

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

коллегии по результатам рассмотрения возражения

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 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, регистрационный № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 13.11.2019, против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 689003, поданное Бодегас Бенхамин де Ротшильд и Вега Сисилия, СА., Испания (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установлено следующее.



Регистрация оспариваемого товарного знака с приоритетом от 24.04.2018 по заявке № 2018716846 - (1) произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 19.12.2018 за № 689003 на имя Общества с ограниченной ответственностью «Дизайн Студия Дмитриева», Москва (далее – правообладатель) в отношении товаров 32, 33 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне регистрации.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 13.11.2019, выражено мнение о том, что

регистрация товарного знака по свидетельству № 689003 произведена в нарушение требований, установленных пунктами 3(1) и 6(2) статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак по свидетельству № 689003 (1) сходен до степени смешения с принадлежащими лицу, подавшему возражение, знаками **MACAN CLASICO** по международной регистрации №1149586 (2) и

macan

по международной регистрации №1137386 (3), имеющими более ранний приоритет 17.01.2013 и 05.10.2012, соответственно, правовая охрана которым предоставлена в отношении товаров 32 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 32, 33 классов МКТУ;

- сходство сравниваемых знаков (1) и (2, 3) обусловлено тем, что они содержат фонетически и семантически тождественный элемент «MACAN»;

- визуальное сходство обусловлено полным совпадением графем букв в сильном элементе «MACAN»;

- оспариваемый знак (1) способен ввести потребителя в заблуждение относительно товара и его изготовителя, поскольку лицо, подавшее возражение, является известным производителем вин, осуществляет свою деятельность с 2004 года. Продукция, маркированная обозначением «MACAN», широко известна российскому потребителю. В качестве подтверждения данного довода в возражении указаны сведения из сети Интернет.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 689003 недействительным полностью.

Правообладатель, ознакомленный с материалами возражения, представил отзыв, доводы которого сводятся к следующему:

- сравниваемые знаки (1) и (2, 3) не являются сходными, товары, в отношении которых предоставлена правовая охрана противопоставленным знакам (2,3) не могут

быть признаны однородными всем товарам 32, 33 классов МКТУ оспариваемой регистрации;

- вместе с тем, правообладатель отмечает, что готов внести изменения в перечень товаров, указанных в оспариваемой регистрации, с целью урегулирования спора мирным путем.

На заседании коллегии, состоявшемся 26.05.2020, лицо, подавшее возражение, и правообладатель оспариваемой регистрации отметили, что между сторонами заключено соглашение с целью мирного разрешения спора – [1].

Согласно пункту 2.1 соглашения [1] правообладатель оспариваемой регистрации обязуется исключить из перечня оспариваемого товарного знака следующие товары 32 класса МКТУ *«вино ячменное [пиво]; составы для изготовления ликеров; сула; суло виноградное неферментированное; шербет [напиток]; эссенции для изготовления напитков»* и товары 33 класса МКТУ *«аперитивы; вина; вино из виноградных выжимок; коктейли; напитки алкогольные смешанные, за исключением напитков на основе пива; напитки алкогольные, кроме пива»*.

Согласно пункту 2.5 соглашения [1] лицо, подавшее возражение, обязуется прекратить действия по оспариванию товарного знака в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ, указанных в перечне оспариваемой регистрации, кроме товаров, указанных в пункте 2.1.

С учетом изложенного, лицо, подавшее возражение, ограничивает объем притязаний, а именно просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №689003 недействительным в отношении следующих товаров 32 класса МКТУ *«вино ячменное [пиво]; составы для изготовления ликеров; сула; суло виноградное неферментированное; шербет [напиток]; эссенции для изготовления напитков»* и товаров 33 класса МКТУ *«аперитивы; вина; вино из виноградных выжимок; коктейли; напитки алкогольные смешанные, за исключением напитков на основе пива; напитки алкогольные, кроме пива»*.

В подтверждение изложенного лицом, подавшим возражение, и правообладателем было представлено соглашение б/н от 25.05.2020 – [1].

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (24.04.2018) приоритета оспариваемого товарного знака 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 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.

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

Согласно пункту 42 Правил 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 звуко сочетаний 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 пункте 42 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Согласно пункту 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).

В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

Согласно пункту 37 Правил к ложным или способным ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

Согласно требованиям статей 1512 и 1513 Кодекса возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку может быть подано заинтересованным лицом.

Заинтересованность лица, подавшего возражение, обусловлена тем, что компания Бодегас Бенхамин де Ротшильд и Вега Сицилия, СА. является обладателем исключительного права на знаки (2, 3), правовая охрана которым на территории Российской Федерации предоставлена в отношении товаров, однородных товарам 32, 33 классов МКТУ оспариваемой регистрации.



Оспариваемый товарный знак товарного знака свидетельству № 689003 (1) является комбинированным, включает словесный элемент «MACAN», выполненный буквами латинского алфавита оригинальным шрифтом.

В оспариваемом знаке словесный элемент несмотря на оригинальную художественную проработку не утратил словесного характера, поскольку буквы «М», «С», «N» выполнены достаточно четко, что не вызывает затруднения в их

прочтении, вторая и четвертая буквы имеют начертание, близкое к начертанию буквы «А», в связи с чем воспринимается как слово «MACAN».

Противопоставленные в возражении знаки **MACAN CLASICO** по



международной регистрации №1149586 (2) и по международной регистрации №1137386 (3) является словесными, выполненными буквами латинского шрифта, стандартным и оригинальным шрифтами.

В противопоставленном знаке (2) словесный элемент «CLASICO» является неохраняемым элементом.

Анализ рассматриваемого знака (1) и противопоставленных знаков (2, 3) показал, что они ассоциируются друг с другом в целом в силу присутствия в сравниваемых обозначениях фонетически тождественного словесного элемента «MACAN», несущего в знаках основную индивидуализирующую нагрузку.

Что касается семантического фактора сходства, то словесные элементы «MACAN» является фантазийным, что не позволяет провести анализ сходства по семантическому критерию сходства словесных обозначений.

Визуально сравниваемые знаки, действительно, имеют некоторые отличия, вместе с тем, при сравнительном анализе коллегия исходила из того, что решающее значение при восприятии сопоставляемых знаков в целом имеет именно фонетический фактор, на основе которого и было установлено сходство.

Изложенное выше обуславливает вывод о сходстве знаков (1) и (2, 3) по фонетическому фактору сходства, который является основным.

Согласно доводам возражения правовая охрана товарного знака по свидетельству №689003 оспаривается в отношении товаров 32 класса МКТУ «*вино ячменное [пиво]; составы для изготовления ликеров; сула; суло виноградное неферментированное; шербет [напиток]; эссенции для изготовления напитков*» и товаров 33 класса МКТУ «*аперитивы; вина; вино из виноградных выжимок; коктейли; напитки алкогольные смешанные, за исключением напитков на основе пива; напитки алкогольные, кроме пива*».

Правовая охрана товарным знакам (2, 3) предоставлена в отношении товаров 33 класса МКТУ «вино».

Анализ однородности сопоставляемых товаров показал, что оспариваемые товары однородны, поскольку относятся к одному виду товаров (алкогольные напитки), имеют одно назначение, один круг потребителей пива и одинаковые условия сбыта.

Коллегией также принято во внимание, что между лицом, подавшим возражение, и правообладателем оспариваемой регистрации заключено соглашение с целью мирного разрешения спора – [1].

При этом согласно пункту 2.1 соглашения [1] правообладатель оспариваемой регистрации обязуется исключить из перечня оспариваемого товарного знака оспариваемые товары 32, 33 классов МКТУ, указанные выше.

С учетом изложенного выше, регистрация товарного знака по свидетельству № 689003 в отношении оспариваемых товаров 32, 33 классов МКТУ может быть признана произведенной в нарушение требований, установленных пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

Что касается довода возражения о возможности введения потребителей в заблуждение, то он не нашел своего подтверждения в имеющихся в деле материалах, в связи с чем не может быть признан убедительным.

Для подтверждения возникновения у потребителей ассоциативной связи с иным производителем товара необходимо представление соответствующих доказательств, которых в материалах дела не имеется.

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

удовлетворить возражение, поступившее 13.11.2019, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 689003 недействительным в отношении товаров 32 класса МКТУ «вино ячменное [пиво]; составы для изготовления ликеров; сусла; сусло виноградное неферментированное; шербет [напиток]; эссенции для изготовления напитков», товаров 33 класса МКТУ «аперитивы; вина; вино из виноградных

выжимок; коктейли; напитки алкогольные смешанные, за исключением напитков на основе пива; напитки алкогольные, кроме пива».