

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 29.07.2021 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), поданное Акционерным обществом «Торговый дом «ПЕРЕКРЕСТОК», Москва (далее – заявитель), на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2019734799, при этом установлено следующее.

Cinque Bicchieri

Словесное обозначение по заявке №2019734799, поданной 17.07.2019, 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

Роспатентом 30.03.2021 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2019734799 для всех заявленных товаров.

Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для всех заявленных товаров на основании пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса, так как сходно до степени смешения со знаком

TRE BICCHIERI по международной регистрации №841947 с

конвенционным приоритетом от 03.02.2004 – (1), правовая охрана которому на территории Российской Федерации предоставлена на имя GAMBERO ROSSO BRANDS & CONTENTS S.R.L., Италия в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ.

В Роспатент 29.07.2021 поступило возражение, основные доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель отмечает, что заявленное обозначение «Cinque Bicchieri» и противопоставленный знак «TRE BICCHIERI» не являются сходными, поскольку имеют различия по фонетике и графике за счет различных первых слов и различия по семантике в силу различного лексического значения сопоставляемых обозначений;

- заявитель сообщает, что им поданы два исковых заявления о досрочном прекращении правовой охраны противопоставленного знака (дела № СИП-958/2020 и №СИП-409/2021). Заявитель надеется на мирное урегулирование спора и ведет переговоры с правообладателем противопоставленного товарного знака на предмет получения письма-согласия.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 30.03.2021 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2019734799 в отношении заявленных товаров.

На заседании коллегии, состоявшемся 12.11.2021, заявителем было представлено ходатайство о приостановлении рассмотрения настоящего возражения, мотивированное тем, что им предпринимаются действия по досрочному прекращению правовой охраны противопоставленному знаку (1) в связи с его неиспользованием.

В удовлетворении данного ходатайства было отказано в связи со следующим.

Рассмотрение настоящего возражения осуществляется в административном порядке (пункт 2 статьи 1248 Кодекса). При этом оценивается правомерность принятого Роспатентом решения.

Ожидание вероятного наступления благоприятных обстоятельств для заявителя в виде прекращения правовой охраны противопоставленного знака (1) в связи с его неиспользованием административным порядком не предусмотрено.

Вместе с тем, коллегия отмечает, что заседание коллегии неоднократно переносились с целью предоставления заявителю дополнительного времени для мирного урегулирования спора и получения письма-согласия, как сообщалось в возражении.

Однако в материалах, представленных правообладателем противопоставленного знака, представляющих собой электронную переписку между заявителем и представителем правообладателя, содержится информация о том, что правообладатель активно использует знак (2) на территории Российской Федерации и письмо-согласие может быть выдано только в случае, если заявитель не будет использовать заявленное словесное обозначение, но подаст заявку на новый товарный знак «5 BICCHIERI», где слово «Cinque» заменено на цифру «5».

При этом коллегия отмечает, что по делу СИП-409/2021 заседание перенесено на 13.12.2021, по делу СИП-958/2020 на 17.01.2022.

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

С учетом даты (17.07.2019) поступления заявки № 2019734799 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 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

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 обозначение **Cinque Bicchieri** по заявке №2019734799 представляет собой словесное обозначение, выполненное буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Правовая охрана товарного знака по рассматриваемой заявке 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; дигестивы [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».

В качестве сходного до степени смешения с заявленным обозначением в заключении по результатам экспертиз указан знак **TRE BICCHIERI** по международной регистрации №841947 – (1), выполненный буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Правовая охрана знаку (1) предоставлена в отношении следующих товаров 33 класса МКТУ «*Vins, liqueurs et boissons alcooliques / вина, ликеры, алкогольные напитки*».

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

Сопоставительный анализ по фонетическому критерию сходства сравниваемых обозначений показал, что они являются сходными за счет вхождения в их состав тождественных элементов «BICCHIERI».

С точки зрения семантического фактора сходства сравниваемые обозначения также могут быть признаны сходными на основе подобия заложенных в обозначения понятий и идей – небольшое количество стаканов (в переводе с итальянского языка на русский язык слова: Bicchieri означает стакан, бокал; Cinque – пять; Tre – три, см. Яндекс-переводчик).

Что касается визуального признака сходства, то исполнение сравниваемых обозначений буквами одного алфавита стандартным шрифтом усиливает их сходство.

Сопоставляемые товары 33 класса МКТУ относятся к одной и той же родовой группе товаров «алкогольные напитки», имеют общие признаки родовой группы, такие как, круг потребителей, назначение, условия реализации и, следовательно, являются однородными. В возражении однородность товаров заявителем не оспаривается.

Резюмируя вышеизложенное, коллегия установила, что заявленное обозначение является сходным до степени смешения с противопоставленным знаком (1) в отношении товаров 33 класса МКТУ и, следовательно, не соответствует пункту 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 29.07.2021, оставить в силе решение Роспатента от 30.03.2021.