

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 23.01.2018, поданное ООО «Холдинговая компания «Бизнесинвестгрупп», Республика Башкортостан, г.Уфа (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности о государственной регистрации товарного знака по заявке №2016704697 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.


Словесное обозначение «ТАМЕРЛАН» по заявке №2016704697, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 18.02.2016, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 29, 30, 32 и услуг 35, 36, 43 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 16.08.2017 о государственной регистрации товарного знака в отношении части заявленных товаров 29, 30 и услуг 35, 43 классов МКТУ. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение в отношении части товаров 29, 30 и услуг 35, 43 классов МКТУ, всех товаров 32 и услуг 36 классов МКТУ не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку является сходным до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя иных лиц товарными знаками:

- «**TAMERLAN**» по свидетельству №308515 (1) с приоритетом от 16.11.2004, в отношении однородных товаров и услуг 29, 30, 32, 35, 36, 43 классов МКТУ;



- «» по свидетельству №485210 (2) с приоритетом от 24.05.2012, в отношении товаров 33 класса МКТУ, признанных однородными заявленным товарам 32 класса МКТУ;

- «» по свидетельству №485209 (3) с приоритетом от 24.05.2012, в отношении товаров 33 класса МКТУ, признанных однородными заявленным товарам 32 класса МКТУ.

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента и выразил просьбу отменить решение Роспатента и принять решение о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг.

В результате проверки было установлено, что возражение не удовлетворяет условиям подачи, в связи с чем заявителю был направлен запрос от 06.02.2018. В связи с тем, что запрашиваемые материалы (а именно, доверенность на Раянову Р.Ф.) не были предоставлены, Роспатентом 17.08.2018 было направлено уведомление об отказе в осуществлении юридически значимого действия (форма №407-2014).

Суд по интеллектуальным правам в своем Решении от 12.07.2019 по делу №СИП-842/2018 постановил признать действия Роспатента по отказу в принятии возражения на решение Роспатента от 16.08.2017 о регистрации товарного знака по заявке №2016704697 незаконными, как несоответствующие пункту 1 статьи 1500 Кодекса, а также указанным решением суд обязал Роспатент повторно рассмотреть вопрос о принятии возражения, поступившего 23.01.2018.

Заявителю был направлен запрос от 06.09.2019 об уточнении оплаты пошлины по поступившему возражению. Получив ответ на данный запрос, заявителю было направлено уведомление №821 от 26.11.2019 о дате и времени повторного рассмотрения возражения.

В свою очередь заявителем в корреспонденции от 19.12.2019 сообщалось о возможности принять решение о регистрации заявленного обозначения по заявке №2016704697 в отношении всех заявленных товаров и услуг, за исключением товаров 32 класса МКТУ, относящихся к алкогольной продукции. Кроме того, между заявителем и правообладателем противопоставленного товарного знака (1) был заключен договор об отчуждении исключительного права на данный товарный знак.

На заседании коллегии, состоявшемся 16.01.2020, коллегией были выдвинуты новые основания, препятствующие регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака. Так, заявителю, отсутствующему на заседании коллегии, в уведомлении №821 от 22.01.2020 сообщалось, что в случае регистрации договора об отчуждении исключительного права на товарный знак (1) правообладателем этого товарного знака и заявителем будет являться одно и то же лицо. В этой связи товарный знак (1), тождественный заявленному обозначению по заявке №2016704697, на имя того же правообладателя в отношении тех же товаров или пересекающихся товаров противоречит природе исключительного права, фактически означает, что регистрация заявленного обозначения в отношении части товаров и услуг 29, 30, 32, 35 классов МКТУ и всех услуг 36 класса МКТУ будет противоречить общественным интересам на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

В ответе от 26.02.2020 на вышеуказанное уведомление заявитель, учитывая основания по пункту 3 статьи 1483 Кодекса, просит вынести решение о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении следующего скорректированного перечня товаров и услуг:

29 класса МКТУ «айвар [консервированный перец]; алоэ древовидное, приготовленное для употребления в пищу; альгинаты для кулинарных целей;

анчоусы; арахис обработанный; белки для кулинарных целей; белок яичный; бобы консервированные; бобы соевые консервированные для употребления в пищу; бульоны; варенье имбирное; ветчина; вещества жировые для изготовления пищевых жиров; водоросли морские обжаренные; гнезда птичьи съедобные; горох консервированный; грибы консервированные; дичь; желатин; желе мясное; желе пищевое; желе фруктовое; желток яичный; жир кокосовый; жир костный пищевой; жир свиной пищевой; жиры животные пищевые; жиры пищевые; закуски легкие на основе фруктов; изделия колбасные; изюм; икра; икра рыб обработанная; йогурт; капуста квашеная; кефир [напиток молочный]; клей рыбий пищевой; клемы [неживые]; коктейли молочные; колбаса кровяная; компоты (десерт из вареных фруктов); консервы мясные; консервы овощные; консервы рыбные; консервы фруктовые; концентраты бульонные; корнишоны; креветки неживые; креветки пальчатые неживые; крем сливочный; крокеты; куколки бабочек шелкопряда, употребляемые в пищу; кумыс [напиток молочный]; лангусты неживые; лецитин для кулинарных целей; лосось; лук консервированный; маргарин; маринад из шинкованных овощей с острой приправой [пикалили]; мармелад, за исключением кондитерских изделий; масла пищевые; масло арахисовое; масло какао; масло кокосовое жидкое; масло кокосовое твердое; масло кукурузное пищевое; масло кунжутное; масло оливковое пищевое; масло пальмовое пищевое; масло пальмоядровое пищевое; масло подсолнечное пищевое; масло рапсовое пищевое; масло сливочное; мидии неживые; миндаль толченый; мозг костный пищевой; моллюски неживые; молоко коровье; молоко сгущенное; молоко с повышенным содержанием белка; молоко соевое [заменитель молока]; мука рыбная для употребления в пищу; муссы овощные; муссы рыбные; мякоть фруктовая; мясо консервированное; напитки молочные с преобладанием молока; овощи консервированные; овощи сушеные; овощи, подвергнутые тепловой обработке; оладьи картофельные; оливки консервированные; омары неживые; орехи кокосовые сушеные; орехи обработанные; паста томатная; паштеты из печени; пектины для кулинарных целей; печень; пикули; плоды или ягоды, сваренные в

сахарном сиропе; порошок яичный; продукты молочные; кимчи [блюдо из ферментированных овощей]; продукты пищевые рыбные; закваска сычужная; простокваша [скисшее молоко]; птица домашняя неживая; пыльца растений, приготовленная для пищи; пюре клюквенное; пюре яблочное; раки неживые; ракообразные неживые; рыба консервированная; рыба неживая; рыба соленая; ряженка [молоко топленное молочнокислого брожения]; салаты овощные; салаты фруктовые; сало; сардины; свинина; сельдь; семена обработанные; семена подсолнечника обработанные; сливки [молочный продукт]; сливки взбитые; смеси жировые для бутербродов; сметана [сквашенные сливки]; сок томатный для приготовления пищи; соки овощные для приготовления пищи; солонина; сосиски; сосиски в сухарях; составы для приготовления бульонов; составы для приготовления супов; субпродукты; супы; супы овощные; сыворотка молочная; сыры; тахини [паста из семян кунжута]; творог соевый; трепанги неживые; голотурии неживые; трюфели консервированные; тунец; устрицы неживые; ферменты молочные для кулинарных целей; ферменты сычужные; филе рыб; финики; фрукты глазированные; фрукты замороженные; фрукты консервированные; фрукты, консервированные в спирте; фрукты, подвергнутые тепловой обработке; хлопья картофельные; хумус [паста из турецкого гороха]; цедра фруктовая; чеснок консервированный; чечевица консервированная; чипсы картофельные; чипсы картофельные низкокалорийные; чипсы фруктовые; эгг-ног безалкогольный; экстракты водорослей пищевые; яйца улитки; яйца куриные»;

30 класса МКТУ «ароматизаторы; ароматизаторы для кондитерских изделий, за исключением эфирных масел; ароматизаторы для напитков, за исключением эфирных масел; ароматизаторы кофейные; ароматизаторы, за исключением эфирных масел; бадьян; батончики злаковые; батончики злаковые с высоким содержанием белка; блины; блюда на основе лапши; бриоши; булки; ванилин [заменитель ванили]; ваниль [ароматизатор]; вафли; вермишель; вещества подслащивающие натуральные; вещества связующие для колбасных изделий; вещества связующие для мороженого [пищевой лед]; вода морская для

приготовления пищи; водоросли [приправа]; галеты солодовые; гвоздика [пряность]; глазурь для изделий из сладкого сдобного теста; глюкоза для кулинарных целей; горчица столовая; добавки глютеносодержащие для кулинарных целей; дрожжи хлебопекарные; загустители для пищевых продуктов; закваски; закуски легкие на основе риса; закуски легкие на основе хлебных злаков; заменители кофе растительные; заправки для салатов; изделия желеобразные фруктовые [кондитерские]; изделия кондитерские для украшения новогодних елок; изделия кондитерские из сладкого теста, преимущественно с начинкой; изделия кондитерские мучные; изделия кондитерские на основе арахиса; изделия кондитерские на основе миндаля; изделия макаронные; изделия пирожковые; имбирь [пряность]; йогурт замороженный [мороженое]; каперсы; карамель [конфеты]; карри [приправа]; каши; молочные для употребления в пищу; кетчуп [соус]; киш; клейковина пищевая; конфеты; конфеты лакричные [кондитерские изделия]; конфеты мятные; корица [пряность]; кофе обжаренный; кофе-сырец; крахмал пищевой; крекеры; крем заварной; крупа кукурузная; крупа манная; крупа овсяная; крупа ячневая; крупы пищевые; кукуруза молотая; кукуруза поджаренная; кулебяки с мясом; куркума пищевая; кускус [крупа]; кушанья мучные; лапша; лед для охлаждения; лед натуральный или искусственный; лед пищевой; леденцы; лепешки рисовые; майонез; макарон [печенье миндальное]; макароны; мальтоза; мамалыга; маринады; марципан; мед пчелиный; молочко маточное пчелиное; мороженое, а именно: сливочное и фруктовое; мука бобовая; мука из тапиоки пищевая; мука картофельная пищевая; мука кукурузная; мука пищевая; мука пшеничная; мука соевая; мука ячменная; муссы десертные [кондитерские изделия]; муссы шоколадные; мюсли; мята для кондитерских изделий; напитки какао-молочные; напитки кофейно-молочные; напитки кофейные; напитки чайные; напитки шоколадно-молочные; напитки шоколадные; напитки на базе какао; настои нелекарственные; овес дробленый; овес очищенный; орех мускатный; палочки лакричные [кондитерские изделия]; паста соевая [приправа]; пастилки; [кондитерские изделия]; патока; перец; перец душистый; перец стручковый

[специи]; песто [соус]; печенье; печенье сухое; пироги; пицца; подливки мясные; помадки [кондитерские изделия]; попкорн; порошки для мороженого; порошки пекарские; порошок горчичный; пралине; приправы; продукты для размягчения мяса в домашних условиях; продукты зерновые; продукты мукомольного производства; продукты на основе овса; прополис; пряники; пряности, за исключением гвоздики; птифуры [пирожные]; пудинги [запеканки]; пудра для кондитерских изделий; пюре фруктовые [соусы]; равиоли; резинки жевательные; релиш [приправа]; рис шлифованный; ростки пшеницы для употребления в пищу; рулет весенний; сахар свекольный; сахар пальмовый; семя анисовое; семя льняное для употребления в пищу; сироп из мелассы; сироп золотой; сладкое сдобное тесто для кондитерских изделий; сладости; сода пищевая [натрия бикарбонат для приготовления пищи]; солод для употребления в пищу; соль для консервирования пищевых продуктов; соль поваренная; соль сельдерейная; сорбет [мороженое]; составы для глазирования ветчины; соус соевый; соус томатный; соусы для пасты; соусы [приправы]; спагетти; специи; стабилизаторы для взбитых сливок; сухари; сухари панировочные; суши; сэндвичи; табуле; такое; тартрат калия кислый для кулинарных целей; камень винный для кулинарных целей; тарты; тесто готовое; тесто миндальное; тортилы; травы огородные консервированные [специи]; уксус фруктовый; уксус пивной; ферменты для теста; халва; хлеб; хлеб из пресного теста; хлопья [продукты зерновые]; хлопья кукурузные; хлопья овсяные; цикорий [заменитель кофе]; чай черный; чай со льдом; чатни [приправа]; чизбургеры [сэндвичи]; чоу-чоу [приправа]; шафран [специи]; шоколад; экстракт солодовый пищевой; эссенции пищевые, за исключением эфирных эссенций и эфирных масел; ячмень очищенный»;

32 класса МКТУ «аперитивы безалкогольные; вода литиевая; вода сельтерская; вода содовая; воды [напитки]; воды газированные; воды минеральные [напитки]; воды столовые; квас [безалкогольный напиток]; коктейли безалкогольные; лимонады; молоко арахисовое [напитки безалкогольные]; молоко миндальное [напиток]; напитки безалкогольные;

напитки изотонические; напитки на базе меда безалкогольные; напитки на основе алоэ вера безалкогольные; напитки на основе молочной сыворотки; напитки фруктовые безалкогольные; нектары фруктовые с мякотью безалкогольные; оршад; пиво; пиво имбирное; пиво солодовое; порошки для изготовления газированных напитков; сассапариль [безалкогольный напиток]; сиропы для лимонадов; сиропы для напитков; смузи [напитки на базе фруктовых или овощных смесей]; сок томатный [напиток]; сок яблочный безалкогольный; соки овощные [напитки]; соки фруктовые; составы для изготовления газированной воды; составы для изготовления ликеров; составы для изготовления минеральной воды; составы для изготовления напитков; сусла; сусло виноградное неферментированное; сусло пивное; сусло солодовое; таблетки для изготовления газированных напитков; щербет [напиток]; экстракты фруктовые безалкогольные; экстракты хмелевые для изготовления пива; эссенции для изготовления напитков»;

35 класса МКТУ «реклама, за исключением рекламы в автобусах; менеджмент в сфере бизнеса, за исключением менеджмент в сфере рыбоводства; административная деятельность в сфере бизнеса, за исключением административной деятельности в сфере рыбоводства; аренда площадей для размещения рекламы; реклама, за исключением рекламы в поездах; розничная продажа непродовольственных товаров, розничная продажа продовольственных товаров, неспециализированная розничная продажа, оптовая продажа непродовольственных товаров, оптовая продажа продовольственных товаров, неспециализированная оптовая продажа, демонстрация товаров; оформление витрин; продвижение товаров (для третьих лиц); снабженческие услуги для третьих лиц (закупка и обеспечение предпринимателей товарами), распространение образцов; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих целях; продажа аукционная; сбыт товаров через посредников; коммерческие операции, связанные с оптовой и розничной торговлей; услуги по сбору и группированию (за исключением транспортировки) в торговых

залах товаров для удобства приобретения и изучения потребителям; услуги оптовой и розничной торговли; реализация товаров; магазины; оптовая и розничная торговля; дистанционная продажа товаров потребителям»;

36 класса МКТУ «страхование, за исключением страхования в сфере рыбоводства; финансовая деятельность, за исключением страхования в сфере рыбоводства; кредитно-денежные операции, за исключением выдачи беспроцентных кредитов; операции с недвижимостью, за исключением операций с недвижимостью в рыбоводстве»;

43 класса МКТУ «агентства по обеспечению мест [гостиницы, пансионаты]; аренда временного жилья; аренда помещений для проведения встреч; базы отдыха; бронирование мест в гостиницах; бронирование мест в пансионатах; бронирование мест для временного жилья; гостиницы; дома для престарелых; закусочные; кафе; кафетерии; мотели; пансионаты; пансионаты для животных; прокат кухонного оборудования; прокат мебели, столового белья и посуды; прокат осветительной аппаратуры, за исключением используемой в театрах или телестудиях; прокат палаток; прокат передвижных строений; прокат раздаточных устройств [диспенсеров] для питьевой воды; рестораны; рестораны самообслуживания; столовые на производстве и в учебных заведениях; услуги баз отдыха [предоставление жилья]; услуги баров; услуги кемпингов; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом; ясли детские».

С учетом даты (18.02.2016) поступления заявки №2016704697 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения 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 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 отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с пунктом 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Исходя из положений пункта 42 Правил, сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно 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.

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.

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 пункте 42 Правил, 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).

Согласно пункту 1 статьи 1477 Кодекса на товарный знак, то есть обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак.

Согласно статье 1479 Кодекса на территории Российской Федерации действует исключительное право на товарный знак, зарегистрированный федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности, а также в других случаях, предусмотренных международным договором Российской Федерации.

Согласно пункту 2 статьи 1481 Кодекса свидетельство на товарный знак удостоверяет приоритет товарного знака и исключительное право на товарный знак в отношении товаров и услуг, указанных в свидетельстве.


В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно с ним совпадает во всех элементах.


В соответствии с подпунктом 2 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали.

Заявленное обозначение «ТАМЕРЛАН» является словесным и выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана испрашивается в отношении вышеприведенных товаров и услуг.

Противопоставленный товарный знак (2) представляет собой объемное



обозначение «  », состоящее из изображения бутылки для алкогольных напитков, на которой выполнены оригинальные изобразительные элементы и словесный элемент «ТАМЕРЛАН», выполненный заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 33 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак (3) представляет собой комбинированное обозначение «  », в котором на фоне вытянутого по горизонтали прямоугольника расположен словесный элемент «ТАМЕРЛАН», выполненный заглавными буквами латинского алфавита шрифтом, приближенным к стандартному. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 33 класса МКТУ.

В противопоставленных товарных знаках (2), (3) основным «сильным» элементом является словесный элемент «ТАМЕРЛАН», так как на нем в первую очередь концентрируется внимание потребителя при восприятии обозначения в целом.

Анализ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков свидетельствует об их сходстве на основании фонетического и семантического тождества словесного элемента «ТАМЕРЛАН»/«ТАМЕРЛАН».

Графический фактор сходства носит второстепенный характер, поскольку в данном случае, превалирует фонетический и семантический факторы сходства сопоставляемых обозначений.

Таким образом, сравниваемые обозначения являются сходными и ассоциируются друг с другом в целом.

Анализ однородности испрашиваемых товаров 32 класса МКТУ «пиво; пиво имбирное; пиво солодовое; составы для изготовления ликеров; сусла; сусло виноградное неферментированное; сусло пивное; сусло солодовое; экстракты хмелевые для изготовления пива» и товаров 33 класса МКТУ «алкогольные напитки (за исключением пива)», указанных в перечне противопоставленных товарных знаков (2), (3), показал следующее.

Согласно статье 2 Федерального закона от 22.11.1995 №171 «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» алкогольная продукция - пищевая продукция, которая произведена с использованием или без использования этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртосодержащей пищевой продукции; спиртосодержащая пищевая продукция – пищевая продукция, в том числе виноматериалы, любые растворы, эмульсии, суспензии, виноградное сусло, иное фруктовое сусло, пивное сусло (за исключением алкогольной продукции) с содержанием этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, более 1,5 процента объема готовой продукции; сусло - спиртосодержащая пищевая продукция, являющаяся полуфабрикатом производства алкогольной продукции, с содержанием этилового спирта, образовавшегося в процессе брожения, более 1,5 процента от ее объема, получаемая в зависимости от вида алкогольной продукции из ягод винограда (виноградное сусло), из иных фруктов (фруктовое сусло), из воды, пивоваренного солода, хмеля и (или) хмелепродуктов (пивное сусло), из воды и меда (медовое сусло).

В этой связи сопоставляемые товары относятся к одной и той же родовой группе товаров – «спиртосодержащая пищевая продукция» и, следовательно, являются однородными.

При этом нельзя не отметить, что чаще всего основанием для признания товаров однородными является их принадлежность к одной и той же родовой или видовой группе. Также необходимо отметить, что степень однородности товаров тесно связана со степенью сходства обозначений, предназначенных для их маркировки. Чем сильнее сходство, тем выше опасность смешения товаров и их изготовителей и, следовательно, шире диапазон товаров, которые должны рассматриваться как однородные.

С учетом изложенного сопоставляемые товары, по сути, имеют одно назначение, практически совпадают условия их сбыта и круг потребителей, в силу чего существует возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

На основании вышеизложенного коллегия пришла к выводу о сходстве сравниваемых обозначений до степени смешения в отношении части однородных товаров 32 класса МКТУ «пиво; пиво имбирное; пиво солодовое; составы для изготовления ликеров; сусла; сусло виноградное неферментированное; сусло пивное; сусло солодовое; экстракты хмелевые для изготовления пива», что противоречит требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Противопоставленный товарный знак (1) представляет собой словесное обозначение «ТАМЕРЛАН», выполненное заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом.

Вместе с тем, коллегией были выявлены обстоятельства, которые не были учтены в решении Роспатента от 16.08.2017, а именно, что противопоставленный товарный знак «ТАМЕРЛАН» (1) на основании зарегистрированного Роспатентом договора об отчуждении исключительного права от 10.03.2020 №РД0327723, принадлежит заявителю.

Вместе с тем, коллегия считает необходимым отметить следующее.

В результате сопоставительного анализа на тождество и сходство заявленного словесного обозначения «ТАМЕРЛАН» и словесного товарного знака «ТАМЕРЛАН», принадлежащего заявителю, установлено их фонетическое, семантическое и графическое тождество.

Сопоставление перечней заявленного обозначения и противопоставленного знака (1) показывает, что в отношении товаров 29 класса МКТУ «дичь; жиры пищевые; масла пищевые; овощи консервированные; овощи сушеные; овощи, подвергнутые тепловой обработке; фрукты консервированные; фрукты, подвергнутые тепловой обработке», товаров 30 класса МКТУ «лед пищевой; порошки пекарские», товаров 32 класса МКТУ «воды газированные; воды минеральные [напитки]; напитки безалкогольные; напитки фруктовые безалкогольные; соки фруктовые; составы для изготовления напитков», в отношении которых испрашивается государственная регистрация товарного знака по заявке № 2016704697, являются идентичными товарам, в отношении которых охраняется товарный знак (1).

Резюмируя изложенное, имеющееся у заявителя исключительное право на товарный знак (1) препятствует государственной регистрации на его же имя тождественного товарного знака (знака обслуживания) по заявке № 2016704697 в отношении части вышеуказанных идентичных товаров.

Повторное предоставление исключительного права на тот же самый объект в отношении тех же товаров и услуг противоречит самой природе исключительного права.

Товарный знак относится к нематериальным объектам, которые могут использоваться неограниченным кругом лиц. Препятствием для такого использования может быть только право ограничения, установленное Кодексом.

В частности статьей 1477 Кодекса установлено исключительное право правообладателя на использование товарного знака, являющееся абсолютным по своему характеру.

В соответствии со статьей 1481 Кодекса свидетельство на товарный знак удостоверяет исключительное право владельца на товарный знак в отношении товаров, указанных в свидетельстве, то есть очевидно, что исключительное право удостоверяется только одним документом.

Изложенное позволяет сделать вывод о том, что на каждый товарный знак, то есть обозначение, служащее для индивидуализации товаров и услуг юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается единственное по своему характеру исключительное право, которое удостоверяется одним документом.

Пунктом 2 статьи 1496 Кодекса предусмотрено, что не может быть несколько исключительных прав на тождественный товарный знак. Признание множества исключительных прав на один и тот же объект противоречило бы абсолютной природе исключительного права и повлекло бы за собой невозможность обособления товарного знака как объекта гражданских прав и исключительного права на него. Для наделения носителя какими-либо правами достаточно одной фиксации соответствующего правового акта.

Учитывая изложенное коллегия пришла к выводу о том, что повторная государственная регистрация в качестве товарного знака обозначения, тождественного зарегистрированному товарному знаку на имя того же правообладателя в отношении совпадающего перечня вышеприведенных товаров 29, 30, 32 классов МКТУ, будет противоречить общественным интересам на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса. Данная позиция неоднократно была подтверждена решениями и постановлениями Суда по интеллектуальным правам (см. дела №СИП-711/2016, №СИП-658/2016, №СИП-464/2016 и т.д.).

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 23.01.2018, изменить решение Роспатента от 16.08.2017, зарегистрировать товарный знак по заявке №2016704697.