


**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
**по результатам рассмотрения  возражения  заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса 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 возражение, поступившее в Федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 21.05.2018, поданное компанией Knjaz Miloš a.d., Республика Сербия (далее - заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) от 21.11.2017 о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1303293, при этом установлено следующее.

Международная регистрация знака с конвенционным приоритетом от 06.01.2016 была произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (МБ ВОИС) за №1303293 на имя заявителя в отношении товаров 25, 32, 33 классов МКТУ.

Знак по международной регистрации №1303293 представляет собой изобразительное




обозначение «», состоящее из изобразительного элемента в виде стилизованного изображения совы.

Согласно решению Роспатента от 21.11.2017 принято решение о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1303293 в отношении товаров 25 класса МКТУ, а в отношении товаров 32 и 33 классов МКТУ было принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1303293,

мотивированное в заключении по результатам экспертизы его несоответствием требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы указано, что знак по международной регистрации №1303293 сходен до степени смешения с ранее зарегистрированным на имя другого лица знаком:



- товарным знаком «» по свидетельству №387147 с приоритетом от 31.07.2008 в отношении в отношении товаров 32 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 32 и 33 классов МКТУ [1].

В поступившем возражении заявитель выразил несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель заключил мировое соглашение с правообладателем противопоставленного товарного знака по свидетельству №387147;

- согласно заключенному и утвержденному Судом по интеллектуальным правам мировому соглашению, правообладатель товарного знака по свидетельству №387147 дает безотзывное согласие на предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации на имя заявителя знаку по международной регистрации №1303293 в отношении товаров 32 класса МКТУ «пиво; прочие безалкогольные напитки; фруктовые напитки и фруктовые соки; напитки энергетические; сиропы и прочие составы для изготовления напитков» и товаров 33 класса МКТУ «напитки алкогольные (кроме пива)»;

- правообладатель противопоставленных товарных знаков подал заявление о внесении изменений в регистрацию товарного знака по свидетельству №387147 с просьбой исключить следующие товары 32 класса МКТУ: «пиво; прочие безалкогольные напитки; фруктовые напитки и фруктовые соки; сиропы и прочие составы для изготовления напитков».

На основании изложенного заявитель выразил просьбу об отмене решения Роспатента от 21.11.2017 и предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации вышеуказанному знаку в отношении товаров 25 класса МКТУ и ограниченного перечня заявленных товаров 32 класса МКТУ «beers; other non-alcoholic beverages; fruit

beverages and fruit juices; energy drinks; syrups and other preparations for making beverages» и товаров 33 класса МКТУ «alcoholic beverages (except beers)».

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, коллегия установила следующее.

С учетом даты конвенционного приоритета (06.01.2016) правовая база для оценки его охраноспособности на территории Российской Федерации 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.

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

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.

Знак по международной регистрации №1303293 представляет собой




изобразительное обозначение «», состоящее из изобразительного элемента в виде стилизованного изображения совы. Предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку испрашивается в отношении товаров 32 класса МКТУ «beers; other non-alcoholic beverages; fruit beverages and fruit juices; energy drinks; syrups and other preparations for making beverages» и 33 класса МКТУ «alcoholic beverages (except beers)».

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

Как было указано выше, решение Роспатента об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации

№1303293 в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ основано на наличии сходного до степени смешения товарного знака [1].



Противопоставленный знак «» [1] является изобразительным, состоящим из стилизованного изображения совы. Знак выполнен в желтом и черном цветовом сочетании. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении товаров 32 класса МКТУ.

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


К указанным обстоятельствам относится то, что заявителем представлено письменное согласие от правообладателя противопоставленного знака [1], для предоставления правовой охраны знаку по международной регистрации №1303293 на территории Российской Федерации в отношении вышеуказанных товаров 32 «beers; other non-alcoholic beverages; fruit beverages and fruit juices; energy drinks; syrups and other preparations for making beverages» и 33 «alcoholic beverages (except beers)» классов МКТУ.

С учетом приведенных в абзаце 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса положений о том, что 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, 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:

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, заявленный знак «» и противопоставленный знак [1] не тождественны, при этом противопоставленный знак [1] не является коллективным товарным 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 [1] заключено мировое соглашение, в котором указывается, что правообладатель противопоставленного товарного знака [1] воздерживается от использования своего знака в отношении товаров 32 и 33 классов МКТУ, указанных в письме-согласии.

Также принято во внимание, что правообладатель противопоставленного товарного знака [1] внес изменения в перечень товаров 32 класса МКТУ, сократив его до товаров «минеральные и газированные воды».

Таким образом, принимая во внимание то, что в соответствии с положениями абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса допускается регистрация товарного знака, сходного до степени смешения с противопоставленным товарным знаком, при наличии согласия его правообладателя, у коллегии имеются основания для отмены решения Роспатента от 21.11.2017 и предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1303293 в отношении указанных выше товаров 32 класса МКТУ и товаров 33 класса МКТУ в соответствии с требованиями, регламентированными пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 21.05.2018, изменить решение Роспатента от 21.11.2017 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1303293 в отношении товаров 25, 32 «beers; other non-alcoholic beverages; fruit beverages and**

**fruit juices; energy drinks; syrups and other preparations for making beverages» и 33 классов МКТУ.**