЛА САНТА, С.А.П.И. ДЕ С.В.», Гильермо Гонсалес Камарена №800, 2 Пизо, Колония Санта Фе, Мехико, СП. 01210, Мексика;

- компания правообладателя противопоставленного товарного знака по свидетельству №514334, «ПРОКСИМО КРЕЙЕНТЕ, С. А. ДЕ С.В.», Ав. Рио Чурубуско 213, Колония Гранхас Мехико, Делегасьон Истакалько, Мексика, Д. Ф. 08400 также объединилась с «КРИСТА ЛА САНТА, С.А.П.И. ДЕ С.В.», Гильермо Гонсалес Камарена № 800, 2 Пизо, Колония Санта Фе, Мехико, СП.

01210, Мексика в результате реорганизации в форме слияния, что подтверждается заявлением о слиянии от 30.08.2023 (Приложение 2, 3).

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и принять решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2021782356 в отношении всех заявленных товаров 33 класса МКТУ.

В подтверждение своих доводов заявителем представлены следующие документы:

1. Копии решений о регистрации по заявкам №2021783872, №2021783877,
2. Копия заявления о слиянии, подтверждающего факт реорганизации компании правообладателя товарного знака №514334 с переводом,
3. Копия заявления о внесении изменений в Госреестр и свидетельство №514334.

На заседаниях коллегии, состоявшихся 28.11.2023, 22.03.2024, а также в корреспонденции от 28.12.2023, заявитель также дополнил материалы возражения следующими документами:

4. Копии заявлений о регистрации изменений в свидетельства №965398 (2021783872), №965399 (2021783877),
5. Копии заявлений о внесении изменений в материалы заявки №2021782352,
6. Копия декларации о слиянии,
7. Уведомление от 12.03.2024, подтверждающее внесение изменений в материалы заявки в части сведений о заявителе.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, коллегия установила следующее.

С учетом даты (10.12.2021) поступления заявки №2021782356 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.

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.

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).



Заявленное обозначение «» является комбинированным, включает словесный элемент «CREYENTE», выполненный в латинице оригинальным шрифтом, и изобразительный элемент в виде животного на фоне пустыни. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 33 класса МКТУ.

Противопоставленные словесные товарные знаки [1] «CREYENTE VERDADERO» по свидетельству №521297, [2] «CREYENTE» по свидетельству №514334 выполнены стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана товарным знакам предоставлена в отношении товаров 33 класса МКТУ.

Анализ сходства заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1, 2] показал следующее.

Действие правовой охраны противопоставленного товарного знака [1] 29.05.2023 было прекращено в связи с истечением срока действия исключительного права на товарный знак, о чем 25.01.2024 была внесена запись в Государственный реестр.

Таким образом, товарный знак [1] по свидетельству №521297 в отношении товаров 33 класса МКТУ далее не учитывается в качестве противопоставления.

Заявитель обращает внимание коллегии на обстоятельство, которое не могло быть учтено при подготовке заключения экспертизы, а именно: в результате процедуры реорганизации в форме слияния компания заявителя, *«ПРОКСИМО КРЕЙЕНТЕ, С.А. ДЕ СВ.»*, Гильермо Гонсалес Камарена # 800 - 4с Пизо, Колония Санта Фе, Делегасьон Альваро Обрегон, Си.Пи. 01210, Мехико Сити, Мексика, была объединена с компанией *«КРИСТА ЛА САНТА, С.А.П.И. ДЕ С.В.»*, Гильермо Гонсалес Камарена №800, 2 Пизо, Колония Санта Фе, Мехико, СП. 01210, Мексика.

Компания правообладателя противопоставленного товарного знака [2], *«ПРОКСИМО КРЕЙЕНТЕ, С. А. ДЕ С. В.»*, Ав. Рио Чурубуско 213, Колония


*Гранхас Мехико, Делегасьон Истакалько, Мексика, Д. Ф. 08400*, также объединилась с «КРИСТА ЛА САНТА, С.А.П.И. ДЕ С.В.», Гильермо Гонсалес Камарена № 800, 2 Пизо, Колония Санта Фе, Мехико, СП. 01210, Мексика в результате реорганизации в форме слияния.

Кроме того, указанные изменения в части сведений о правообладателе



также были внесены в свидетельства №965399 (товарный знак «»),



№965398 (товарный знак «»), входящие в серию товарных знаков, принадлежащих компании – заявителя (Приложение 1-7).

Таким образом, ввиду состоявшегося перехода исключительного права на товарный знак [2], о чем 09.01.2024 внесена запись в Государственный реестр, а также с учетом уведомления о внесении изменений в сведения о заявителе по заявленному обозначению №2021782356 (Приложение 7) коллегия делает вывод, что правообладатель противопоставленного товарного знака [2] и заявитель по заявке №2021782356 являются одним лицом: «КРИСТА ЛА САНТА, С.А. П.И. ДЕ С.В.», Гильермо Гонсалес Камарена №800, 2 Пизо, Колония Санта Фе, Мехико, С.П. 01210, Мексика.

Коллегия также учла, что указанные изменения в сведения о правообладателе внесены, в том числе, в свидетельства №965399, №965398, входящие в серию товарных знаков, принадлежащих в настоящий момент одной компании - «КРИСТА ЛА САНТА, С.А. П.И. ДЕ С.В.», Гильермо Гонсалес Камарена № 800, 2 Пизо, Колония Санта Фе, Мехико, С.П. 01210, Мексика.

Данное обстоятельство устраняет основания для применения положений пункта 6 статьи 1483 Кодекса, то есть в виду состоявшегося перехода исключительного права на товарный знак [2] заявленное обозначение по заявке №2021782356 стало соответствовать требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Иных оснований для отказа в государственной регистрации в качестве товарного знака обозначения по заявке №2021782356 в отношении заявленного перечня товаров 33 класса МКТУ коллегией не выявлено.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 31.08.2023, отменить решение Роспатента от 31.10.2022 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2021782356.**