


**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 в Федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 23.10.2023, поданное «Zavod Bulbash» Limited Liability Company, Республика Беларусь (далее - заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) от 30.06.2023 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1686571, при этом установлено следующее.

Международная регистрация знака с конвенционным приоритетом от 29.12.2021 была произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (МБ ВОИС) за №1686571 на имя заявителя в отношении товаров 33 класса МКТУ.

Знак по международной регистрации №1686571 представляет собой



комбинированное обозначение «» в виде двух бутылок с этикетками, на фоне

которых расположен словесный элемент «Bulbash», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Также обозначение содержит словесные элементы «HI-TEC FILTER». Знак выполнен в черном, белом, оттенках синего, оттенках светло-синего, оттенках серого и оттенках серебристого цветового сочетания.

Роспатентом 30.06.2023 было принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны знаку по международной регистрации №1686571 на территории Российской Федерации, мотивированное в заключении по результатам экспертизы его несоответствием требованиям пункта 1 (3) и пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы указано, что словесные элементы «HI-TEC FILTER» и форма бутылок являются неохранными элементами обозначения на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Кроме того, знак по международной регистрации №1686571 сходен до степени смешения с ранее зарегистрированным на имя другого лица знаками:

- товарным знаком «БУЛЬБАШЪ» по свидетельству №388017 с приоритетом от 18.09.2007 в отношении товаров 33 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 33 класса МКТУ [1];

- товарным знаком «БУЛЬБАШ» по свидетельству №355407 с приоритетом от 28.03.2007 в отношении товаров 33 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 33 класса МКТУ [2];

- знаком «BULBASH» по международной регистрации №1042814 с конвенционным приоритетом от 11.09.2009 в отношении товаров 33 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 33 класса МКТУ [3];

- знаком «BULBASH» по международной регистрации №1568965 с приоритетом от 09.10.2020 в отношении товаров 33 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 33 класса МКТУ [4];

- знаком «БУЛЬБАШ» по международной регистрации №886227 с приоритетом от 01.03.2006 в отношении товаров 33 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 33 класса МКТУ [5].

Вывод экспертизы о сходстве сравниваемых знаков основан на фонетическом тождестве их словесных элементов «Bulbash»/«БУЛЬБАШЪ»/«BULBASH»/«БУЛЬБАШ».

В поступившем возражении заявитель выразил несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель не оспаривает отнесение словесного элемента «HI-TEC FILTER» к неохраняемым элементам, так как сам указал это в международной регистрации. Также заявитель согласен с отнесением формы бутылки к неохраняемым элементам;

- заявитель получил письма-согласия от правообладателя противопоставленных знаков по свидетельствам №388017, №355407 и международным регистрациям №№1042814, 1568965, 886227, компании СИА «БУЛБАШ», Катринас дамбис 14-302, Рига, LV-1045, Латвия (LV), на регистрацию заявленного обозначения в отношении товаров 33 класса МКТУ;

- заявитель просит принимать во внимание, что ООО «Завод Бульбашъ» (<https://bulbashcompany.com/about>) — это один из ведущих производителей алкогольных напитков в Республике Беларусь и лидер среди белорусских производителей алкоголя по объему продаж на экспорт, занимающий 28 место среди самых быстрорастущих водочных брендов мира, поставляющих продукцию на экспорт и имеющий годовой оборот продукции около 30 миллионов бутылок.

На основании изложенного заявитель выразил просьбу об отмене решения Роспатента от 30.06.2023 и предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации вышеуказанному знаку в отношении всех заявленных товаров 33 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, коллегия установила следующее.

С учетом даты конвенционного приоритета (29.12.2021) правовая база для оценки его охраноспособности на территории Российской Федерации 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 пунктом 1(3) статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, состоящих только из элементов,

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.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, общепринятые наименования.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

Согласно пункту 35 Правил вышеуказанные элементы могут быть включены в соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 1.1 статьи 1483 Кодекса.

Согласно подпункту 1 пункта 1.1 статьи 1483 Кодекса не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Для доказательства приобретения различительной способности, предусмотренной пунктом 1.1 статьи 1483 Кодекса, могут быть представлены содержащиеся в соответствующих документах фактические сведения: о длительности, интенсивности использования обозначения, территории и объемах реализации товаров, маркированных заявленным обозначением, о затратах на рекламу, ее длительности и интенсивности, о степени информированности потребителей о заявленном обозначении и изготовителе товаров, включая результаты социологических опросов; сведения о публикациях в открытой печати информации о товарах, сопровождаемых заявленным обозначением, и иные сведения.

В отношении документов, представленных для доказательства приобретения обозначением различительной способности, проводится проверка, в рамках которой учитывается вся совокупность фактических сведений, содержащихся в соответствующих документах.

Документы, представленные заявителем для доказательства приобретения обозначением различительной способности, учитываются при принятии решения о государственной регистрации товарного знака в том случае, если они подтверждают, что заявленное обозначение до даты подачи заявки воспринималось потребителем как

обозначение, предназначенное для индивидуализации товаров определенного изготовителя.

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.

Исходя из требований абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком другого лица, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

Положения, предусмотренные абзацем пятым настоящего пункта, не применяются в отношении обозначений, сходных до степени смешения с коллективными знаками.

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

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

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

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).

Знак по международной регистрации №1686571 представляет собой



комбинированное обозначение «» в виде двух бутылок с этикетками, на фоне которых расположен словесный элемент «Bulbash», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Также обозначение содержит словесные элементы «HI-TEC FILTER». Предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку испрашивается в черном, белом, оттенках синего, оттенках светло-синего, оттенках серого и оттенках серебристого цветовом сочетании, в отношении товаров 33 класса МКТУ.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Входящие в состав заявленного обозначения словесные элементы «HI-TEC FILTER» и изображение формы бутылок, не обладают различительной способностью и являются неохранными элементами обозначения на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, с чем заявитель выразил согласие.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Противопоставленный товарный знак [1] является словесным «БУЛЬБАШЪ», выполненным стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 33 класса МКТУ.

Противопоставленный знак [2] является словесным «БУЛЬБАШ», выполненным стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении товаров 33 класса МКТУ.

Противопоставленный знак [3] является словесным «BULBASH», выполненным стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении товаров 33 класса МКТУ.

Противопоставленный знак [4] является словесным «BULBASH», выполненным стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 33 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак [5] является словесным «БУЛЬБАШ», выполненным стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 33 класса МКТУ.

Как было указано выше, решение Роспатента об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1686571 в отношении товаров 33 класса МКТУ основано на наличии сходных до степени смешения знаков [1-5].

Кроме того, при анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы.


К указанным обстоятельствам относится то, что заявителем представлено письменное согласие от правообладателя противопоставленных товарных знаков [1-5] для предоставления правовой охраны знаку по международной регистрации №1686571 на территории Российской Федерации в отношении всех заявленных товаров 33 класса МКТУ.

С учетом приведенных в абзаце 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса положений о том, что регистрация товарного знака, сходного до степени смешения с противопоставленными товарными знаками, допускается при наличии согласия их правообладателя, в том случае, если не способна ввести потребителя в заблуждение, необходимо отметить следующее.

Исходя из требований, предусмотренных законодательством, при рассмотрении вопроса регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака с согласия правообладателя противопоставленного товарного знака следует учитывать, что вероятность возникновения смешения заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака существенно возрастает, в частности, в случае, если:

1. заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак имеют степень сходства, приближенную к тождеству;
2. противопоставленный товарный знак широко известен среди потенциальных потребителей товара и ассоциируется с конкретным производителем;
3. противопоставленный товарный знак является коллективным товарным знаком.



Так, заявленный знак «» и противопоставленные товарные знаки [1-5] не тождественны, при этом противопоставленные знаки [1-5] не являются коллективным товарными знаками, а также отсутствуют сведения о их широкой известности российскому потребителю.

Таким образом, принимая во внимание то, что в соответствии с положениями абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса допускается регистрация товарного знака, сходного до степени смешения с противопоставленным товарным знаком, при наличии согласия его правообладателя, у коллегии имеются основания для отмены решения Роспатента от 30.06.2023 в отношении товаров 33 класса МКТУ и предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1686571 в отношении указанных товаров в соответствии с требованиями, регламентированными пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 23.10.2023, отменить решение Роспатента от 30.06.2023 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1686571 в отношении товаров 33 класса МКТУ с исключением из правовой охраны словесных элементов «HI-TEC FILTER» и формы бутылки.**