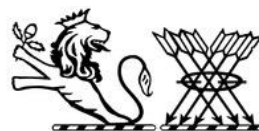


ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения **возражения** **заявления**

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) (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 24.02.2022 возражение на решение Роспатента об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1489569 (далее – решение Роспатента), поданное JOS. A. MAGNUS & CO., LLC, Соединенные Штаты Америки (далее – заявитель), при этом установила следующее.



Международная регистрация знака « *magnus* » произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (далее – МБ ВОИС) 14.06.2019 за №1489569 на имя заявителя в отношении товаров 33 класса МКТУ, приведенных в перечне регистрации.

Решением Роспатента от 23.04.2021 знаку по международной регистрации № 1489569 было отказано в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации для всех заявленных товаров по основаниям, предусмотренным пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

Данное решение мотивировано тем, что знак по международной регистрации №1489569 сходен до степени смешения с товарным знаком «**MAGNUS**» по свидетельству №361862 с приоритетом 03.04.2007 (срок действия исключительного

права продлен до 03.04.2027), зарегистрированным на имя Зеленцовой Татьяны Павловны, Ленинградская обл., Ломоносовский р-н, д. Оржицы, в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ.

В возражении, поступившем 24.02.2022, заявитель сообщил, что в адрес правообладателя противопоставленного знака им было направлено предложение о заключении с заявителем договора об отчуждении исключительного права на товарный знак по свидетельству №361862 в отношении всех товаров 33 класса МКТУ, для которых он зарегистрирован. В настоящее время между сторонами ведутся переговоры по поводу заключения договора об отчуждении исключительного права на противопоставленный товарный знак и урегулировании спора.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 23.04.2021 и предоставить правовую охрану знаку по международной регистрации №1489569 на территории Российской Федерации в отношении заявленных товаров.

О дате, времени и месте рассмотрения возражения заявитель (его представитель) был уведомлен в порядке, предусмотренном пунктами 19, 21 Правил ППС. На заседании коллегии, состоявшемся 31.03.2022, заявитель (его представитель) отсутствовал. В соответствии с пунктом 41 правил ППС неявка сторон спора, надлежащим образом уведомленных о дате, времени и месте проведения заседания коллегии, не является препятствием для проведения заседания.

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты международной регистрации (14.06.2019) рассматриваемого знака правовая база для оценки его охраноспособности включает 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 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.

Согласно пункту 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.

Согласно пункту 44 Правил при определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Согласно пункту 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

Согласно пункту 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).

Знак по международной регистрации №1489569 представляет собой



комбинированное обозначение « *magnus* », включающее стилизованное изображение льва с поднятыми вверх передними лапами и изображение пересекающихся стрел, которые размещены справа от изображения льва. Словесный элемент «magnus», выполненный прописными буквами латинского алфавита, размещен под изображениями льва и стрел. Все элементы знака выполнены черным цветом.

Предоставлению правовой охраны указанному знаку на территории Российской Федерации препятствует словесный товарный знак «**MAGNUS**» по свидетельству №361862, выполненный стандартным жирным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита черного цвета.

Сравнительный анализ показал, что знак по международной регистрации №1489569 и противопоставленный товарный знак являются сходными, поскольку включают тождественный с точки зрения фонетики и семантики словесный элемент «MAGNUS» (с латинского языка переводится как «большой, обширный, высокий, длинный», см.<https://classes.ru/all-latin/dictionary-latin-russian1-term-13505.htm#:~:text=magnus>).

По сути противопоставленный товарный знак полностью входит в состав знака по международной регистрации №1489569 в качестве основного индивидуализирующего элемента.

Правовая охрана знака по международной регистрации №1489569 испрашивается на территории Российской Федерации в отношении товаров 33 класса МКТУ «Whiskey, gin and distilled spirits» (виски, джин, крепкие алкогольные напитки).

Товарный знак по свидетельству №361862 зарегистрирован для товаров 33 класса МКТУ «алкогольные напитки, за исключением пива».

Таким образом, правовая охрана заявленного знака по международной регистрации №1489569 испрашивается в отношении различных видов алкогольных напитков, тогда как противопоставленный товарный знак зарегистрирован для

родовой группы товаров «алкогольные напитки». В этой связи сопоставляемые товары соотносятся между собой как вид-род, имеют общие признаки родовой группы, такие как, круг потребителей, назначение, условия реализации и, следовательно, являются однородными.

Заявитель не оспаривает установленные Роспатентом сходство сравниваемых обозначений и однородность товаров 33 класса МКТУ.

Что касается довода возражения о намерении заявителя заключить с правообладателем противопоставленного знака договор об отчуждении исключительного права на товарный знак по свидетельству №361862, то этот довод не подтвержден документально. При этом на дату рассмотрения возражения на заседании коллегии 31.03.2022 документы, относящиеся договору об отчуждении исключительного права на товарный знак по свидетельству №361862, в Роспатент не поступали.

Установленное сходство знака по международной регистрации №1489569 и товарного знака по свидетельству №361862 с учетом однородности товаров 33 класса МКТУ свидетельствует о невозможности предоставления правовой охраны указанному знаку на территории Российской Федерации в отношении товаров 33 класса МКТУ испрашиваемого перечня, поскольку он не соответствует для этих товаров пункту 6 статьи 1483 Кодекса.

Резюмируя сказанное, оснований для отмены решения Роспатента от 23.04.2021 не имеется.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 24.02.2022, оставить в силе решение Роспатента от 23.04.2021.