

## **ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

**по результатам рассмотрения  возражения  заявления**

Коллегия в порядке, установленном четвертой частью Гражданского кодекса 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 апреля 2020 г. № 644/261, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25 августа 2020 г. № 59454, вступившими в силу 06.09.2020, рассмотрела возражение, поступившее 06.10.2020, поданное компанией Зуффа, ЛЛК, Соединенные Штаты Америки (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2018754714, при этом установлено следующее.

Словесное обозначение «**UFC ULTIMATE SPIRITS**» по заявке №2018754714 с конвенционным приоритетом 31.10.2018 было подано 11.12.2018 на регистрацию товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 33 класса МКТУ «напитки спиртовые; ликеры».

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2018754714 было принято 20.02.2020 на основании заключения по результатам экспертизы, в котором указано, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса, поскольку сходно до степени смешения с товарными знаками «**ULTIMAT**» (свидетельство №557070 - приоритет от 29.08.2014; свидетельство №438287 - приоритет от 15.12.2008; свидетельство №432387 – конвенционный приоритет от 26.06.2008),

зарегистрированными на имя компании Патрон Спиритс Интернешнл АГ, Швейцария, в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ.

Кроме того, включенное в состав заявленного обозначения слово «SPIRITS» («spirits» - спиртные напитки (см. Интернет, <https://www.multitran.com>)) указывает на вид всех заявленных товаров 33 класса, в связи с чем является неохранным на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 06.10.2020 поступило возражение, в котором заявитель указал, что владелец противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №№ 557070, 438287 и 432387 предоставил письмо-согласие на регистрацию и использование на территории Российской Федерации заявленного обозначения «UFC ULTIMATE SPIRITS» по заявке №2018754714 в отношении следующих товаров 33 класса МКТУ: напитки спиртовые, за исключением водки и предварительно приготовленных алкогольных напитков, в которых водка является основным алкогольным компонентом; ликёры, за исключением водки и предварительно приготовленных алкогольных напитков, в которых водка является основным алкогольным компонентом.

На основании предоставленного письма-согласия заявитель просит отменить решение об отказе в государственной регистрации и принять решение о регистрации заявленного обозначения «UFC ULTIMATE SPIRITS» по заявке 2018754714 в отношении ограниченного перечня заявленных товаров 33 класса МКТУ, а именно, **«напитки спиртовые, за исключением водки и предварительно приготовленных алкогольных напитков, в которых водка является основным алкогольным компонентом; ликёры, за исключением водки и предварительно приготовленных алкогольных напитков, в которых водка является основным алкогольным компонентом».**

К возражению приложен оригинал упомянутого письма-согласия.

Изучив материалы дела, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты конвенционного приоритета (31.10.2018) заявки №2018754714 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает

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 Минэкономразвития России от 20 июля 2015 года №482, и введенные в действие 31 августа 2015 года (далее – Правила).

В соответствии с подпунктом 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, в частности, 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.

В соответствии с пунктом 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, сведения, характеризующие товар, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса и пунктом 35 Правил указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

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.

Согласно пункту 46 Правил регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в пункте 6 статьи 1483 Кодекса, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя.

Согласно пункту 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.

Согласно пункту 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями 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).

Как указано выше, в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «UFC ULTIMATE SPIRITS», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана товарного знака испрашивается в отношении товаров 33 класса МКТУ:


*напитки спиртовые, за исключением водки и предварительно приготовленных алкогольных напитков, в которых водка является основным алкогольным компонентом; ликёры, за исключением водки и предварительно приготовленных алкогольных напитков, в которых водка является основным алкогольным компонентом.*

Словесные элементы «UFC», «ULTIMATE» и «SPIRITS», входящие в состав заявленного обозначения (UFC – буквосочетание, обладающее словесным характером, благодаря наличию гласной буквы; ULTIMATE - окончательный, конечный, итоговый, см. <https://translate.yandex>; SPIRITS - спиртные напитки, см. <https://www.multitran.com>), не образуют устойчивого словосочетания, поскольку не связаны между собой по смыслу и грамматически, что определяет необходимость проведения экспертизы не только по всему обозначению в целом, но и отдельно по каждому словесному элементу.

Для заявленных товаров 33 класса МКТУ слово «SPIRITS» является неохраняемым элементом на основании положений пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку характеризует заявленные товары, указывая на их вид.

В качестве препятствия для предоставления правовой охраны товарному знаку по заявке №2018754714 были указаны следующие знаки, которым предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации с более ранним приоритетом:

- товарный знак по свидетельству №557070 [1], представляющий собой

комбинированное обозначение «  », включающее словесный элемент «Ultimat», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. На территории Российской Федерации знак охраняется в отношении товаров 33 класса МКТУ:

*алкогольные напитки (за исключением пива); аперитивы; арак; байцзю [китайский алкогольный напиток]; 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 смешанные, за исключением напитков на основе пива; напитки алкогольные, содержащие фрукты; напитки, полученные перегонкой; напитки спиртовые; напиток медовый [медовуха]; настойка мятная; настойки горькие; нира [алкогольный напиток на основе сахарного тростника]; ром; сакэ; сидр грушевый; сидры; спирт рисовый; экстракты спиртовые; экстракты фруктовые спиртовые; эссенции спиртовые; напитки алкогольные из агавы, полученные перегонкой.*


- товарный знак по свидетельству №438287 [2], представляющий собой словесное обозначение «**ULTIMAT**», выполненное заглавными буквами латинского алфавита. На

территории Российской Федерации знак охраняется в отношении товаров 33 класса МКТУ:

*алкогольные напитки; крепкие спиртные напитки, полученные перегонкой; водка.*

- товарный знак по свидетельству №432387 [3], представляющий собой



комбинированное обозначение «», включающее словесный элемент «Ultimat», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. На территории Российской Федерации знак охраняется в отношении товаров 33 класса МКТУ:

*алкогольные напитки; крепкие спиртные напитки, полученные перегонкой; водка.*

Правообладателем противопоставленных товарных знаков [1] – [3] в настоящее время является компания Бакарди Мартини Патрон Интернешнл ГмбХ, Швейцария.

Сходство заявленного обозначения с противопоставленными товарными знаками [1] – [3] было установлено на основании фонетического сходства словесных элементов «ULTIMATE» - «ULTIMAT», обусловленного наличием совпадающих согласных и гласных звуков, расположенных в одинаковой последовательности, а также однородностью товаров 33 класса МКТУ, относящихся к одной родовой группе алкогольных напитков, которые характеризуются одинаковым назначением, кругом потребителей и условиями реализации.

Вместе с тем, правообладатель противопоставленных товарных знаков предоставил заявителю безотзывное письмо-согласие на регистрацию товарного знака по заявке №2018754714 на имя заявителя в отношении товаров 33 класса МКТУ «напитки спиртовые, за исключением водки и предварительно приготовленных алкогольных напитков, в которых водка является основным алкогольным компонентом; ликёры, за исключением водки и предварительно приготовленных алкогольных напитков, в которых водка является основным алкогольным компонентом».

В представленном письме-согласии подчеркнуто, что в силу договора о сосуществовании, подписанного правообладателем противопоставленных товарных

знаков и заявителем, и изложенных в нем условий, регистрация и использование товарного знака в соответствии с российской заявкой на товарный знак № 2018754714 на имя Зуффа, ЛЛК в Российской Федерации не будет вводить в заблуждение российских потребителей или не будет причиной смешения с противопоставленными товарными знаками (свидетельства №№557070, 438287 и 432387) с учетом различий между данными товарными знаками во внешнем виде, фонетике, общем восприятии и общем коммерческом впечатлении в сочетании с тем, что Зуффа, ЛЛК использует свой товарный знак в сочетании с известным брендом UFC и не использует товарный знак для своей собственной линии водки или предварительно смешанных алкогольных напитков, в которых водка является основным алкогольным компонентом.

Представленные письма-согласия свидетельствуют об отсутствии столкновения интересов заявителя и правообладателей противопоставленных знаков [1] – [3] в гражданском обороте на территории Российской Федерации. Кроме того, сравниваемые обозначения не являются тождественными, обладая определенными фонетическими графическими различиями, в связи с чем регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака не будет вводить потребителя в заблуждение.

Соответственно, противопоставленные знаки более не могут препятствовать регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении перечня товаров 33 класса МКТУ, уточненного с учетом письма-согласия.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 06.10.2020, отменить решение Роспатента от 20.02.2020 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2018754714.**