

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

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 №644/261, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 12.02.2025, поданное ООО «Мистраль Вайн», Краснодарский край (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2023780723, при этом установлено следующее.

Словесное обозначение «**ЗЕМЛИ ЮГА**» по заявке №2023780723 с датой поступления от 30.08.2023 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 24.01.2025 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2023780723. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому знак не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение является тождественным с ранее зарегистрированным на имя другого лица товарным знаком

«**ЗЕМЛИ ЮГА**» (по свидетельству №452250 с приоритетом от 10.03.2011) в

отношении товаров 32 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 32, 33 классов МКТУ [1].

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 12.02.2025, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента от 24.01.2025, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель сообщает, что между ним и правообладателем противопоставленного товарного знака по свидетельству №452250 [1] достигнута договоренность о переходе исключительного права в отношении товаров 32 класса МКТУ «пиво» вышеуказанного товарного знака заявителю (сведения о данной регистрации договора перехода исключительного права 24.01.2025 были внесены в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации - приложение №2);

- заявитель сокращает перечень заявленных товаров 32 класса МКТУ до следующих позиций «пиво; вино ячменное [пиво]; гранулы хмеля для пивоварения; коктейли на основе пива; пиво имбирное; пиво солодовое; сусла; сусло виноградное неферментированное; сусло пивное; сусло солодовое; хмель замороженный для пивоварения; экстракты хмелевые для изготовления пива»;

- товары 32 класса МКТУ «минеральные и газированные воды и прочие безалкогольные напитки; фруктовые напитки и фруктовые соки; сиропы и прочие составы для изготовления напитков; квас [безалкогольный напиток]; лимонады; сок томатный; сок яблочный; соки овощные» противопоставленного товарного знака по свидетельству №452250 [1], оставшиеся в регистрации после перехода исключительного права в отношении товаров 32 класса МКТУ «пиво» на имя заявителя, не являются однородными товарам 32 класса МКТУ «пиво; вино ячменное [пиво]; гранулы хмеля для пивоварения; коктейли на основе пива; пиво имбирное; пиво солодовое; сусла; сусло виноградное неферментированное; сусло пивное; сусло солодовое; хмель замороженный для пивоварения; экстракты хмелевые для изготовления пива» и товарам 33 класса МКТУ «алкогольные напитки (за исключением пива); продукты алкогольные для приготовления напитков; аперитивы; арак; биттеры [горькие спиртные напитки]; бренди; вина;

вино из виноградных выжимок; виски; водка; водка анисовая; водка вишневая; джин; дижестивы [ликеры и спиртные напитки]; коктейли; кюрасао [ликер]; ликер анисовый; ликеры; ликеры мятные; макколи; напитки алкогольные зерновые дистиллированные; напитки алкогольные на основе сахарного тростника; напитки алкогольные смешанные, за исключением напитков на основе пива; напитки алкогольные, за исключением пива; напитки алкогольные, содержащие фрукты; напитки на основе вина; напитки спиртовые; напитки, полученные перегонкой; напиток медовый [медовуха]; ром; сакэ; сидр грушевый; сидры; соджу; спирт рисовый; экстракты спиртовые; экстракты фруктовые спиртовые; эссенции спиртовые» заявленного обозначения, так как сравниваемые товары имеют разное назначение, сферу применения и круг потребителей.

На основании вышеизложенного, заявитель просит отменить решение Роспатента от 24.01.2025 и принять решение о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении скорректированного перечня товаров 32 класса МКТУ «пиво; вино ячменное [пиво]; гранулы хмеля для пивоварения; коктейли на основе пива; пиво имбирное; пиво солодовое; сусла; сусли виноградно-неферментированное; сусли пивное; сусли солодовое; хмель замороженный для пивоварения; экстракты хмелевые для изготовления пива», а также в отношении всех испрашиваемых товаров 33 класса МКТУ.

К возражению заявителем были приложены дополнительные материалы, а именно:

1. Ответ заявителя от 25.11.2024 с дополнениями от 26.11.2024 и от 05.12.2024 на уведомление о результатах проверки соответствия, заявленного обозначения требованиям законодательства;
2. Изменение к свидетельству на товарный знак по свидетельству №452250.

На заседании коллегии 25.03.2025 заявитель выступал посредством видеоконференцсвязи и указывал, что не испрашивает предоставление правовой охраны заявленному обозначению в отношении товаров 32 класса МКТУ «пиво».

Указанное было зафиксировано членами коллегии в соответствующей графе протокола.

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

С учетом даты (30.08.2023) поступления заявки №2023780723 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 года №482, вступившие в силу 31.08.2015 (далее - Правила).

В соответствии с пунктом 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 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, а именно:

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 звукосочетаний 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.

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).

Заявленное обозначение «**ЗЕМЛИ ЮГА**» является словесным, выполненным жирным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ.

Как было указано выше, Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении заявленных товаров и услуг 32, 33 классов МКТУ основано на наличии тождественного товарного знака [1].

Противопоставленный знак «**ЗЕМЛИ ЮГА**» [1] представляет собой словесное обозначение, выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении товаров 32 класса МКТУ.

Коллегия указывает, что в возражении от 12.02.2025 и в своём устном выступлении на коллегии 25.03.2025 заявитель корректировал перечень испрашиваемых товаров 32 класса МКТУ до следующих позиций «вино ячменное [пиво]; гранулы хмеля для пивоварения; коктейли на основе пива; пиво имбирное; пиво солодовое; сусла; сусло виноградное неферментированное; сусло пивное; сусло солодовое; хмель замороженный для пивоварения; экстракты хмелевые для изготовления пива».

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

При проведении сопоставительного анализа заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [1] было установлено, что сравниваемые знаки содержат фонетически и семантически тождественные словесные элементы «ЗЕМЛИ ЮГА»/«ЗЕМЛИ ЮГА», наличие которых приводит к ассоциированию сравниваемых обозначений друг с другом в целом.

Визуально заявленное обозначение тождественно с противопоставленным товарным знаком [1], так как и само заявленное обозначение, и указанное противопоставление выполнены заглавными буквами русского алфавита.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу, что сравниваемые обозначения являются тождественными.

При анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы.

К указанным обстоятельствам относится то, что между заявителем и правообладателем противопоставленного товарного знака по свидетельству №452250 [1] достигнута договоренность о переходе исключительного права в отношении товаров 32 класса МКТУ «пиво» вышеуказанного товарного знака заявителю (сведения о данной регистрации договора перехода исключительного права 24.01.2025 были внесены в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации - приложение №2).

Анализ перечней сравниваемых обозначений показал, что товары 32 класса МКТУ «вино ячменное [пиво]; гранулы хмеля для пивоварения; коктейли на основе пива; пиво имбирное; пиво солодовое; сусла; сусло виноградное неферментированное; сусло пивное; сусло солодовое; хмель замороженный для пивоварения; экстракты хмелевые для изготовления пива» и товары 33 класса МКТУ «алкогольные напитки (за исключением пива); продукты алкогольные для приготовления напитков; аперитивы; арак; биттеры [горькие спиртные напитки]; бренди; вина; вино из виноградных выжимок; виски; водка; водка анисовая; водка вишневая; джин; дижестивы [ликеры и спиртные напитки]; коктейли; кюрасао [ликер]; ликер анисовый; ликеры; ликеры мятные; макколи; напитки алкогольные зерновые дистиллированные; напитки алкогольные на основе сахарного тростника; напитки алкогольные смешанные, за исключением напитков на основе пива; напитки алкогольные, за исключением пива; напитки алкогольные, содержащие фрукты; напитки на основе вина; напитки спиртовые; напитки, полученные перегонкой; напиток медовый [медовуха]; ром; сакэ; сидр грушевый; сидры; соджу; спирт рисовый; экстракты спиртовые; экстракты фруктовые спиртовые; эссенции спиртовые» заявленного обозначения не являются однородными товарам 32 класса МКТУ «минеральные и газированные воды и прочие безалкогольные напитки; фруктовые напитки и фруктовые соки; сиропы и прочие составы для изготовления напитков; квас [безалкогольный напиток]; лимонады; сок томатный; сок яблочный; соки овощные» противопоставленного товарного знака [1],

поскольку заявленные товары 32, 33 классов МКТУ относятся к алкогольным напиткам, в то время как товары 32 класса МКТУ противопоставленного товарного знака [1] относятся к безалкогольным напиткам, то есть сравниваемые товары относятся к разным видам, имеют разное назначение, сферу применения и круг потребителей, не являются взаимозаменяемыми.

Таким образом, указанный противопоставленный товарный знак [1], ввиду отсутствия в его регистрации однородных товаров 32 класса МКТУ после перехода исключительного права в отношении товаров «пиво» на имя заявителя, не является препятствием для регистрации заявленного обозначения в отношении скорректированного перечня товаров 32 класса МКТУ и всех испрашиваемых товаров 33 класса МКТУ в рамках требований пункта 6 статьи 1483 Кодекса, следовательно, возражение от 12.02.2025 подлежит удовлетворению.

Дополнительно коллегия отмечает, что в заявленном обозначении и в отчужденном на имя заявителя товарном знаке по свидетельству №1081412 отсутствуют тождественные товары 32 класса МКТУ, что не приведет к наличию на имя заявителя одного и того же объекта средств индивидуализации в отношении тождественных товаров 32 класса МКТУ.

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

удовлетворить возражение, поступившее 12.02.2025, отменить решение Роспатента от 24.01.2025 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2023780723.