


ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения

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 30.04.2020 за № 644/261, вступившими в силу с 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 15.06.2023 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), поданное Обществом с ограниченной ответственностью «ГИФТ», Пензенская область, г. Пенза, ул. Аустрина, 169 (далее – заявитель), на решение Роспатента о государственной регистрации товарного знака по заявке №2022735137, при этом установлено следующее.



Комбинированное обозначение «  » по заявке №2022735137, поданной 31.05.2022, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 32 класса МКТУ *«аперитивы безалкогольные; вино ячменное [пиво]; вода газированная; вода литиевая; вода сельтерская; вода содовая; воды [напитки]; воды минеральные [напитки]; воды столовые; квас; коктейли безалкогольные; коктейли на основе пива; 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 пивные; напитки прохладительные безалкогольные; напитки со вкусом кофе безалкогольные; напитки со вкусом чая безалкогольные; напитки фруктовые безалкогольные; напитки энергетические; нектары фруктовые с мякотью безалкогольные; оршад; пиво; пиво имбирное; пиво солодовое; порошки для изготовления газированных напитков; сассапариль [безалкогольный напиток]; сиропы для лимонадов; сиропы для напитков; смузи [напитки на базе фруктовых или овощных смесей]; сок томатный [напиток]; сок яблочный безалкогольный; соки овощные [напитки]; соки фруктовые; составы безалкогольные для приготовления напитков; составы для производства газированной воды; сусла; сусло виноградное неферментированное; сусло пивное; сусло солодовое; таблетки для изготовления газированных напитков; шенди; шербет [напиток]; экстракты фруктовые безалкогольные; экстракты хмелевые для изготовления пива; эссенции безалкогольные для приготовления напитков» и товаров 33 класса МКТУ «аперитивы; арак; бренди; вина; вино из виноградных выжимок; виноградодержающие напитки; 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 спиртовые; напитки, полученные перегонкой; напиток медовый [медовуха]; настойка мятная; настойки горькие; плодовая алкогольная продукция; плодовые алкогольные напитки; ром; сакэ; сидр грушевый; сидры; спирт рисовый; экстракты спиртовые; экстракты фруктовые спиртовые; эссенции спиртовые» в следующем цветовом сочетании: темно-синий, желтый, серый, красный, голубой, белый.

Роспатентом 18.05.2023 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2022735137 в отношении части заявленных товаров 32 класса МКТУ «аперитивы безалкогольные; вода газированная; вода литиевая; вода

сельтерская; вода содовая; воды [напитки]; воды минеральные [напитки]; воды столовые; 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]; сок томатный [напиток]; сок яблочный безалкогольный; соки овощные [напитки]; соки фруктовые; составы безалкогольные для приготовления напитков; составы для производства газированной воды; таблетки для изготовления газированных напитков; шербет [напиток]; экстракты фруктовые безалкогольные; эссенции безалкогольные для приготовления напитков».

Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому установлено, что заявленное обозначение в отношении другой части товаров 32 и всех товаров 33 классов МКТУ не может быть зарегистрировано в качестве товарного на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до



LA CHIARA

степени смешения со знаком «**LA CHIARA**» по международной регистрации №1384179 с конвенционным приоритетом от 30.08.2017 – (1), правовая охрана которому на территории Российской Федерации предоставлена на имя компании Societa' Semplice Agricola La Chiara di Bergaglio Dario E Simona Località Vallegge, 24/2 I-15066 Gavi, Alessandria, в отношении товаров 33 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 32 (части), 33 классов МКТУ.

В Роспатент 15.06.2023 поступило возражение, доводы которого сводятся к следующему:

- сравниваемые обозначения производят разное зрительное впечатление в силу того, что включают разные изобразительные элементы, выполнены в различном цветовом сочетании и имеют разное композиционное построение;

- словесные элементы, входящие в состав сравниваемых обозначений не сходны по всем критериям сходства. Так, в заявленном обозначении, несмотря на то, что слово «CHEARO» выполнено крупнее, чем слово «Quanty», слова «CHEARO Quanty» расположены рядом и последовательно, следовательно, воспринимаются потребителем в связи друг с другом, а не по отдельности, в то время как противопоставленный знак содержит словесный элемент «LA CHIARA»;

- с точки зрения фонетики сравниваемые слова имеют разное звучание [ЧЕАР'О 'КВОНТИ] и [ЛА 'КЪЯРА];

- сравниваемые словесные элементы имеют различное шрифтовое и цветовое исполнение;


- что касается семантического признака сходства, то словесный элемент «LA CHIARA» в соответствии с данными Большого итальянско-русского словаря (<https://translate.academic.ru/la%20chiara/xx/ru/> означает «белок яйца», в то время сам заявитель определяет его перевод как «the clear» - ясный;

- словесный элемент «CHEARO Quanty» самостоятельного перевода не имеет, данное сочетание слов является просто благозвучным словосочетанием, без определенного смысла;

- таким образом, заявленное обозначение не является сходным с противопоставленным знаком;

- кроме того, заявитель просим принять во внимание, что в результате проведения



экспертизы обозначения «» по заявке №2018755297 с датой подачи 13.12.2018, заявленной на имя Общества с ограниченной ответственностью

"Объединенные пензенские водочные заводы", оно включает те же словесные элементы, что и заявленное обозначение, вместе с тем в уведомлении о результатах проверки соответствия данного обозначения требованиям законодательства противопоставленный знак (1) не был указан;

- при этом Судом по интеллектуальным правам в решении от 21.03.2022 и постановлении от 27.06.2022 по делу № СИП-1052/2021 указано на необходимость применения положений статьи 6.quinquies Парижской конвенции по охране промышленной собственности от 20 марта 1883 г. (далее - Парижская конвенция) и принципа правовой определенности и предсказуемости поведения властного участника спора, основанного на последовательной правовой позиции, применяемой в более ранних решениях;

- заявитель также обращает внимание, что является правообладателем товарного

CHEAROQUANTY
ЧЕАРОКВОНТИ

знака «**ЧЕАРОКВОНТИ**» по свидетельству №606757.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 18.05.2023 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2022735137 для всех заявленных товаров 32 и 33 классов МКТУ.

В подтверждение изложенных доводов заявителем были представлены следующие материалы:

- результаты поиска в сети Интернет по обозначениям «LA CHIARA» и «CHEARO Quanty» – [1];

- уведомление о результатах проверки соответствия от 30.09.19 по заявке №2018755297 – [2];

- сведения о товарном знаке №606757 – [3].

Изучив материалы дела, и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (31.05.2022) поступления заявки № 2022735137 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя вышеуказанный 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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015 за № 38572, введенные в действие 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 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 - 43 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

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 №2022735137, представляет собой комбинированное обозначение, выполненное в темно-синем, желтом, сером, красном, голубом, белом цветовом сочетании.

Несоответствие заявленного обозначения в отношении части товаров 32 и всех товаров 33 классов МКТУ требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в заключении по результатам экспертизы обусловлено тем, что заявленное обозначение сходно до



степени смешения со знаком «  » по международной регистрации №1384179 с конвенционным приоритетом от 30.08.2017 – (1).

Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 33 класса МКТУ «*Eaux-de-vie; spiritueux [produits à boire]; amers; apéritifs; apéritifs à base de vin; boissons à base de vin; produits à boire alcoolisés (à l'exception de bières); produits à boire alcoolisés [à l'exception de bières]; produits à boire alcoolisés à l'exception de bières; produits à boire alcoolisés, à l'exception de bières; produits à boire alcoolisés aux fruits; cocktails de vins préparés; cocktails; digestifs [liqueurs et spiritueux]; liqueurs; punches à base de vin; piquette; vins; vins vinés; vins de raisins mousseux; vin de cuisine; vins de dessert; vins de table; vins de fruits; vins de fruits mousseux; vins doux; vins tranquilles; vins chauds; vins mousseux naturels; apéritifs à base de vin; vins rosés; vins rosés; vins rosés; vins blancs; vins chauds; vin de raisin; vins rouges; vins panachés [boissons] / спиртные напитки;*

напитки горькие; винные аперитивы; напитки на винной основе; алкогольные напитки, кроме пива; напитки фруктово-алкогольные; готовые винные коктейли; коктейли; дигестивы [ликеры и спиртные напитки]; ликеры; пуниши на винной основе; пикет; вина; крепленые вина; вина виноградные игристые; десертные вина; столовые вина; фруктовые вина; игристые фруктовые вина; сладкие вина; вина тихие; глинтвейны; вина натуральные игристые; винные аперитивы; розовые вина; белые вина; глинтвейны; виноградное вино; красные вина; охладители [напитки]».

При анализе сравниваемых обозначений коллегия руководствуется требованиями пунктов 41, 42 Правил, а также правоприменительной 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» (далее - Постановление Пленума Верховного Суда РФ), 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.


Анализ заявленного обозначения и противопоставленного знака (1) показал следующее.

В заявленном обозначении словесные элементы «CHEARO» и «Quantity» расположены один под другим, выполнены разными шрифтами, при этом словесный

элемент «CHEARO» в несколько раз превосходит по размерам словесный элемент «Quantity», кроме того, помещен в прямоугольную плашку, в связи с чем при первом впечатлении акцентирует на себе внимание и признается доминирующим элементом. При этом коллегия учитывала, что данные слова не связаны семантически, в связи с чем не воспринимаются как словосочетание.

Коллегия также учитывала, что в заявленном обозначении, выполненном в виде этикетки, включающей кольеретку, композиционное изображение словесного



элемента «» широко используются различными производителями при маркировке алкогольной продукции, в связи с чем имеет слабую различительную






способность (например, товарные знаки «» по свидетельству



№609151; «» по свидетельству №586995, а также сведения из



сети Интернет , , ).

С учетом изложенного основную индивидуализирующую нагрузку в заявленном обозначении несет словесный элемент «CHEARO».

В противопоставленном комбинированном знаке (1) основным элементом является словесный элемент «LA CHIARA», поскольку он легче запоминается, чем изобразительный.

С точки зрения фонетики сходство сравниваемых обозначений обусловлено тем, что они содержат фонетически сходные словесные элементы «CHEARO» - «CHIARA».

Слова имеют одинаковое количество букв, звуков, слогов, гласных и согласных, различаются гласными Е/И и А/О, который близки по звучанию.

В отношении довода заявителя о том, что слова имеют разное звучание [ЧЕАР'О] и [КЪЯРА], коллегия отмечает следующее.

Поскольку слово «CHEARO» является фантазийным, то не имеет однозначно установленного ударения и потребителем может произноситься с ударением на любой из гласных звуков в зависимости от имеющихся в памяти ассоциаций и удобства произношения, следовательно, может иметь сходное звучание со словом «CHIARA».

Анализ словарей основных европейских языков показал, что словесный элемент заявленного обозначения «CHEARO» является фантазийным, словесный элемент противопоставленного «CHIARA» в переводе с итальянского языка на русский язык означает «белок; ясный, четкий, понятный» (см. Яндекс-словари). Указанное не позволяет провести сравнение по смысловому фактору сходства данных словесных элементов.

Что касается визуального фактора сходства, то между сравниваемыми обозначениями имеются различия, вместе с тем, исполнение сравниваемых словесных элементов буквами одного алфавита усиливает их сходство.

С учетом изложенного выше заявленное обозначение и противопоставленный знак (1) признаются коллегией сходными.

Сравнение товаров 32 и 33 классов МКТУ, в отношении которых отказано в государственной регистрации товарного знака по рассматриваемой заявке, и товаров 33 класса МКТУ противопоставленного товарного знака (1), с целью определения их однородности показало, что сопоставляемые товары идентичны, либо относятся к одной родовой группе товаров (алкогольные напитки), имеют одно назначение, один круг потребителей и одинаковые условия сбыта.

В возражении заявитель не оспаривает однородность товаров.

Коллегия также отмечает, что высокая степень однородности сравниваемых товаров (часть заявленных товаров 33 класса МКТУ идентична товарам, указанным в перечне противопоставленного знака (1)), обуславливает более высокую степень смешения сравниваемых обозначений в гражданском обороте, в этой связи при их восприятии у потребителя могут возникнуть ассоциации об их принадлежности одному и тому производителю, что приведет к дезориентации потребителей на рынке товаров. Данная позиция коррелируется с пунктом 162 Постановления

Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 №10 (далее – Постановление №10).

Довод заявителя о принадлежащем ему товарном знаке

CHEAROQUANTY
ЧЕАРОКВОНТИ

«**CHEAROQUANTY**» по свидетельству №606757 принят к сведению, однако не может повлиять на выводы коллегии, поскольку данный товарный знак отличается от заявленного обозначения словесный элемент «CHEAROQUANTY», исходя из его графического исполнения, представляет собой единое слово, которое при наличии словесного элемента «ЧЕАРОКВОНТИ», выполненного буквами русского алфавита, имеет конкретное звучание.

Что касается довода заявителя о применении Роспатентом принципа правовой определенности и предсказуемости поведения участника спора, основанного на последовательной правовой позиции, применяемой в более ранних решениях, то следует отметить следующее.

Применение принципа правовой определенности не предполагает отхода от общеправовых принципов законности и разумности, в связи с чем безусловное следование ранее выраженной позиции даже в случае, если она не соответствует требованиям законодательства и иных нормативных правовых актов, вступает в противоречие с этими принципами. Указанное согласуется с выводами Суда по интеллектуальным правам (решение от 14.02.2022 по делу № СИП-173/2021).

Коллегия также отмечает, что по заявке №2018755297 с датой подачи 13.12.2018 заявителем являлось Общество с ограниченной ответственностью "Объединенные пензенские водочные заводы" (ИНН 5837025458), то есть другое юридическое лицо.

Резюмируя вышеизложенное, коллегия не имеет оснований для опровержения доводов экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении однородных товаров 32 (части), 33 классов МКТУ.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 15.06.2023, оставить в силе решение Роспатента от 18.05.2023.