

**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, 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 подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 №56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 №4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 17.01.2020 возражение от компании ЗАО «ЕРЕВАНСКОЕ ПИВО», г. Ереван (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2019703401.

**КИЛИКИЯ**

Словесное обозначение « **KILIKIA** » по заявке №2019703401 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака 30.01.2019 на имя заявителя в отношении товаров 29, 32 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 19.09.2019 было принято о государственной регистрации товарного знака в отношении части заявленных товаров 32 класса МКТУ «минеральные и газированные воды и прочие безалкогольные напитки; фруктовые напитки и фруктовые соки; сиропы и прочие составы для изготовления напитков». В соответствии с заключением по результатам экспертизы, являющимся неотъемлемой частью решения Роспатента, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 29 класса МКТУ и

вида товара 32 класса МКТУ «пиво» по причине его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к

**КИЛИКИЯ**

тому, что заявленное обозначение « **KILIKIA** » сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя иных лиц товарными знаками:

- со знаком «**KILIKIA**» по международной регистрации №1122083 с приоритетом от 23.03.2012, правовая охрана которому была предоставлена на территории Российской Федерации в отношении товаров 33 класса МКТУ на имя SARGSYAN HENRIK, 4062 Verdugo Road, Los Angeles CA 90065 (US);



- со знаком «**KILIKYA**» по международной регистрации №1113610 с приоритетом от 29.12.2011, правовая охрана которому была предоставлена на территории Российской Федерации в отношении товаров 29 класса МКТУ на имя DESTEK PATENT ANONİM ŞİRKETİ Konak Mahallesi, İzmir Yolu Caddesi, Ruzi İş Merkezi Apt. No: 95/1B TR-16110 Nilüfer - Bursa (TR).

В поступившем возражении заявитель указывает, что не заинтересован в государственной регистрации товарного знака по заявке №2019703401 в отношении товаров 29 класса МКТУ. Что касается товара 29 класса МКТУ «пиво», то заявитель отмечает, что им получено письменное согласие правообладателя противопоставленного знака по международной регистрации №1122083 на регистрацию и использование обозначения по заявке №2019703401 в отношении всех товаров 32 класса МКТУ.

Заявитель также отмечает, что заявленное обозначение и противопоставленный знак по международной регистрации №1122083 имеют графические различия, что влияет на их восприятие потребителем.

Кроме того, заявитель обращает внимание на то, что пиво, маркированное заявленным обозначением, производится с 1997 года, до даты приоритета заявленного обозначения экспонировалось на международных выставках, в том числе проходивших в Москве, Сочи, Франкфурте, Женеве, удостоивалось дипломов и наград, и поставлялось заявителем на территорию Российской Федерации.

## **КИЛИКИЯ**

Ранее заявителю принадлежал товарный знак « **KILIKIA** » по свидетельству №381591 с приоритетом от 19.03.2008, зарегистрированный для товаров 32 класса МКТУ, идентичных товарам, приведенным в перечне заявленного обозначения по заявке №2019703401. Указанный товарный знак сосуществовал с противопоставленным знаком по международной регистрации №1122083, однако заявитель не продлил срок действия его правовой охраны.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2019703401 в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 32 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия сочла доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты (30.01.2019) поступления заявки №2019703401 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков 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.

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.

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если 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 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).

#### **КИЛИКИЯ**

Обозначение « **KILIKIA** » по заявке №2019703401, поданное на регистрацию 30.01.2019, является словесным, выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами русского и латинского алфавитов.

С учетом доводов возражения решение Роспатента от 19.09.2019 оспаривается в части отказа в регистрации товарного знака по заявке №2019703401 для товаров 32 класса МКТУ «пиво».

**КИЛИКИЯ**

Отказ в государственной регистрации товарного знака « **KILIKIA** » по заявке №2019703401 в отношении вида товара 32 класса МКТУ «пиво» основан на наличии сходного до степени смешения словесного знака «**KILIKIA**» по международной регистрации №1122083 с приоритетом от 23.03.2012, правовая охрана которому была предоставлена на территории Российской Федерации в отношении товаров 33 класса МКТУ «distilled spirits; spirits; spirits and liqueurs» на имя SARGSYAN HENRIK, США.

Сходство заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака, а также однородность товаров 32 и 33 класса МКТУ - «пиво» и «алкогольные напитки», заявителем не оспаривается.

Вместе с тем при сопоставительном анализе заявленного обозначения и противопоставленного знака по международной регистрации №1122083 коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы.

К указанным обстоятельствам относится наличие письма от правообладателя противопоставленного знака международной регистрации №1122083, в котором он выражает свое согласие относительно регистрации и использования в отношении товаров 32 класса МКТУ «пиво; минеральные и газированные воды и прочие безалкогольные напитки; фруктовые напитки и фруктовые соки; сиропы и прочие составы для изготовления напитков».

Исходя из приведенных в абзаце 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса положений, 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. В этой связи необходимо отметить следующее.

Согласно требованиям законодательства, 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.

**КИЛИКИЯ**

Так, сравниваемые обозначения « **KILIKIA** » и «**КИЛИКИЯ**» не тождественны, при этом противопоставленный знак по международной регистрации №1122083 не является коллективным или общеизвестным товарным знаком.

Согласно представленной в возражении информации ЗАО «ЕРЕВАНСКОЕ ПИВО» является производителем пива под обозначением «**KILIKIA**» / «**КИЛИКИЯ**», экспортируемого во многие страны, в том числе в Россию. Данное пиво экспонировалось на международных выставках и конкурсах пивоваренной и безалкогольной продукции, в России было удостоено различными наградами и дипломами, следовательно, известно потребителю.

В свою очередь сведениями о продукции, маркированной противопоставленным знаком по международной регистрации №1122083, коллегия не располагает.

У коллегии также не имеется информации о том, что потребители вводятся в

**КИЛИКИЯ**

заблуждение относительно производителя пива « **KILIKIA** ».

Следует указать, что ранее на территории Российской Федерации на имя

**КИЛИКИЯ**

заявителя был зарегистрирован товарный знак « **KILIKIA** » по

свидетельству №381591 с приоритетом от 19.03.2008 для товаров 32 классов МКТУ. Срок действия регистрации данного товарного знака истек 19.03.2018 и продлен не был. Однако товарный знак по свидетельству №381591 имел более ранний приоритет, чем противопоставленный знак по международной регистрации №1122083.

Таким образом, наличие письма-согласия от правообладателя противопоставленного знака по международной регистрации №1122083, возможность предоставления которого предусмотрена положениями абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, при отсутствии сведений о введении потребителя в заблуждение, позволяет снять указанное противопоставление и зарегистрировать товарный знак по заявке №2019703401 в отношении всех заявленных товаров 32 класса МКТУ «пиво; минеральные и газированные воды и прочие безалкогольные напитки; фруктовые напитки и фруктовые соки; сиропы и прочие составы для изготовления напитков».

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:  
**удовлетворить возражение, поступившее 17.01.2020, изменить решение Роспатента от 19.09.2019 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2019703401.**