

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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 30.04.2020 № 644/261 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454), рассмотрела возражение, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 21.12.2023, поданное компанией САРЛЬ ДЕ БИБАРДИ, Франция (далее – заявитель), на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2022751075, при этом установлено следующее.



COGNAC
«VAUDON»

Государственная регистрация товарного знака **COGNAC «VAUDON»** по заявке №2022751075, поданной 27.07.2022, испрашивалась на имя заявителя в отношении товаров 33 класса МКТУ «коньяк», приведенных в перечне заявки.

Согласно корреспонденции ФИПС от 05.12.2022 (форма 004) к рассмотрению был принят уточненный заявителем перечень товаров 33 класса МКТУ «винные спиртные напитки, охраняемые наименованием места происхождения «коньяк». Вместе с тем, в указанной корреспонденции отмечено, что формулировка «винные спиртные напитки, охраняемые наименованием места происхождения «коньяк» отсутствует в МКТУ и дальнейшая редакция перечня будет осуществлена на этапе экспертизы по существу в рамках применения норм Кодекса.

Роспатентом 24.10.2023 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2022751075.

Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении всех испрашиваемых товаров и услуг ввиду его несоответствия требованиям пунктов 1, 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение по результатам экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения со знаком «VAUDON» по международной регистрации №961523, зарегистрированным МБ ВОИС 18.04.2008 на имя SA MAISON JOSEPH DROUHIN, 7, rue d'Enfer F-21201 Beaune, Франция, в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ. Путем последующего указания от 29.03.2012 правовая охрана знака распространена на территорию Российской Федерации.

Кроме того, в заключении по результатам экспертизы отмечено, что входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «COGNAC» (в переводе с французского языка - «КОНЬЯК» - крепкий алкогольный напиток, изготовленный из спирта, получаемого двойной перегонкой белых сухих виноградных вин с последующей длительной выдержкой в дубовых бочках (производится на западе Франции в регионе Коньяк, см. Энциклопедический словарь, <https://dic.academic.ru/dic.nsf/es/28678/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%C%D1%8F%D0%B>) указывает на вид заявленных товаров и на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса является неохраняемым.

В связи с указанным доводом экспертиза учла предоставленное заявителем разрешение от Национального Межпрофильного бюро Коньяка (фр. Bureau National interprofessionnel du Cognac (BNIC)) на использование географического указания «COGNAC» в отношении заявленных товаров 33 класса МКТУ.

В возражении, поступившем 21.12.2023, заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 24.10.2023, указав, что правообладатель знака по международной регистрации №961523 предоставил письмо-согласие на

регистрацию обозначения по заявке №2022751075 в качестве товарного знака в отношении товаров 33 класса МКТУ.

На заседании коллегии, состоявшемся 08.02.2024, заявитель представил ходатайство о том, что не оспаривает правовую охрану словесного элемента «COGNAC» и просит включить его в состав товарного знака в качестве неохраняемого элемента.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 24.10.2023 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2022751075 в отношении испрашиваемых товаров 33 класса МКТУ с включением словесного элемента «COGNAC» в состав товарного знака в качестве неохраняемого элемента.

С возражением заявителем был представлен оригинал письма-согласия от правообладателя знака по международной регистрации №961523 (1).

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи (27.07.2022) заявки №2022751075 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности 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 пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов:

- 1) вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида;
- 2) являющихся общепринятыми символами и терминами;

3) 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;

4) представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.

В соответствии с абзацем шестым пункта 1 статьи 1483 Кодекса указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся: простые геометрические фигуры, линии, числа; отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово; общепринятые наименования; 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.

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.

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 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 Правил, а также исследуется значимость

положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Согласно пункту 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

Согласно пункту 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).

В соответствии с абзацем пятым пункта 6 статьи 1483 Кодекса регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 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.

Согласно пункту 46 Правил согласие правообладателя (письмо-согласие) составляется в письменной произвольной форме и представляется в подлиннике для приобщения к документам заявки.

Заявленное обозначение по заявке №2022751075 представляет собой



COGNAC

комбинированное обозначение «VAUDON», включающее эмблему с, заключенную в

фигурную рамку. Эмблема включает буквы латинского алфавита «NHR», имеющие оригинальную художественную проработку. Под эмблемой на двух строках друг под другом размещены словесные элементы «COGNAC» и «VAUDON», выполненные оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита.

Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в отношении скорректированного перечня товаров 33 класса МКТУ «винные спиртные напитки, охраняемые наименованием места происхождения «коньяк». Необходимо отметить, что МКТУ не содержит такой формулировки товара.

Словесный элемент «COGNAC» (переводится с французского языка как «коньяк») является элементом, характеризующим товар с точки зрения его вида, то есть относится к элементам, не обладающим различительной способностью согласно пункту 1 статьи 1483 Кодекса, с чем заявитель выразил согласие на заседании коллегии 08.02.2024.

Поскольку неохраноспособный словесный элемент «COGNAC» не занимает доминирующее положение в заявленном обозначении, он может быть включен в состав товарного знака в качестве неохраняемого элемента в отношении заявленных товаров 33 класса МКТУ.

Необходимо отметить, что экспертизой было учтено предоставленное заявителем разрешение от Национального Межпрофильного бюро Коньяка (фр. Bureau National interprofessionnel du Cognac (BNIC)) на использование географического указания «COGNAC» в отношении заявленных товаров 33 класса МКТУ.

В отношении испрашиваемых товаров 33 класса МКТУ регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака препятствует принадлежащий иному лицу словесный знак «VAUDON» по международной регистрации №961523, выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана указанному знаку предоставлена на территории Российской Федерации в отношении товаров 33 класса МКТУ «wines» (вина).

Заявитель не оспаривает установленное Роспатентом сходство сравниваемых обозначений, а также однородность товаров 33 класса МКТУ, представленных в их перечнях.

В отношении противопоставления в виде знак «VAUDON» по международной регистрации №961523 заявителем обращено внимание на следующее обстоятельство, которое не могло быть учтено при принятии Роспатентом решения от 24.10.2023.

Заявитель получил письменное согласие (1) от правообладателя знака «VAUDON» по международной регистрации №961523, в котором SA MAISON JOSEPH DROUHIN, Франция, не возражает против регистрации товарного знака по заявке №2022751075 в отношении товаров 33 класса МКТУ «коньяк» на имя заявителя.

В отношении возможности принятия письма-согласия (1) от правообладателя противопоставленного знака, коллегия отмечает следующее.

Регистрация обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя.

Сравниваемые обозначения не являются тождественными. Противопоставленный знак не является общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком или коллективным товарным знаком. Оснований для вывода о возможности введения потребителей в заблуждение у коллегии не имеется.

С учетом наличия письма-согласия (1), товарный знак по заявке №2022751075 может быть зарегистрирован для товаров 33 класса МКТУ «коньяк», указанных в письме-согласии (1), с указанием слова «COGNAC» в качестве неохраняемого элемента.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 21.12.2023, отменить решение Роспатента от 24.10.2023 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2022751075.