

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном четвертой частью Гражданского кодекса 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 апреля 2020 г. № 644/261, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25 августа 2020 г. № 59454, вступившими в силу 06.09.2020, рассмотрела возражение, поступившее 10.02.2022, поданное компанией Brugal & Co., S.A., Доминиканская Республика (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 19.10.2021 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1464224, при этом установлено следующее.

Правовая охрана на территории Российской Федерации словесному знаку «**BRUGAL**» по международной регистрации №1464224 произведенной Международным Бюро ВОИС 27.03.2019 на имя заявителя (дата территориального расширения на Российскую Федерацию 06.11.2020), испрашивается в отношении товаров 33 класса МКТУ «Spirits (beverages)».

Федеральной службой по интеллектуальной собственности 19.10.2021 было принято решение (далее – решение Роспатента) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1464224 в отношении заявленных товаров.

Основанием для принятия этого решения явился предварительный отказ в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации, мотивированный несоответствием знака по международной регистрации №1464224 требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

В предварительном решении об отказе в предоставлении правовой охраны заявленному обозначению противопоставлен сходный до степени смешения товарный знак «BRUGAL» по свидетельству № 247692, имеющий более ранний приоритет и зарегистрированный в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 10.02.2022, заявитель сообщает, что ему принадлежат как знак по международной регистрации №1464224, так и товарный знак по противопоставленному свидетельству №247692.

На момент вынесения предварительного отказа от 25.02.2021 оба знака были зарегистрированы на разные старые адреса компании заявителя.

Для преодоления данного препятствия в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации заявитель подал в Международное бюро ВОИС ходатайство по форме ММ9 о внесении записи об изменении адреса заявителя на Carretera Luperón km 3 1/2, Puerto Plata (DO (Dominican Republic).

В отношении противопоставленного товарного знака по свидетельству №247692 заявитель также подал в Роспатент заявление о внесении изменений в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации в отношении адреса правообладателя.

Таким образом, в настоящее время заявителем и правообладателем противопоставленного товарного знака по свидетельству № 247692 является одно и то же лицо.

На основании вышеизложенных аргументов заявитель просит предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1464224 в отношении всех испрашиваемых товаров 33 класса.

К возражению приложены уведомление МБ ВОИС об изменении адреса в международной регистрации № 1464224 и сведения об изменении адреса в товарном знаке по свидетельству №247692.

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты территориального расширения на Российскую Федерацию (06.11.2020) международной регистрации №1464224 правовая база для оценки

охраноспособности знака включает в себя 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 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.

Согласно пункту 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.

Согласно пункту 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. 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.

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).

Знак по международной регистрации №1464224 представляет собой словесное обозначение «**BRUGAL**», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

В качестве препятствия для предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1464224 экспертизой был выявлен тождественный товарный знак «BRUGAL» по свидетельству №247692, зарегистрированный в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ.

Вместе с тем, в результате внесения изменений и уточнения юридического адреса в знаке по международной регистрации №1464224 и в противопоставленном знаке по свидетельству №247692, правообладателем противопоставленного товарного знака является заявитель, подтверждением чему служат сведения из базы данных <https://www3.wipo.int/madrid/monitor/> и базы данных Роспатента.

Соответственно, отсутствуют препятствия для предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1464224 в отношении всех заявленных товаров.

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

удовлетворить возражение, поступившее 10.02.2022, отменить решение Роспатента от 19.10.2021 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1464224.