

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
**по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 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, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее Правила), рассмотрела возражение, поступившее 25.11.2021, поданное компанией ВАН ПУР С.А., Польша (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2019765992, при этом установила следующее.



Комбинированное обозначение «  » по заявке №2019765992, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 19.12.2019, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 32 класса МКТУ *«пиво; напитки безалкогольные; напитки прохладительные безалкогольные»*.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 27.01.2021 об отказе в государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака (далее - решение Роспатента) в отношении всех заявленных товаров 32 класса МКТУ ввиду его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса. Заявленное обозначение до степени смешения со

знаком « **Cortez** » по свидетельству №523413, с приоритетом от 27.12.2012, зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью " Александровы погреба", Москва, в отношении товаров 32 и 33 классов МКТУ, однородных заявленным товарам 32 класса МКТУ.

В поступившем возражении заявитель указывает на отсутствие сходства до степени смешения между заявленным обозначением и противопоставленным товарным знаком. Также заявителем было подано исковое заявление о досрочном прекращении правовой охраны противопоставленного товарного знака влествии его неиспользования.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и принять решение о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака для всех заявленных товаров 32 класса МКТУ.

К возражению приложена копия определения о принятии искового заявления к производству по делу СИП-1119/2021.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих на заседании коллегии, коллегия установила следующее.

С учетом даты (19.12.2019) поступления заявки №2019765992 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя упомянутый выше 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 (зарегистрировано в

Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившие в силу 31.08.2015 (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.

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. 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 настоящих Правил.

В соответствии с пунктом 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 и 43 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

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

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; 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 звуко сочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: 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, 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 «  » по заявке №2019765992 является комбинированным, представляет собой этикетку со словесным элементом

«CORTEZ» выполненного заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 32 класса МКТУ *«пиво; напитки безалкогольные; напитки прохладительные безалкогольные»*.

Заявленному обозначению было отказано в государственной регистрации в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 32 класса МКТУ, ввиду его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, в рамках чего

ему был противопоставлен товарный знак «**Cortez**» по свидетельству №523413. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 32 и 33 классов МКТУ.

При анализе материалов дела коллегией были приняты во внимание обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения по результатам экспертизы заявленного обозначения.

Так, коллегией было принято во внимание, что правовая охрана противопоставленного товарного знака по свидетельству №523413 досрочно прекращена полностью, основанием чему послужило решение Суда по интеллектуальным правам от 31 марта 2022 года по делу № СИП-1119/2021 (дата внесения записи в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации: 27.04.2022).

Указанное свидетельствует о том, что указанный знак не является более препятствием для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров 32 класса МКТУ. Следовательно, заявленное обозначение соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

**удовлетворить возражение, поступившее 25.11.2021, отменить решение Роспатента от 27.01.2021, зарегистрировать товарный знак по заявке №2019765992.**