

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения **возражения** **заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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 30.04.2020 № 644/261 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454), рассмотрела возражение, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 03.05.2023, поданное Крестьянским (фермерским) хозяйством «ШАТО АЛЬМА», Республика Крым, Бахчисарайский р-н, г. Бахчисарай (далее – заявитель), на решение Роспатента о государственной регистрации товарного знака по заявке №2021785890, при этом установлено следующее.

Государственная регистрация товарного знака «**Chateau d Alma**» по заявке №2021785890, поданной 22.12.2021, испрашивалась на имя заявителя в отношении товаров 20, 21, 32, 33 и услуг 35 классов МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Роспатентом 30.11.2022 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2021785890 в отношении товаров 20, 21, 32 (части) и услуг 35 классов МКТУ. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для части испрашиваемых товаров 32 и товаров 33 классов МКТУ ввиду его несоответствия требованиям пунктов 3, 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение по результатам экспертизы мотивировано тем, что заявленное

АЛЬМА

АЛМА

обозначение сходно до степени смешения с серией товарных знаков «ALMA» по свидетельству №521070 с конвенционным приоритетом от 03.06.2011 (срок действия исключительного права продлен до 03.06.2031), «МАДЕРА АЛЬМА» по свидетельству №521698 с конвенционным приоритетом от 03.06.2011 (срок действия исключительного права продлен до 03.06.2031); «ЦИТРОН АЛЬМА» по свидетельству №521700 с конвенционным приоритетом от 14.08.2012 (срок действия исключительного права продлен до 14.08.2032), зарегистрированными на имя Федерального государственного бюджетного учреждения науки «Всероссийский национальный научно-исследовательский институт виноградарства и виноделия «Магарач» РАН», Республика Крым, г. Ялта, для товаров 33 класса МКТУ, признанных однородными заявленным 32, 33 классов МКТУ.

Кроме того, в заключении по результатам экспертизы отмечено, что входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «ALMA» воспринимается как указание на географический объект в котором осуществляется добыча/производство природной минеральной/питьевой воды, а также на природное происхождение части заявленных товаров, в связи с чем заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака (знака обслуживания) для части товаров 32 класса МКТУ «аперитивы безалкогольные; вода литиевая; вода сельтерская; вода содовая; воды [напитки]; воды газированные; воды минеральные [напитки]; воды столовые» на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса, как вводящее потребителя в заблуждение относительно природного происхождения таких товаров.

В возражении, поступившем 03.05.2023, и дополненном пояснениями, поступившими 30.10.2023, указывается следующее.

Заявитель выразил согласие с выводами экспертизы о невозможности регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении части товаров 32 класса МКТУ

«коктейли на основе пива; пиво; пиво имбирное; пиво солодовое; сусла; сусло виноградное неферментированное; сусло пивное; сусло солодовое; экстракты хмелевые для изготовления пива».

Также заявитель выразил согласие с выводами экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса для товаров 32 класса МКТУ «вода литиевая; вода сельтерская; вода содовая; вода [напитки]; воды газированные; воды минеральные [напитки]; воды столовые».

В отношении товаров 32 класса МКТУ «аперитивы безалкогольные» заявитель полагает, что регистрация заявленного обозначения в качестве товарного не может быть признана вводящей потребителя в заблуждение относительно природного происхождения товаров. Данный довод обосновывается тем, что словесный элемент «ALMA», представляющий собой название реки, расположенной в юго-западной части крымского полуострова, не может указывать на место производства указанного товара, так как производство безалкогольных аперитивов никаким образом не связано с рекой.

Заявитель сообщил о том, что правообладатель противопоставленных товарных знаков предоставил письмо-согласие на регистрацию заявленного обозначения в отношении товаров 33 класса МКТУ.

Кроме того, заявитель обратил внимание на существование различных товарных знаков, правовая охрана которым предоставлена без исключения словесного элемента «Альма» из правовой охраны: «Цитрон Альма» по свидетельству №521700, «Альма, Алма, Alma» по свидетельству №521070, «Мадера Альма» по свидетельству №521698, «Valéry Zaharin Alma Hill's dry red wine Cabernet Sauvignon Crimea Russia» по свидетельству №630672, «Valéry Zaharin Alma Hill's dry white wine Aligóte Crimea Russia» по свидетельству №631035, «Valéry Zaharin Alma Hill's dry white wine Muscat Crimea Russia» по свидетельству №630673, «Alma Velley» по свидетельству №544090), «Альминские холмы Alma Hill's» по свидетельству №618625.

На основании вышеизложенного заявитель просит изменить решение Роспатента от 30.11.2022 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака, в том числе, в отношении товаров 32 класса МКТУ «аперитивы безалкогольные» и товаров 33 класса МКТУ.

В корреспонденции, поступившей 30.10.2023, заявитель предоставил письмо-согласие (оригинал) от правообладателя противопоставленных товарных знаков (1). Оригинал письма-согласия находится в материалах дела заявки №2021785875.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты подачи (22.12.2021) заявки №2021785890 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности 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, 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 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.

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

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 абзацем пятым пункта 6 статьи 1483 Кодекса регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в подпунктах 1 и

2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

Согласно пункту 46 Правил согласие правообладателя (письмо-согласие) составляется в письменной произвольной форме и представляется в подлиннике для приобщения к документам заявки.

Заявленное обозначение по заявке №2021785890 представляет собой словесное обозначение «**Chateau d Alma**», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Правовая охрана заявленного обозначения испрашивалась для товаров 20, 21, 32, 33 и услуг 35 классов МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Роспатентом принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2021785890 в отношении товаров 20, 21, 32 (части) и услуг 35 классов МКТУ.

Для части заявленных товаров 32 и всех товаров 33 классов МКТУ заявленному обозначению отказано в государственной регистрации товарного знака ввиду несоответствия требованиям пунктов 3, 6 статьи 1483 Кодекса.

Заявитель не оспаривает решение Роспатента в части отказа в государственной регистрации товарного знака по заявке №2021785890 в отношении товаров 32 класса МКТУ *«коктейли на основе пива; пиво; пиво имбирное; пиво солодовое; сусла; сусло виноградное неферментированное; сусло пивное; сусло солодовое; экстракты хмелевые для изготовления пива»* (отказ в регистрации товарного знака для данных товаров обусловлен несоответствием заявленного обозначения пункту 6 статьи 1483 Кодекса) и товаров 32 класса МКТУ *«вода литиевая; вода сельтерская; вода содовая; вода [напитки]; воды газированные; воды минеральные [напитки]; воды столовые»* (отказ в регистрации товарного знака для данных товаров обусловлен несоответствием заявленного обозначения пункту 3 статьи 1483 Кодекса).

Словесный элемент «Alma»/«Альма» воспринимается как указание на природный географический объект (Альма – река в Крыму, 83 км. Протекает по территории Крымского заповедно охотничьего хозяйства, впадает в Черное море, см. Энциклопедический словарь, <https://dic.academic.ru/dic.nsf/es/4512/Альма?ysclid=ljq5o3rug5279745049>), в котором может осуществляться добыча/производство природной минеральной/питьевой воды, в связи с чем заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для части заявленных товаров 32 класса МКТУ «*вода литиевая; вода сельтерская; вода содовая; вода [напитки]; воды газированные; воды минеральные [напитки]; воды столовые*» на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса, как вводящее потребителя в заблуждение относительно природного происхождения таких товаров, что, как уже было отмечено выше в данном заключении, заявителем не оспаривается.

Что касается товара 32 класса МКТУ «аперитивы безалкогольные», то в отношении данной позиции также усматривается несоответствие заявленного обозначения требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса, поскольку к безалкогольным аперитивам могут относиться, в том числе, различные воды (Аперитив (фр. Apéritif, от лат. aperire «открывать») - напиток, подаваемый перед едой и вызывающий аппетит, слюноотделение и подготавливающий рецепторы для восприятия пищи, стимулирующий выделение желудочного сока. В качестве аперитивов используют алкогольные напитки, безалкогольные напитки, соки. Среди популярных аперитивов выделяют вермут, херес, кампари, ракия, узо, пастис. Из безалкогольных напитков – минеральные воды, а также газированная, содовая и простая охлажденная вода. Лучшими соками для аперитива служат лимонный, апельсиновый, гранатовый, томатный, виноградный. см., например, материалы из открытой Интернет-энциклопедии Wikipedia, <https://ru.wikipedia.org/wiki/Аперитив>).

Таким образом, заявленное обозначение в отношении товара 32 класса МКТУ «аперитивы безалкогольные» противоречит требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

В отношении испрашиваемых товаров 33 класса МКТУ регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в рамках требований пункта 6 статьи 1483 Кодекса препятствуют принадлежащие иному лицу словесные товарные

АЛЬМА

АЛМА

знаки «АЛМА» по свидетельству №521070, «МАДЕРА АЛЬМА» по свидетельству №521698 «ЦИТРОН АЛЬМА» по свидетельству №521700.

Сходство заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков, а также однородность товаров 32, 33 классов МКТУ, представленных в их перечнях, заявителем не оспаривается.

В отношении указанных противопоставлений в возражении заявителем обращено внимание на следующее обстоятельство, которое не могло быть учтено при принятии Роспатентом решения от 30.11.2022.

Заявитель получил письменное согласие (1) от правообладателя товарных знаков по свидетельствам №521070, №521698, №521700, в котором Федеральное государственное бюджетное учреждение науки «Всероссийский национальный научно-исследовательский институт виноградарства и виноделия «Магарач» РАН», Республика Крым, г. Ялта, не возражает против регистрации товарного знака по заявке №2021785890 в отношении заявленных товаров 33 класса МКТУ на имя заявителя.

В отношении возможности принятия письма-согласия (1) от правообладателя противопоставленных товарных знаков, коллегия отмечает следующее.

Регистрация обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя.

Сравниваемые обозначения не являются тождественными. Противопоставленные товарные знаки не являются общеизвестными в Российской Федерации товарными знаками или коллективными товарными знаками. Оснований для вывода о возможности введения потребителей в заблуждение у коллегии не имеется.

Таким образом, противопоставление товарных знаков по свидетельствам №521070, №521698, №521700 преодолено путем получения письменного согласия от их правообладателя (1). Следовательно, товарный знак по заявке №2021785890 может быть зарегистрирован в объеме заявленного перечня товаров 33 класса МКТУ.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 03.05.2023, изменить решение Роспатента от 30.11.2022 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2021785890.