

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

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

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 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 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, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 21.09.2021, поданное компанией Влактор Трейдинг Лимитед, Кипр (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в регистрации товарного знака по заявке №2020772065, при этом установлено следующее.

Словесное обозначение «**РОЖДЕНИЕ КЛАССИКИ**» по заявке №2020772065 с приоритетом от 16.12.2020 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров 33 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 25.05.2021 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2020772065. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому знак не соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированным на имя другого лица товарным

знаком «Место, где рождается классика» по свидетельству № 554466 [1] с приоритетом от 22.04.2014 в отношении товаров 33 класса МКТУ, признанных однородными заявленным товарам 33 класса МКТУ.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 21.09.2021, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель считает, что товарный знак [1] не является сходным до степени смешения с обозначением, заявленным по заявке №2020772065, поскольку они различаются по фонетическому, визуальному и семантическому признакам сходства;

- заявленное обозначение прочитывается [РОЖДЕНИЕ КЛАССИКИ], в то время как противопоставленный товарный знак [1] имеет следующее звучание [МЕСТО ГДЕ РОЖДАЕТСЯ КЛАССИКА], то есть сравниваемые товарные знаки имеют разное количество слов, слогов, состав гласных и согласных, что определяет их фонетическое различие;

- заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак [1] различаются по визуальному признаку сходства, так как выполнены разными видами и размерами шрифтов;

- основная смысловая нагрузка заявленного обозначения связана со словесным элементом «РОЖДЕНИЕ», как процессом появления, создания или образования чего-либо (см. Национальный корпус русского языка, <https://ruscorpora.ru/new/>). Применительно к обозначению, заявленному на регистрацию, словосочетание «РОЖДЕНИЕ КЛАССИКИ» означает появление/создание на российском рынке нового продукта по проверенным традиционным рецептам. Противопоставленное обозначение [1] «Место, где рождается классика» - это сложноподчиненное предложение, в котором основная нагрузка ложится на слово «МЕСТО», выступающее главной грамматической основой предложения. Согласно толковому словарю Ожегова С.И., место – это

пространство, которое занято кем-нибудь/чем-нибудь, на котором что-нибудь происходит, находится или где можно расположиться

(<https://dic.academic.ru/dic.nsf/ogegova/106118>). Таким образом, зарегистрированный в отношении товаров 33 класса МКТУ товарный знак «Место, где рождается классика» означает место производства вина, вероятно, имеющее определенной исторические корни, связанные непосредственно с территорией производства данного напитка. Если обратить внимание на наименование правообладателя данного товарного знака - Общество с ограниченной ответственностью "ИНКЕРМАНСКИЙ ЗАВОД МАРОЧНЫХ ВИН" (299703, г. Севастополь, ул. Малиновского, 20), то очевидно, что речь идет о географическом объекте Инкерман - городе, где производится одноименное вино. Таким образом, сравниваемые обозначения различаются по семантическому признаку сходства.

- дополнительно, 11.08.2021 заявителем было подано исковое заявление к ООО «ИНКЕРМАНСКИЙ ЗАВОД МАРОЧНЫХ ВИН» о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака №554466 [1] в отношении товаров 33 класса МКТУ в связи с его неиспользованием. В настоящее время исковое заявление принято к производству и рассматривается в рамках дела № СИП-826/2021 (приложение №2).

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 25.05.2021 и принять решение о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех товаров 33 класса МКТУ.

К возражению были приложены следующие материалы:

1. Выписка ЕГРЮЛ об ООО "ИНКЕРМАНСКИЙ ЗАВОД МАРОЧНЫХ ВИН";
2. Определение Суда по интеллектуальным правам по делу №СИП-826/2021 о принятии искового заявления к производству.

На заседании коллегии 01.10.2021 заявителем было устно озвучено, что между ним и правообладателем противопоставленного товарного знака [1] была

заключена договоренность о совместном существовании на рынке сравниваемых обозначений, в результате чего заявителем было получено письмо-согласие на регистрацию заявленного обозначения в отношении всех заявленных товаров 33 класса МКТУ. В подтверждение своих доводов заявителем на указанном заседании коллегии был представлен оригинал письма-согласия от правообладателя противопоставленного товарного знака [1].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (16.12.2020) поступления заявки №2020772065 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 года №482, вступившие в силу 31.08.2015 (далее - Правила).

В соответствии с пунктом 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.

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.

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 обозначение «**РОЖДЕНИЕ КЛАССИКИ**» является словесным, выполненным оригинальным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Противопоставленный товарный знак «**Место, где рождается классика**» [1] представляет собой словесное обозначение, выполненное оригинальным шрифтом заглавной и строчными буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 33 класса МКТУ.

Как было указано выше, Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении заявленных товаров 33 класса МКТУ основано на наличии сходного до степени смешения товарного знака [1].

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 товарного знака по свидетельству № 554466 [1] для предоставления правовой охраны словесному обозначению «**РОЖДЕНИЕ КЛАССИКИ**» и на его использование в качестве товарного знака на территории Российской Федерации в отношении всех заявленных товаров 33 класса МКТУ.

С учетом приведенных в абзаце 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса положений о том, что регистрация товарного знака, сходного до степени смешения с противопоставленным товарным знаком, допускается при наличии согласия его 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 введения потребителя в заблуждение 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, заявленное обозначение «**РОЖДЕНИЕ КЛАССИКИ**» и противопоставленный товарный знак [1] не тождественны, при этом противопоставленный товарный знак [1] не является коллективным товарным знаком, а также отсутствуют сведения об его широкой известности российскому потребителю.

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 25.05.2021 и предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации заявленному обозначению по заявке №2020772065 в отношении всех заявленных 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 21.09.2021, отменить решение Роспатента от 25.05.2021 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2020772065.**