

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 27.04.2023 возражение Акционерного общества «Торговый Дом «АРОМА» (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2021756625, при этом установила следующее.

Обозначение «**ADRIATA**» по заявке №2021756625 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака 06.09.2021 на имя заявителя в отношении товаров и услуг 32, 33, 35, 39, 42 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне заявки.

Роспатентом 26.12.2022 было принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2021756625 в отношении всех заявленных услуг 35, 39, 42 классов МКТУ и части заявленных товаров 32 класса МКТУ *«аперитивы безалкогольные; вода газированная; вода литиевая; вода сельтерская; вода содовая; воды [напитки]; воды минеральные [напитки]; воды столовые; квас; коктейли безалкогольные; лимонады; напитки безалкогольные; напитки безалкогольные из сухофруктов; напитки изотонические; напитки на базе меда безалкогольные; напитки на базе риса, кроме заменителей молока; напитки на базе сои, кроме заменителей молока; напитки на основе алоэ вера безалкогольные; напитки*

на основе молочной сыворотки; напитки обогащенные протеином спортивные; напитки прохладительные безалкогольные; напитки со вкусом кофе безалкогольные; напитки со вкусом чая безалкогольные; напитки фруктовые безалкогольные; напитки энергетические; нектары фруктовые с мякотью безалкогольные; оршад; порошки для изготовления газированных напитков; сассапариль [безалкогольный напиток]; сиропы для лимонадов; сиропы для напитков; смузи [напитки на базе фруктовых или овощных смесей]; соки овощные [напитки]; соки фруктовые; сок томатный [напиток]; сок яблочный безалкогольный; составы для приготовления безалкогольных напитков; составы для производства газированной воды; таблетки для изготовления газированных напитков; шербет [напиток]; экстракты фруктовые безалкогольные; эссенции безалкогольные для приготовления напитков». Вместе с тем в отношении всех заявленных товаров 33 класса МКТУ и части заявленных товаров 32 классов МКТУ «вино ячменное [пиво]; коктейли на основе пива; пиво; пиво имбирное; пиво солодовое; сусла; сусли виноградно-неферментированное; сусли пивное; сусли солодовое; шенди; экстракты хмелевые для изготовления пива» в регистрации товарного знака было отказано с учетом требований пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к тому, что заявленное обозначение сходно до степени смешения со знаком «ADRIATICO» по международной регистрации №863085 с приоритетом от 20.10.2005, правовая охрана которому на территории Российской Федерации предоставлена на имя компании «BARTEX BARTOL SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA SPOLKA KOMANDYTOWA», Raproc 111 PL-64-300 Nowy Tomysl с приоритетом от 20.10.2005 в отношении товаров 33 класса МКТУ, признанных однородными заявленным товарам 32, 33 классов МКТУ.

В поступившем возражении заявителем не оспаривается сходство до степени смешения между заявленным обозначением и противопоставленным знаком по международной регистрации №863085, а указывается на наличие письменного согласия (далее – письмо-согласие) на регистрацию заявленного обозначения в

качестве товарного знака по заявке №2021756625 от правообладателя этого противопоставления.

В силу изложенного заявитель просит изменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке №2021756625 в отношении всех заявленных товаров и услуг.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия полагает, что доводы, изложенные в возражении, являются убедительными.

С учетом даты (06.09.2021) поступления заявки №2021756625 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.

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 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.

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, 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 «**ADRIATA**» по заявке №2021756625 с приоритетом от 06.09.2021, поданное на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров и услуг 32, 33, 35, 39, 42 классов МКТУ, является комбинированным, включает словесный элемент «ADRIATA», выполненный оригинальным шрифтом черного цвета, где буква «D» выполнена в виде

геометрической фигуры черного цвета, внутри которой расположено стилизованное изображение русалки с бокалом в руке белого цвета.

Отказ в государственной регистрации комбинированного заявленного обозначения «**ADRIATA**» по заявке №2021756625 в качестве товарного знака для части заявленных товаров 32, 33 классов МКТУ основан на выводе о несоответствии этого обозначения требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса в связи с наличием словесного знака «ADRIATICO» по международной регистрации №863085 с приоритетом от 20.10.2005, правовая охрана которому на территории Российской Федерации в отношении товаров 33 класса МКТУ «*alcoholic beverages (except beers)*» / «*алкогольные напитки (за исключением пива)*» предоставлена на имя компании «BARTEX BARTOL SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA SPOLKA KOMANDYTOWA».

Заявителем не оспаривается сходство заявленного обозначения «**ADRIATA**» и противопоставления «ADRIATICO», а также однородность товаров 32, 33 классов МКТУ, относящихся к алкогольным напиткам, для индивидуализации которых предназначены сравниваемые обозначения.

Вместе с тем при сопоставительном анализе заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы, а именно компания предоставила заявителю письмо-согласие на регистрацию товарного знака по заявке №2021756625 для заявленных товаров 32, 33 классов МКТУ.

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: заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак имеют степень сходства, приближенную к тождеству; противопоставленный товарный знак широко известен среди потенциальных потребителей товара и ассоциируется с конкретным производителем; противопоставленный товарный знак является коллективным товарным знаком.

Так, заявленное обозначение «**ADRIATA**» и знак «ADRIATICO», не тождественны. Противопоставленный знак «ADRIATICO» не является коллективным или общеизвестным товарным знаком.

Наличие письма-согласия от правообладателя противопоставленного знака по международной регистрации №863085 для заявленных товаров 32, 33 классов МКТУ, возможность предоставления которого предусмотрена положениями абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, при отсутствии сведений о введении потребителя в заблуждение, позволяет снять это противопоставление.

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

удовлетворить возражение, поступившее 27.04.2023, изменить решение Роспатента от 26.12.2022 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2021756625.