

Приложение
к решению Федеральной службы
по интеллектуальной собственности

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, поступившее 27.06.2025, поданное Открытым акционерным обществом "Минский завод игристых вин", г.Минск (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2023807268, при этом установила следующее.



Обозначение «  » по заявке №2023807268, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 02.11.2023, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 33 класса МКТУ «вина; вина игристые; вино из виноградных выжимок; напитки на основе вина».

Роспатентом 24.04.2025 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных товаров. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому знак не соответствует требованиям пунктов 1, 7 статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что включённый в заявленное обозначение словесный элемент «ROSE» является неохраняемым, на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку не обладает различительной способностью (как указывает сам заявитель в графе 526).

Кроме того, словесный элемент заявленного обозначения «PERFECCO» имитирует словесный элемент «PROSECCO». «PROSECCO» представляет собой наименование места происхождения товара (далее - НМПТ), зарегистрированного на территории Российской Федерации под №154, с приоритетом от 15.10.2013.

В связи с изложенным заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании положений, предусмотренных положениями пункта 7 статьи 1483 Кодекса, в отношении всех заявленных товаров 33 класса МКТУ.

В возражении, поступившем 27.06.2025, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента. Заявитель полагает, что обозначение «PERFECCO» не является имитирующим обозначение «PROSECCO», поскольку не воспроизводит его с точностью. Также заявитель просит учесть практику регистраций знаков:

«CANTISECCO» по международной регистрации №1273053, «» по

международной регистрации №1223284, «» по свидетельству №634104,

«» по международной регистрации №1507964 и др. Следует

учитывать мировую практику регистрации знаков заявителя в различных странах, таких как Китай, Республика Беларусь, Турция.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке №2023807268 в отношении товаров 33 класса МКТУ.

К протоколу заседания, состоявшегося 30.07.2025, коллегией было приобщено к материалам дела обращение компании «Консорцио ди Тутела делла Деноминационе ди Ориджине Контроллата Просекко» [1].

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, коллегия установила следующее.

С учетом даты (02.11.2023) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного 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 июля 2015 г. N 482 (далее - Правила).

В соответствии с требованиями пункта 7 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков в отношении любых товаров обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с наименованием места происхождения товаров, охраняемым в соответствии с Кодексом, за исключением случая, когда такое обозначение включено как неохраняемый элемент в товарный знак, регистрируемый на имя лица, имеющего исключительное право на такое наименование, если регистрация товарного знака осуществляется в отношении тех же товаров, для индивидуализации которых зарегистрировано наименование места происхождения товара.

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.



Заявленное обозначение «» является комбинированным, представляет собой этикетку, на фоне которой расположены слова «Rose» и «PERFECCO», выполненных буквами латинского алфавита. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 33 класса МКТУ *«вина; вина игристые; вино из виноградных выжимок; напитки на основе вина»*.

Словесный элемент «Rose» является неохраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, что заявитель не оспаривает.

Заявленному обозначению было отказано в государственной регистрации в отношении испрашиваемых к регистрации товаров 33 МКТУ ввиду его несоответствия требованиям пункта 7 статьи 1483 Кодекса, в рамках чего ему было противопоставлено НМПТ «PROSECCO» под №154.

Заявленное обозначение является комбинированным, основным элементом которого следует признать слово «PERFECCO», поскольку именно он в большей степени запоминается потребителем.

Относительно довода заявителя о том, что словесный элемент «PERFECCO» не является имитирующим слова «PROSECCO» точь-в-точь, коллегия отмечает, что согласно словарно-справочным источникам информации термин

«иммитировать» имеет значение «подражать, подделывать» (см. Полный словарь иностранных слов, вошедших в употребление в русском языке.- Попов М., 1907.). Подражание — это не всегда точное повторение, а скорее следование примеру или образцу, которое может включать в себя как точное копирование, так и более свободное следование, передающее основной смысл. В результате подражания достигается сходство между оригиналом и копией.

Сравниваемые обозначения включают сходные словесные элементы «PERFECCO» [ПЕР-ФЕ-КО] - «PROSSECCO» [ПРО-СЕ-КО] по фонетическому критерию, поскольку большинство звуков [П, Р, Е, К, О] 5 из 7, расположенных в одинаковой последовательности, имеют тождественное звучание.

Слово «PERFECCO» не имеет словарного значения, что приводит к невозможности проведения семантического анализа.

Визуально сравниваемые обозначения производят разное общее зрительное впечатление, поскольку, в составе заявленного обозначения присутствуют изобразительные элементы, вместе с тем, выполнение основных индивидуализирующих элементов буквами одного алфавита сближает обозначения графически.

С учетом того, что обозначения являются фонетически и графически сходными не представляется возможным признать степень сходства как низкую.

Вместе с тем, коллегия отмечает, что известность обозначения «PROSECCO» установлена в связи с регистрацией обозначения в качестве наименования места происхождения товара (статья 1516 Кодекса), что является фактором, влияющим на вероятность смешения сопоставляемых обозначений.

Противопоставленное НМПТ «PROSECCO» зарегистрировано в отношении товара «вина», которое относится к алкогольной продукции, в то же время правовая охрана товарного знака по рассматриваемой заявке испрашивается в отношении следующих товаров 33 класса МКТУ «*вина; вина игристые; вино из виноградных выжимок; напитки на основе вина*», которые представляют спиртные напитки.

Данные товары являются однородными, поскольку соотносятся как род-вид товара, имеют одни и те же потребительские качества, условия реализации.

Вышеизложенное усиливает вероятность смешения заявленного обозначения и противопоставленного НМПТ.

Также коллегией было принято во внимание, поступившее 08.02.2025 обращение компании «Консорцио ди Тутела делла Деноминационе ди Ориджине Контроллата Просекко» [1], в котором выражена обеспокоенность относительно регистрации обозначения по заявке №2023807268 со словесным обозначением «PERFECCO» на имя заявителя.

Исходя из указанных выше обстоятельств, коллегия не имеет оснований для опровержения доводов экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 7 статьи 1483 Кодекса.

Приведенные заявителем примеры иных регистраций представляют собой иные обозначения, что не позволяет коллегии рассматривать данные обозначения как аналогичные, кроме того, делопроизводство по каждой заявке ведется отдельно, с учетом всех обстоятельств дела.

Коллегия также отмечает, что предоставление правовой охраны знакам заявителя на территории иных государств не влечет за собой регистрацию заявленного обозначения на территории Российской Федерации, поскольку охраноспособность обозначения определяется исключительно российским законодательством.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 27.06.2025, оставить в силе решение Роспатента от 24.04.2025.