

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 06.04.2018 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель обращает внимание, что заявленное обозначение не является сходным до степени смешения с противопоставленным знаком в силу того, что сравниваемые знаки состоят из разного количества словесных элементов, что является важным при сравнении словесных обозначений;

- сравнение первой части заявленного обозначения, состоящей из латинских букв, и противопоставленного знака, показывает разницу в наличии последней буквы «е»;

- противопоставленный знак не используется правообладателем, что исключает вероятность смешения обозначений потребителем;

- заявителем предприняты меры для досрочного прекращения правовой охраны противопоставленного знака по причине его неиспользования на территории Российской Федерации;

- между правообладателем противопоставленной регистрации и заявителем было достигнуто соглашение об урегулировании спора и условиях сосуществования;

- заявителем было получено письмо-согласие, в котором правообладатель противопоставленного знака дает свое согласие на регистрацию заявленного обозначения в отношении товаров 33 класса МКТУ «алкогольные напитки (за исключением пива), в том числе аперитивы, бренди, виски, водка, водка анисовая, водка вишневая, джин, джестивы, коктейли, ликеры, напитки алкогольные, напитки алкогольные содержащие фрукты, напитки спиртовые, напитки, полученные перегонкой, напитки медовые, настойка мятная, настойки горькие, ром».

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке №2016724695 на имя заявителя в

отношении товаров 33 класса МКТУ, а именно «алкогольные напитки (за исключением пива), в том числе аперитивы, бренди, виски, водка, водка анисовая, водка вишневая, джин, дижестивы, коктейли, ликеры, напитки алкогольные, напитки алкогольные содержащие фрукты, напитки спиртовые, напитки, полученные перегонкой, напитки медовые, настойка мятная, настойки горькие, ром».

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия находит доводы заявителя убедительными.

С учетом даты (08.07.2016) поступления заявки №2016724695 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 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.

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.

Положения, предусмотренные абзацем пятым настоящего пункта, не применяются в отношении обозначений, сходных до степени смешения с коллективными знаками.

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.

противопоставленными товарными знаками, допускается при наличии согласия их правообладателя, в том случае, если не способна ввести потребителя в заблуждение, необходимо отметить следующее.

Исходя из требований, предусмотренных законодательством, 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:

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

**Zeppeline/
Цеппелин**

Обозначение «» по заявке №2016724695 и противопоставленный знак «Zeppelin» [1] не тождественны, при этом противопоставленный знак не является коллективным знаком, а также отсутствуют сведения о его широкой известности российскому потребителю, в связи с чем введение потребителя в заблуждение является маловероятным.

Кроме того, коллегией было учтено следующее.

Помимо этого, заявителем были предоставлены сведения о том, что между ним и правообладателем противопоставленной регистрации заключено мировое соглашение, в котором указывается, что правообладатель противопоставленного знака [1] воздерживается от использования своего знака в отношении товаров 33 класса МКТУ, указанных в письме-согласии.

