

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, рассмотрела возражение, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Брелок», Воронежская область, г. Воронеж (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2022741016 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Словесное обозначение «**Василиса**» по заявке № 2022741016, поступившей 22.06.2022, было заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ, перечисленных в заявке.

Роспатентом принято решением от 18.11.2023 о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2022741016 в отношении 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; смеси сухие на основе крахмала для приготовления напитков; смузи [напитки на базе фруктовых или овощных смесей]; сок томатный [напиток]; сок яблочный безалкогольный; соки овощные [напитки]; соки фруктовые; 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».

В отношении товаров 32 класса МКТУ «вино ячменное [пиво]; коктейли на основе пива; напитки на основе пива; напитки с содержанием пива; пиво; пиво имбирное; пиво солодовое; сусла; сусло виноградное неферментированное; сусло пивное; сусло солодовое; шенди; экстракты хмелевые для изготовления пива», а также всех заявленных товаров 33 класса МКТУ (аперитивы; арак; бренди; вина; вино из виноградных выжимок; виски; водка; водка анисовая; водка вишневая; джин; джестивы [ликеры и спиртные напитки]; коктейли; кюрасо; ликер анисовый; ликеры; напитки алкогольные зерновые дистиллированные; напитки алкогольные на основе сахарного тростника; напитки алкогольные смешанные, за исключением напитков на основе пива; напитки алкогольные, кроме пива; напитки алкогольные, содержащие фрукты; напитки на основе вина; напитки спиртовые; напитки, полученные перегонкой; напиток медовый [медовуха]; настойка мятная; настойки горькие; ром; сакэ; сидр грушевый; сидры; спирт рисовый; экстракты спиртовые; экстракты фруктовые спиртовые; эссенции спиртовые) в регистрации обозначения «Василиса» в качестве товарного знака отказано.

*В заключении по результатам экспертизы заявленного обозначения, являющемся неотъемлемой частью решения Роспатента от 18.11.2023, установлено, что заявленное обозначение является сходным до степени смешения с товарным знаком «**Vasilisa**» по свидетельству № 579868 (приоритет 10.12.2014), зарегистрированным на имя Общества с ограниченной*

ответственностью «Замторг», г. Минск, Республика Беларусь, в отношении однородных товаров 32, 33 классов МКТУ.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 14.02.2024, заявителем представлены следующие доводы:

- на текущий момент заявитель является правообладателем противопоставленного товарного знака, что исключает возможность его противопоставления;

- указанное обстоятельство не могло быть учтено при принятии оспариваемого решения, поскольку переход исключительного права по договору отчуждения был зарегистрирован 31.01.2024, в то время как срок предоставления дополнительных материалов во время проведения экспертизы истек 20.09.2023.

На основании изложенного заявитель просит изменить решение Роспатента от 18.11.2023 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2022741016 в отношении всех заявленных товаров 32 и 33 классов МКТУ.

С возражением представлены сведения об изменениях, касающихся товарного знака «Vasilisa» по свидетельству № 579868.

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

С учетом даты (22.06.2022) подачи заявки на государственную регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности обозначения включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572 (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.

Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42 – 44 Правил.

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

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 качестве товарного знака по заявке № 2022741016 заявлено словесное обозначение «Василиса», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака испрашивается в отношении товаров 32 и 33 классов МКТУ.

Оспариваемым решением отказано в государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении части заявленных товаров 32 класса МКТУ и всех заявленных товаров 33 класса МКТУ, так как выявлен сходный до степени смешения товарный знак «Vasilisa» по свидетельству № 579868.

При оценке соответствия заявленного обозначения пункту 6 статьи 1483 Кодекса коллегией принято во внимание то обстоятельство, что между заявителем и правообладателем противопоставленного товарного знака был заключен договор об отчуждении исключительного права в полном объеме, о чем в бюллетень «Товарные знаки, знаки обслуживания и наименования мест происхождения товаров» № 3/2024 от 31.01.2024 внесена соответствующая запись.

Таким образом, правообладателем товарного знака «Vasilisa» по свидетельству № 579868 в настоящее время является заявитель по рассматриваемой заявке, в связи с чем оснований для применения положений пункта 6 статьи 1483 Кодекса более не имеется.

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

удовлетворить возражение, поступившее 14.02.2024, изменить решение Роспатента от 18.11.2023 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2022741016.