


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 31.08.2023 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), поданное Обществом с ограниченной ответственностью «АСГ-Омск», г. Омск, ул. 70 лет Октября, д. 19, литера А, помещение №3, этаж 14 (далее – заявитель), на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2021730030, при этом установлено следующее.



Комбинированное обозначение «  » по заявке №2021730030, поданной 18.05.2021, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 33 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне заявки.

Согласно описанию, приведенному заявителем при подаче заявки, заявленное обозначение является комбинированным, выполненным в виде бутылки с этикеткой. В верхней части этикетки расположена буква «G», под которой словесный элемент «GURMAN», в нижней части этикетки – изображение бокала.

Обозначение выполнено в следующем цветовом сочетании: белый, черный, оттенки серого, бежевый, оттенки коричневого.

Роспатентом 07.11.2022 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2021730030 в отношении всех заявленных товаров.

Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пунктов 1, 6 статьи 1483 Кодекса, ввиду нижеследующего.

Заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком «**Дом ГУРМАНа**» по свидетельству №588445 с приоритетом 13.08.2015 – (1), зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью "ГУРМАН", Кировская область, Яранский р-н, с. Рождественское, ул. Ваганова, 2, оф. 2, в отношении товаров 32 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 33 класса МКТУ.

Кроме того, форма бутылки не обладает различительной способностью, так как определена исключительно свойствами заявленных товаров и является неохраняемым элементом на основании пункта 1(4) статьи 1483 Кодекса.

В Роспатент 31.08.2023 поступило возражение, доводы которого сводятся к тому, что правообладатель противопоставленного товарного знака (1) предоставил письменное согласие на регистрацию товарного знака по заявке № 2021730030 в отношении всех заявленных товаров 33 класса МКТУ.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 07.11.2022 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2021730030 в отношении всех заявленных товаров.

К возражению заявителем был представлен оригинал письма-согласия – [1].

С учетом даты (18.05.2021) приоритета заявки № 2021730030 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 пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, в частности 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.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 1483 Кодекса положения пункта 1 статьи 1483 Кодекса не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, 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.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения (пункт 35 Правил).

В соответствии с требованиями пункта 6 (2) 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.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанном в подпункте 2 пункте 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.

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.

Заявленное на регистрацию в качестве товарного знака обозначение



«  » является комбинированным, выполненным в следующем цветовом сочетании: белый, черный, оттенки серого, бежевый, оттенки коричневого.

Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 33 класса МКТУ *«аперитивы; арак; бренди; вина; вино из виноградных выжимок; виски; водка; водка анисовая; водка вишневая; джин; дигестивы [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; ром; сакэ; сидр грушевый; сидры; спирт рисовый; экстракты спиртовые; экстракты фруктовые спиртовые; эссенции спиртовые».*

Анализ соответствия заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Заявленное обозначение представляет собой комбинированное обозначение, выполненное в виде изображения емкости для напитков с этикеткой. В верхней части этикетки расположена буква «G», под которой словесный элемент «GURMAN», исполненный буквами латинского алфавита, в нижней части этикетки – изображение бокала. Под этикеткой широкая полоса черного цвета.

Коллегия отмечает, что в заявленном обозначении емкость исполнена в виде реалистического изображения бутылки традиционной формы.

В соответствии с пунктом 34 Правил подобное обозначение относится к не обладающим различительной способностью и является неохраняемым элементом на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, что заявителем не оспаривается.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса показал следующее.

В качестве сходного до степени смешения с заявленным обозначением в заключении по результатам экспертизы был указан товарный знак «**Дом ГУРМАНа**» по свидетельству №588445 – (1), представляющий собой словесное обозначение, выполненное буквами русского алфавита, стандартным шрифтом.

Правовая охрана товарному знаку (1) предоставлена, в том числе, в отношении товаров 32 класса МКТУ *«пиво; минеральные и газированные воды и прочие безалкогольные напитки; фруктовые напитки и фруктовые соки; сиропы и прочие составы для изготовления напитков»*.

Сходство сравниваемых обозначений обусловлено тем, что они содержат тождественные семантически и сходные фонетически и визуальными словесные элементы «GURMAN» / «ГУРМАНа».

Заявленные товары 33 класса МКТУ однородны товарам 32 класса МКТУ *«пиво»* противопоставленного товарного знака (1), поскольку относятся к одной родовой группе товаров «алкогольные напитки», имеют одно назначение, круг потребителей и рынок сбыта.

В возражении сходство сравниваемых обозначений и однородность товаров заявителем не оспаривается.

Вместе с тем, при анализе материалов дела коллегией были учтены следующие обстоятельства.

Правообладатель противопоставленного товарного знака (1) предоставил согласие на регистрацию товарного знака по заявке №2021730030 в отношении всех заявленных товаров [1].

Заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак (1) не являются тождественными, в силу того, что заявленное обозначение является

комбинированным, в то время, как противопоставленный товарный знак – словесным; сравниваемые словесные элементы выполнены разными шрифтовыми единицами и буквами разного алфавита, имеют разное количество и разный состав букв; исполнены в разном цветовом сочетании.

Таким образом, принимая во внимание положения абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, коллегией были учтены представленное заявителем безотзывное письменное согласие [1], ввиду отсутствия оснований для вывода о том, что регистрация заявленного обозначения может явиться причиной введения в заблуждение потребителя.

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

удовлетворить возражение, поступившее 31.08.2023, отменить решение Роспатента от 07.11.2022 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2021730030.