

Приложение

к решению Федеральной службы по интеллектуальной
собственности

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

коллегии по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации 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 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, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее - Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 22.01.2025, поданное компанией «Сосьедад Анонима Дамм», Барселона, Испания (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2022776786, при этом установила следующее.



Обозначение “” по заявке №2022776786 заявлено на регистрацию товарного знака с приоритетом по дате поступления 07.10.2022 в отношении товаров 32 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 22.03.2024 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2022776786 в отношении товаров 32 класса МКТУ, так как выявлено несоответствие заявленного обозначения требованиям пунктов 1, 3 (1) и 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

В результате проведения экспертизы, заявленного в отношении товаров 32 класса, установлено следующее.

Словесный элемент "Malaga" - географическое указание - город в Испании (см. Интернет, <https://estate-spain.com>, pvmgid.ru, ispaniagid.ru), является неохраняемым элементом обозначения на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку указывает на место производства товаров и место нахождение производителя.

Кроме того, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для товаров 32 класса на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса, как способное ввести потребителя в заблуждение относительно места производства товаров и места нахождения производителя, поскольку заявитель расположен по адресу: Росселло 515, 08025, Барселона.

А также, заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным

ВИКТОРИЯ

знаком « » (номер регистрации 447207 с приоритетом от 26.10.2010) на Акционерное общество ""Торговый Дом ""АРОМА"", 121087, Москва, Береговой пр-д, д. 5, стр. 1, в отношении товаров и услуг 33 классов, признанных однородными заявленным товарам 32 класса.

В связи с изложенным заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 32 класса МКТУ на основании положений пунктов 3 (1), 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 22.01.2025 поступило возражение, в котором заявитель сообщает следующее.

Заявитель в рамках поступившего возражения представил учредительные документы, свидетельствующие о том, что заявитель является учредителем компании, которая производит пиво на пивоваренном заводе в городе Малага (Испания). Таким образом, оснований для применения пункта 3 (1) статьи 1483

Кодекса не имеется.

Что касается противопоставления с товарным знаком «ВИКТОРИЯ», то заявителем получено письмо-согласие от владельца данного противопоставления.

На основании вышеизложенного, заявитель просит отменить решение Роспатента от 22.03.2024 и зарегистрировать обозначение по заявке № 2022776786 в отношении всех товаров 32 класса МКТУ.

В подтверждение доводов возражения представлены следующие материалы:

1. Перевод выписки от 14.12.2024 из Торгового реестра Испании о компании «Сервэзас Виктория 1928», С.Л., которая производит пиво на пивоваренном заводе в городе Малага (Испания);

2. Перевод выписки от 15.01.2025 из Торгового реестра Испании о компании «Сосьедад Анонима Дамм», подтверждающая номер налогоплательщика ИНН A08000820, с адресом нахождения Росселло, 515, Барселона.

3. Распечатки интернет-сайта www.cervezavictoria.es на русском языке.

Корреспонденцией от 27.06.2025 года представлен оригинал письма-согласия от Торгового дома «Арома» в отношении регистрации заявленного обозначения (4).

Изучив материалы дела, заслушав представителя заявителя, коллегия установила следующее.

С учетом даты (07.10.2022) подачи заявки №2022776786 правовая база для оценки охранных способностей 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 за № 38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов:

1) вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида;

- 2) являющихся общепринятыми символами и терминами;
- 3) характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта;
- 4) представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся: простые геометрические фигуры, линии, числа; отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово; общепринятые наименования; реалистические или схематические изображения товаров, заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров; сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся также обозначения, которые на дату подачи заявки утратили такую способность в результате широкого и длительного использования разными производителями в отношении идентичных или однородных товаров, в том числе в рекламе товаров и их изготовителей в средствах массовой информации.

В соответствии с абзацем шестым пункта 1 статьи 1483 Кодекса указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

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.

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 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).

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

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2022776786 заявлено



комбинированное обозначение «», состоящее из слов «VICTORIA MALAGA», выполненных буквами латинского алфавита, и изображения мужчины с бутылкой пива и наполненным стаканом. Предоставление правовой охраны в рамках возражения испрашивается в отношении товаров 32 класса МКТУ.

В качестве сходного до степени смешения с заявленным обозначением в

заключении по результатам экспертизы указан словесный товарный знак [1]

ВИКТОРИЯ

«**ВИКТОРИЯ**» по свидетельству №447207 с приоритетом от 26.10.2010, выполненный буквами русского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ.

В отношении данного противопоставления заявитель сообщил о получении письма-согласия от владельца противопоставленного товарного знака .



ВИКТОРИЯ

Сходство сопоставляемых обозначений «**ВИКТОРИЯ**» и «**ВИКТОРИЯ**» обуславливается присутствием в составе сопоставляемых обозначений фонетически тождественного словесного элемента «VICTORIA»/ «ВИКТОРИЯ». Однородность товаров обусловлена тем, что испрашиваемые товары «пиво» и товары 32, 33 классов МКТУ противопоставленного знака представляют собой алкогольную продукцию.

В материалах возражения содержится письменное согласие [18] от владельца противопоставленного товарного знака.

Ознакомившись с указанным согласием, коллегия установила, что данный документ составлен в соответствии с требованиями пункта 46 Правил, содержит реквизиты сторон.

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. При определении вероятности введения потребителей в заблуждение коллегия руководствовалась следующими сведениями.

Сравниваемые обозначения не являются тождественными, так как не совпадают друг с другом во всех элементах.

Противопоставленный товарный знак не является общезвестным или коллективным.

Принимая во внимание положения абзаца 5 статьи 1483 Кодекса коллегией было учтено представленное заявителем безотзывное письмо-согласие ввиду отсутствия оснований для вывода о том, что регистрация заявленного обозначения может явиться причиной введения в заблуждение потребителя.

Резюмируя вышеизложенное, заявленное обозначение соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса в отношении товаров и услуг 09, 35, 42 классов МКТУ ввиду преодоления противопоставления путем получения письма-согласия.

Применение пункта 1 статьи 1483 Кодекса к словесному элементу «MALAGA» не оспаривается заявителем.

В отношении основания для отказа, мотивированного несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса коллегия установила следующее.

Способность заявленного обозначения вводить потребителя в заблуждение мотивирована несоответствием географического наименования «МАЛАГА», присутствующего в знаке, и места регистрации заявителя – Барселона.

В свою очередь в представленной выписке из Торгового реестра Испании относительно компании «СЕРВЕЗАС ВИКТОРИЯ 1928», указано, что единственным учредителем компании является компания – «Сосьедад Анонима Дамм» с номером налогоплательщика №A08000820. Компания «СЕРВЕЗАС ВИКТОРИЯ 1928» имеет юридический адрес «АВДА ДЕ ВЕЛАСКЕС 215 МАЛАГА 29-МАЛАГА», а основным видом деятельности является - «производство и продажа пива, солода и их производных». Выписка из Торгового реестра Испании относительно компании-заявителя подтверждает, что номер налогоплательщика №A08000820 учредителя компании по производству пива из Малаги («СЕРВЕЗАС ВИКТОРИЯ 1928») и «Сосьедад Анонима Дамм» – совпадает.

Таким образом, заявитель представил убедительные документы о том, что производство пива происходит именно в том географическом объекте (МАЛАГА), наименование которого присутствует в заявлении обозначении, а, следовательно, оснований для применения положений пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса не имеется.

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

удовлетворить возражение, поступившее 22.01.2025, отменить решение Роспатента от 22.03.2024 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2022776786 .