


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, в редакции Федерального закона от 12.03.2014 №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 подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 №56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 №4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 11.01.2019 возражение, поданное ОАО «Уссурийский бальзам», г. Уссурийск (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2017737928, при этом установила следующее.




Изобразительное обозначение «  » по заявке №2017737928 с приоритетом от 14.09.2017 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 33 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 11.09.2018 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг по причине его несоответствия требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к тому, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком




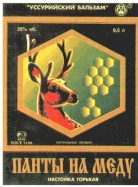
«» по свидетельству №473051 с приоритетом от 02.11.2011, зарегистрированным в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ на имя компании Маст-Ягермайстер СЕ, Ягермайстер штрассе 7-15, Вольфенбюттель, 38296, Германия.



В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, поскольку, по его мнению, заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак не являются сходными до степени смешения, что подтверждается выводами заключения №10-2019, подготовленного по результатам социологического опроса среди потребителей алкогольной продукции Лабораторией социологической экспертизы Федерального социологического центра РАН (далее – социологический опрос). Кроме того, заявленное обозначение является продолжением

серии товарных знаков, принадлежащих заявителю: «» (свидетельство №148974



с приоритетом от 02.12.1994), «» (свидетельство №181741 с приоритетом от

14.03.1997), «» (свидетельство №174503 с приоритетом от 13.08.1997),

«» (свидетельство №195763 с приоритетом от 13.08.1997), «» (свидетельство №212323 с приоритетом от 23.02.2000). Также необходимо отметить, что заявитель получил письмо-согласие от правообладателя противопоставленного товарного знака по свидетельству №473051.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке №2017737928 в отношении всех заявленных товаров 33 класса МКТУ.

В качестве материалов, подтверждающих доводы возражения, заявителем представлены следующие документы:

- сведения о принадлежащих заявителю товарных знаках;
- оригинал письма-согласия от правообладателя товарного знака по свидетельству №473051;
- оригинал социологического опроса с приложениями.

Изучив материалы дела и заслушав представителей заявителя, коллегия считает доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты (14.09.2017) поступления заявки №2017737928 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака 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 требованиями подпункта 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.

Исходя из требований абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком другого лица, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной

введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

В соответствии с пунктом 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.

В соответствии с положениями пункта 43 Правил изобразительные и объемные обозначения сравниваются с изобразительными, объемными и комбинированными обозначениями, в композиции которых входят изобразительные или объемные элементы.

Сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков:

- 1) внешняя форма;
- 2) наличие или отсутствие симметрии;
- 3) смысловое значение;
- 4) вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и тому подобное);
- 5) сочетание цветов и тонов.

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 изобразительное обозначение «  » по заявке №2017737928 с приоритетом от 14.09.2017 представляет собой этикетку, в верхней части которой расположено изображение головы оленя в профиль, леса и гор. Нижняя часть этикетки представляет собой комбинацию из прямоугольников различной длины и ширины. Заявленное обозначение выполнено в белом, оранжевом, черном, коричневом, светло-коричневом, темно-коричневом, бежевом, сером цветовом сочетании. Регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака испрашивается для товаров 33 класса МКТУ «алкогольные напитки (за исключением пива), в том числе ликеры, настойки горькие, настойки алкогольные сладкие и полусладкие, напитки спиртовые, эссенции спиртовые».



Отказ в государственной регистрации заявленного обозначения «  » в качестве товарного знака основан на наличии сходного до степени смешения



изобразительного товарного знака «  » по свидетельству №473051 с приоритетом от 02.11.2011, зарегистрированного в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ и принадлежащего компании Маст-Ягермайстер СЕ, Германия.

При сопоставительном анализе заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы.

К указанным обстоятельствам относится наличие письма-согласия от правообладателя противопоставленного товарного по свидетельству №473051, в



котором компания Маст-Ягермайстер СЕ, Германия выражает свое согласие относительно регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака по заявке №2017737928 для заявленных товаров 33 класса МКТУ.

Исходя из приведенных в абзаце 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса положений, регистрация товарного знака, сходного до степени смешения с противопоставленными товарными знаками, допускается при наличии согласия их правообладателя в том случае, если не способна ввести потребителя в заблуждение. В этой связи необходимо отметить следующее.

Согласно требованиям законодательства, при рассмотрении вопроса регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака с согласия правообладателя противопоставленного товарного знака следует учитывать, что вероятность возникновения смешения заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака существенно возрастает, в частности, в случае, если:

1. заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак имеют степень сходства, приближенную к тождеству;
2. противопоставленный товарный знак широко известен среди потенциальных потребителей товара и ассоциируется с конкретным производителем;
3. противопоставленный товарный знак является коллективным товарным знаком.



Так, сравниваемые обозначения «  » и «  » не тождественны, при этом противопоставленный товарный знак по свидетельству №473051 не является коллективным товарным знаком.

При этом следует констатировать, что результаты опроса общественного мнения, представленного заявителем, свидетельствуют о том, что большинство опрошенных респондентов не путают сравниваемые обозначения и полагают, что

они принадлежат разным компаниям. Данный результат указывает на отсутствие опасности введения потребителя в заблуждения относительно производителя

Таким образом, наличие письма-согласия от правообладателя противопоставленного товарного знака по свидетельству №473051, возможность предоставления которого предусмотрена положениями абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, при отсутствии сведений о введении потребителя в заблуждение, позволяет снять указанное противопоставление и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2017737928 в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров 33 класса МКТУ. Следовательно, поступившее возражение подлежит удовлетворению.

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

удовлетворить возражение, поступившее 11.01.2019, отменить решение Роспатента от 11.09.2018 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2017737928.