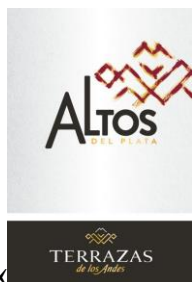
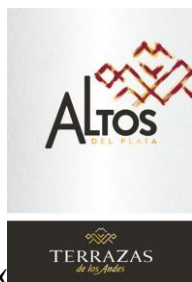


ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

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 (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 №644/261, вступившими в силу с 06.09.2020, рассмотрела поступившее 25.07.2023 возражение, поданное компанией Бодегас Шандон СА, Аргентина (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2021745833, при этом установила следующее.



Обозначение «» по заявке №2021745833 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака 21.07.2021 на имя заявителя в отношении товаров 33 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне заявки.

Роспатентом 20.03.2023 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных товаров 33 класса МКТУ. Основанием для принятия решения Роспатента явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не соответствует требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к тому, что заявленное обозначение сходно до степени смешения в отношении однородных товаров со следующими товарными знаками:

- со словесным товарным знаком «**OLMECA ALTOS**» [1] (свидетельство №428515 с приоритетом от 05.06.2009, срок действия продлен до 05.06.2029), зарегистрированным на имя Перно Рикар Мехико, С.А. де С.В., Рио Тибер №29, Кол. Куаутемок, Делегасьон Куаутемок, Мехико, СР 06500, Мексика в отношении товаров 33 класса МКТУ, признанных однородными заявленным товарам 33 класса МКТУ;

- со словесным товарным знаком «**ALTOS DE TAMARON**» [2] (международная регистрация №1127073 с приоритетом от 28.03.2012, срок действия регистрации продлен до 28.03.2032), правовая охрана которому на территории Российской Федерации предоставлена на имя PAGOS DEL REY, S.L., Autovía de Andalucía, km. 199, E-13300 VALDEPEÑAS (Ciudad Real) (Испания) в отношении товаров 33 класса МКТУ, признанных однородными заявленным товарам 33 класса МКТУ;

- со словесным товарным знаком «**ALTOS IBERICOS**» [3] (международная регистрация №1078406 с приоритетом от 25.07.2014, срок действия регистрации продлен до 19.04.2031), правовая охрана которому на территории Российской Федерации предоставлена на имя SOTO DE TORRES S.L.U., Camino de los Arenales, s/n, E-01330 LABASTIDA (Alava) (Испания) в отношении товаров 33 класса МКТУ, признанных однородными заявленным товарам 33 класса МКТУ.

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с доводами заключения по результатам экспертизы, при этом основные аргументы в защиту регистрации товарного знака по заявке №2021745833 сводятся к тому, что заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки включает в свой состав словесные элементы, которые образуют словосочетания с определенным смысловым значением, которые отличаются друг от друга по смыслу. Заявитель указывает, что все противопоставленные товарные знаки сосуществуют друг с

другом и являются несходными. Кроме того, в возражении отмечается, что принадлежащий заявителю товарный знак по свидетельству №454891, содержащий в своем составе словесный элемент «ALTOS DEL PLATA», был зарегистрирован без противопоставления товарного знака «OLMECA ALTOS» по свидетельству №428515, ссылка на который присутствует в оспариваемом решении Роспатента.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 20.03.2023 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2021745833 для всех заявленных товаров 33 класса МКТУ.

В качестве иллюстрации доводов возражения представлена информация о товарном знаке по свидетельству №454891.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия считает приведенные в возражении доводы неубедительными.

С учетом даты (21.07.2021) поступления заявки №2021745833 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака 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 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.

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно 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 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

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; расположения близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний 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 обозначение понятий, идей (в частности, совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей).

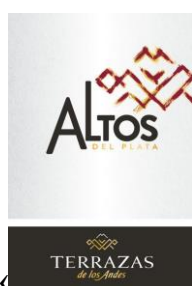
Согласно пункту 43 Правил сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: 1) внешняя форма; 2) наличие или отсутствие симметрии; 3) смысловое значение; 4) вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и тому подобное); 5) сочетание цветов и тонов.


Признаки, указанные в пунктах 42 и 43 Правил, 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).



Заявленное обозначение «» по заявке №2021745833 с приоритетом от 21.07.2021 является комбинированным, включает в свой состав изобразительные элементы в виде композиций абстрактных геометрических фигур и расположенные на разных уровнях словесные элементы «Altos», «DEL PLATA», «TERRAZAS», «de los Andes», выполненные буквами латинского алфавита. Регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака испрашивается для индивидуализации товаров 33 класса МКТУ *«напитки алкогольные, кроме пива; сидры; джестивы*

[ликеры и спиртные напитки]; вина; напитки спиртовые; экстракты и эссенции спиртовые».

Отказ в государственной регистрации товарного знака обусловлен выводом о его несоответствии требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса в связи со сходством до степени смешения с товарными знаками «**OLMECA ALTOS**» [1] по свидетельству №428515 с приоритетом от 05.06.2009, «**ALTOS DE TAMARON**» [2] по международной регистрации №1127073 с приоритетом от 28.03.2012, «**ALTOS IBERICOS**» [3] по международной регистрации №1078406 с приоритетом от 25.07.2014, регистрация которых осуществлена для однородных товаров 33 класса МКТУ на имя иных лиц.

Противопоставленный товарный знак [1] по свидетельству №428515 зарегистрирован для товаров 33 класса МКТУ *«алкогольные напитки (за исключением пива)»*.

Противопоставленный товарный знак [2] по международной регистрации №1127073 получил правовую охрану на территории Российской Федерации для товаров 33 класса МКТУ *«wines and other alcoholic beverages (except beers)» / «вины и другие алкогольные напитки (за исключением пива)»*.


Противопоставленный товарный знак [3] по международной регистрации №1078406 получил правовую охрану на территории Российской Федерации для товаров 33 класса МКТУ *«wine» / «вино»*.

При сопоставительном анализе заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков коллегия руководствуется сложившейся правоприменительной судебной практикой относительно вопроса сходства товарных знаков и однородности товаров, сформулированной в пункте 162 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 2019 г. №10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», согласно которой для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров. При этом смешение возможно, если в

целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.

Вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения. При установлении сходства учитывается, в отношении каких элементов имеется сходство – сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения.



Анализ заявленного обозначения «» показал, что входящие в его состав словесные элементы являются лексическими единицами испанского языка «Altos», «DEL PLATA», «TERRAZAS», «de los Andes», где (см. онлайн переводчики <https://translate.academic.ru/:/ru/>, <https://www.translate.ru>, <https://translate.yandex.ru/>), где:

altos (множественное число от существительного женского рода «alto» - вершина) со значением «вершины»;

«del» - слияние предлога «de», указывающего на принадлежность предмета или лица и отвечающего на вопросы: чей? чья?» с определенным артиклем мужского рода единственного числа «el»¹;

«plata» - существительное женского рода со значением «серебро, сокровище, драгоценность, богатство»;

¹ <https://entre-amigos.ru/preposiciones.html?ysclid=lptt2a2daf611222661>.

«terrazas» - (множественное число от существительного женского рода «terrazza» - терраса, веранда) со значением «террасы, веранды»;

«los» - определенный артикль мужского рода множественного числа;

«Andes» - Анды (Андийские Кордильеры) - южная часть Кордильер, горная система на севере и западе Южной Америки, одна из самых высоких на Земле².

Все вышеуказанные словесные элементы расположены на разных уровнях по отношению друг к другу, имеют разные шрифтовые исполнения и выполнены буквами разного регистра.

При этом следует констатировать, что словесный элемент «Altos», выполненный крупным шрифтом в оригинальной графической манере, визуально доминирует и, вопреки доводам возражения, грамматически и лексически не связан с расположенными под ним словесными элементами «DEL PLATA», выполненными мелким шрифтом в иной графической манере.

Грамматически не связанные друг с другом словесные элементы «Altos», «DEL» «PLATA» воспринимаются по смыслу как независимые друг от друга обозначения, что препятствует рассмотрению заявленного обозначения в качестве словосочетания в целом и обуславливает необходимость проведения анализа каждого из упомянутых словесных обозначений в отдельности. Довод же возражения о том, что словесное обозначение «Altos DEL PLATA» в целом может быть воспринято как словосочетание «серебряные вершины/высоты», представляется декларативным, не подтверждается словарно-справочными источниками.

В заявленном обозначении именно словесный элемент «Altos» в силу своего композиционного исполнения и шрифтового исполнения акцентирует на себе внимание потребителя и воспринимается в качестве основного индивидуализирующего элемента.

В свою очередь противопоставленные товарные знаки «OLMECA ALTOS» [1], «ALTOS DE TAMARON» [2], «ALTOS

² Современная энциклопедия, 2000, <https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc1p/5270>.

IBERICOS» [3] также как заявленное обозначение характеризуются наличием в их составе индивидуализирующего словесного элемента «ALTOS».

Коллегия изучила приведенное в возражении мнение заявителя о смысловом значении обозначений «**OLMECA ALTOS**» [1] (в переводе с испанского языка «вершины / высоты Ольмеки», где «Olmeca» («Ольмека») – историческое название народности в Мексике или имя бога из мексиканской мифологии), «**ALTOS DE TAMARON**» [2] (в переводе с испанского языка «вершины / высоты Тамарона», где «Tamaron» («Тамарон») – муниципалитет в Испании³), «**ALTOS IBERICOS**» [3] (в переводе с испанского языка «Иберийские вершины / высоты, где «ibericos» - прилагательное во множественном числе, образованное от слова «ibérico⁴» - иберийский, относящийся к Иберии (древней Испании)).

Вопреки доводам возражения следует констатировать, что противопоставление «**OLMECA ALTOS**» [1] состоит из двух словесных элементов, грамматическая и лексическая связь которых словарно-справочными источниками не подтверждается. В данном обозначении слова «OLMECA» и «ALTOS» воспринимаются в качестве самостоятельных индивидуализирующих словесных элементов, при этом словесный элемент «ALTOS» фонетически и семантически тождественен доминирующему индивидуализирующему словесному элементу «Altos» в составе заявленного обозначения.

В противопоставленных же товарных знаках [2], [3] спорный словесный элемент «ALTOS» занимает первоначальное положение, именно на него падает логическое ударение в словосочетаниях и акцентируется внимание потребителя в первую очередь, как и в заявленном обозначении.

Совпадение индивидуализирующих словесных элементов «Altos» / «ALTOS» в составе заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаках [2] - [3] по смыслу и звучанию обуславливает вывод об их ассоциировании друг с другом в целом.

³ <https://ru.wikipedia.org/wiki/Тамарон>.

⁴ <https://translate.academic.ru/ibérico/es/ru/>.

В части же графического критерия сходства следует указать, что поскольку противопоставленные товарные знаки [1] - [3] являются обозначениями, выполненными в стандартном шрифтовом исполнении, без каких-либо особенностей, оказывающих влияние на восприятие знаков потребителем и их запоминание посредством графической составляющей. В этой связи графический критерий сходства носит второстепенное значение, что обуславливает вывод о том, что ведущее значение при восприятии сравниваемых обозначений играет фонетический и семантический критерии сходства.

Фонетическое и семантическое тождество индивидуализирующих словесных элементов «Altos» / «ALTOS» в составе заявленного и противопоставленных товарных знаков [1] - [3] приводит к выводу о наличии определенной степени сходства сравниваемых обозначений в целом, несмотря на отдельные отличия.

Необходимо отметить, что согласно позиции Суда по интеллектуальным правам, сформулированной по ряду дел (например, №СИП-658/2021, №СИП-210/2017, №СИП-450/2017), наличие совпадающего слова означает, что определенная степень сходства между сравниваемыми обозначениями имеется. Не может быть признано полное отсутствие сходства обозначений при наличии одного полностью совпадающего словесного элемента, являющегося единственным словесным элементом противопоставленного товарного знака и одним из словесных элементов спорного товарного знака.

В свою очередь анализ перечня товаров 33 класса МКТУ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1] - [3] показал, что сравниваемые средства индивидуализации предназначены для сопровождения одной и той же категории товаров – алкогольной продукции.


Отнесение сопоставляемых товаров к одной категории, и как следствие этого совпадение по назначению и кругу потребителей, условиям реализации, обуславливает вывод о высокой степени их однородности, что заявителем не опровергается.

С учетом установленного сходства между заявленным обозначением и противопоставленными товарным знаками [1] - [3], а также принимая во внимание высокую степень однородности товаров, для маркировки которых они

предназначены, имеются основания для вывода о возможности смешения сравниваемых обозначений в гражданском обороте в глазах потребителя согласно требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении всех заявленных товаров 33 класса МКТУ. Следовательно, причин для удовлетворения поступившего возражения не имеется.

Довод заявителя о наличии у него исключительного права на товарный знак

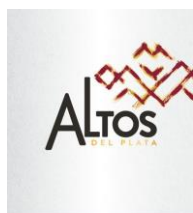


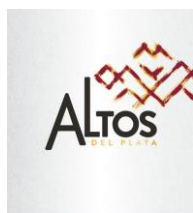

«  » по свидетельству №454891 в отношении товаров 33 класса МКТУ, которому на стадии его экспертизы не был противопоставлен товарный знак «**OLMECA ALTOS**» [1] по свидетельству №428515, принят к сведению.

В этой связи следует отметить, что правовая охрана упомянутого товарного знака по свидетельству №454891, принадлежащего правообладателю, была прекращена 22.04.2021.

Вместе с тем, даже наличие у правообладателя в определенный период времени исключительного права на товарный знак по свидетельству №454891 не свидетельствует об отсутствии сходства заявленного обозначения и указанных в оспариваемом решении Роспатента противопоставлений [1] - [3].

Коллегия обращает внимание, что принадлежащие заявителю заявленное



обозначение «  » и товарный знак «  » по свидетельству №454891 характеризуются визуальными отличиями, в том числе в отношении исполнения индивидуализирующих словесных элементов «Altos», «DEL PLATA», в силу чего в настоящем споре нет оснований для вывода о нарушении административным органом принципа правовой определенности, когда вновь принимаемые решения Роспатента противоречат ранее вынесенным решениям.

Правомерность же предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №454891 предметом рассмотрения настоящего спора не является.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 25.07.2023, оставить в силе решение Роспатента от 20.03.2023.