

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс) и Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 № 4520, рассмотрела возражение, поступившее 23.03.2017, поданное ИП Языковым Алексеем Александровичем, Московская обл., г. Королев (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2015710945 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Предоставление правовой охраны товарному знаку по заявке №2015710945, поданной 15.04.2015, испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 33 класса МКТУ «аперитивы; арак; байцзю [китайский алкогольный напиток]; бренди; вина; вино из виноградных выжимок; виски; водка; водка анисовая; водка вишневая; джин; дижестивы [ликеры и спиртные напитки]; коктейли; кюрасо; ликер анисовый; ликеры; 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; нира [алкогольный напиток на основе сахарного тростника]; ром; сакэ; сидр грушевый; сидры; спирт рисовый; экстракты спиртовые; экстракты фруктовые спиртовые; эссенции спиртовые».

Согласно материалам заявки заявлено словесное обозначение **BESO DEL SOL** - (1), выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Решение Роспатента от 25.11.2016 об отказе государственной регистрации товарного знака по заявке № 2015710945 в отношении товаров 33 класса МКТУ было принято на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому установлено что заявленное обозначение (1) не соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, поскольку сходно до степени смешения со знаком **BESO DEL SOL** по международной регистрации № 1262886 с конвенционным приоритетом от 04.03.2014 – (2), правовая охрана которому на территории Российской Федерации предоставлена на имя Beso Del Sol, INC., США.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступило возражение, основные доводы которого сведены к следующему:

- по мнению заявителя, правовая охрана на территории Российской Федерации противопоставленному знаку (2) предоставлена с нарушением требований пункта 3 статьи 1483 Кодекса и является неправомерной;

- действия правообладателя противопоставленного знака (компании Beso Del Sol, INC.) направлены на приобретение преимуществ в предпринимательской деятельности за счет использования товарного знака **BESO DEL SOL** по свидетельству №291146, ранее зарегистрированного на имя заявителя (в настоящее время правовая охрана данного товарного знака прекращена в связи с истечением срока действия исключительного права на товарный знак);

- обозначение «BESO DEL SOL» разработано ООО «Лавина Импорт», одним из учредителей которой является заявитель. Продукцию под товарным знаком «BESO DEL SOL» на территории Российской Федерации реализует группа компаний «Лавина» через дилерскую сеть.

На основании изложенного в возражении содержится просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения (1) в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 33 класса МКТУ.

В подтверждение своих доводов заявителем были приложены следующие материалы:

1. Материалы, касающиеся делопроизводства по заявке №2015710945;

2. Сведения о товарном знаке по свидетельству № 291146;
3. Сведения о товарном знаке № 2.932.359;
4. Копии контрактов № 724/978/051 от 17.05.2010, № 724/978/113 от 19.08.2014 и № 724/978/098 от 10.01.2014;
5. Выписка из ЕГРЮЛ сведений об ООО «Лавина Импорт»;
6. Копия соглашения № 043/ЛИ от 02.04.2010 о выполнении работ по оформлению и продвижению серии вин «Beso del Sol»;
7. Копии договоров поставки за 2012-2016гг.;
8. Копии лицензий;
9. Справка по продажам продукции «BESO DEL SOL»;
10. Копии договоров на оказание маркетинговых услуг за 2015г.;
11. Справка по продажам продукции сетевым покупателям за период с 2012 по 2014 гг.;
12. Копии товарных накладных за 2013 -2014гг.;
13. Фотографии алкогольной продукции «BESO DEL SOL»;
14. Распечатки из сети Интернет сведений о группе компаний ЛАВИНА.

В Роспатент 17.04.2017 поступило ходатайство, в котором заявитель просил перенести заседание коллегии на более позднее время, в связи с тем, что между ним и правообладателем согласовываются условия договора об отчуждении исключительного права на знак по международной регистрации № 1262886 на имя заявителя (приложены распечатки электронной переписки между сторонами – [15]).

Ходатайство было удовлетворено, и заседание коллегии перенесено на 28.06.2017, а затем на 29.08.2017.

На заседании коллегии, состоявшемся 29.08.2017, заявитель представил ходатайство о переносе заседания коллегии, мотивированное тем, что между ним и правообладателем осуществляется процедура подписания договора о сосуществовании товарных знаков и предоставления письма-согласия.

В подтверждение изложенного представлены следующие документы:

16. Проект письма-согласия;
17. Распечатки электронной переписки между сторонами;

18. Проект Договора о сосуществовании товарных знаков.

Кроме того, заявителем было представлено ходатайство (корреспонденция, поступившая в Роспатент 24.08.2017) о внесении изменений в изображение заявленного обозначения. Так, приведенное в заявке обозначение **BESO DEL SOL**, размещенное в одну строку, заявитель намеревался разместить на трех строках, каждое слово располагается одно под другим.

В удовлетворении ходатайство о внесении изменения в заявленное обозначение коллегией было отказано, поскольку в соответствии с пунктом 2 статьи 1500 Кодекса такие изменения не устраняют причины, послужившие единственным основанием для отказа в государственной регистрации товарного знака, и не позволяют принять решение о государственной регистрации товарного знака.

Коллегией также было отказано и в удовлетворении ходатайства о переносе даты заседания коллегии виду нижеследующего.

Исходя из положений пункта 6 статьи 1483 Кодекса, возможность учета согласия правообладателя противопоставленного товарного знака допускается только в случае наличия сходства сравниваемых обозначений.

Принимая во внимание тот факт, что противопоставленный знак по международной регистрации №1262886 и обозначение по заявке №2015710945 являются тождественными, предназначены для индивидуализации товаров широкого потребления, письмо-согласие не может быть учтено, поскольку не устраняет вероятность смешения товарных знаков в результате их использования.

Кроме того, согласно Договору о сосуществовании товарных знаков [18] правообладатель противопоставленного знака (2) компания Beso del Sol, INC является производителем алкогольного напитка «сангрии» и заинтересована в регистрации и использовании товарного знака (2) на территории Российской Федерации. Так согласно пункту 1 Договора о сосуществовании товарных знаков [18] компания Beso del Sol, INC обязуется использовать товарный знак в Российской Федерации и любые будущие товарные знаки, содержащие словесный элемент «BESO DEL SOL» или сходные словесные элементы, только в отношении товаров «сангрия», игристая сангрия или

ароматизированное вино», т.е. в отношении товаров 33 класса МКТУ, для которых испрашивается правовая охрана по заявке №2015710945.

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты подачи (15.04.2015) заявки № 2015710945 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, рег. № 4322, и введенные в действие 10.05.2003 (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.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с указанными товарными знаками, допускается лишь с согласия правообладателя.

В соответствии с пунктом 14.4.2 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно пункту 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2.Правил.

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2 (а) Правил, а именно: наличие близких и совпадающих звуков, близость звуков, составляющих обозначения, расположение 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.

Графическое сходство словесных обозначений в соответствии с пунктом 14.4.2.2 (б) Правил определяют по общему зрительному впечатлению, виду шрифта, графическому написанию с учетом характера букв, расположению букв по отношению друг к другу, алфавиту и цветовой гамме.

Смысловое сходство определяют на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2 (в) Правил: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей; в частности, совпадение значения обозначений в разных языках; совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) - (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Согласно пункту 2 статьи 1500 Кодекса в период рассмотрения возражения палатой по патентным спорам заявитель может внести в документы заявки изменения, которые допускаются в соответствии с пунктами 2 и 3 статьи 1497 настоящего Кодекса, если такие изменения устраняют причины, послужившие единственным основанием для отказа в государственной регистрации товарного знака, и внесение таких изменений позволяет принять решение о государственной регистрации товарного знака.

Поскольку (как было указано выше) ходатайство от 24.08.2017 о внесении изменений в заявленное обозначение по заявке №2015710945 не было удовлетворено, анализу на соответствие требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса подлежит первоначально заявленное обозначение.

Заявленное на регистрацию в качестве товарного знака словесное обозначение **BESO DEL SOL** (1) выполнено заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Регистрация заявленного обозначения (1) испрашивается в отношении товаров 33 класса МКТУ «аперитивы; арак; байцзю [китайский алкогольный напиток]; бренди; вина; вино из виноградных выжимок; виски; водка; водка анисовая; водка вишневая; джин; дижестивы [ликеры и спиртные напитки]; коктейли; кюрасо; ликер анисовый; ликеры; 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; нира [алкогольный напиток на основе сахарного тростника]; ром; сакэ; сидр грушевый; сидры; спирт рисовый; экстракты спиртовые; экстракты фруктовые спиртовые; эссенции спиртовые».

Противопоставленный знак по международной регистрации № 1262886 (2) представляет собой словесное обозначение **BESO DEL SOL** , выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Правовая охрана на территории российской Федерации противопоставленному знаку (2) предоставлена в отношении товаров 33 класса МКТУ «wine and flavored wine / вина, ароматизированные вина».

Заявленное обозначение (1) и противопоставленный знак (2) являются тождественными фонетически, семантически (beso del sol – в переводе с испанского означает поцелуй солнца, см <http://www.translate.ru/>) и визуально (выполнены заглавными буквами латинского алфавита стандартными шрифтами). Товары 33 класса МКТУ, указанные в перечнях заявленного обозначения (1) и противопоставленного знака (2), относятся к одному родовому понятию «алкогольные напитки», имеют одно назначение, условия сбыта (оптом и в розницу), один круг потребителей.

Заявителем в возражение тождество сравниваемых обозначений и однородность товаров не оспаривается.

С учетом изложенного заявленное обозначение (1) в отношении товаров 33 класса МКТУ противоречит требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса и, следовательно, решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2015710945 следует признать правомерным.

Довод заявителя о том, что на территории Российской Федерации присутствует продукция заявителя под обозначением «BESO DEL SOL», не опровергает «старшее» право правообладателя противопоставленного знака (2), правовая охрана которому предоставлена на территории Российской Федерации в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ.

При этом следует отметить, что представленные материалы [13, 14] иллюстрируют использование заявителем на алкогольной продукции комбинированного обозначения, значительно отличающиеся от заявленного обозначения.

Кроме того, как было указано выше, правообладатель противопоставленного знака (2) компания Beso del Sol, INC является производителем алкогольной продукции и заинтересовано в использовании товарного знака (2) на территории Российской Федерации.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 23.03.2017, оставить в силе решение Роспатента от 25.11.2016.