

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 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454), рассмотрела поступившее 31.01.2023 возражение, поданное Индивидуальным предпринимателем Клинецким Евгением Федоровичем, Московская область, г/о Жуковский, г. Жуковский (далее - заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2021760382, при этом установила следующее.



Обозначение «» по заявке №2021760382, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 21.09.2021, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 32 класса МКТУ, приведенных в перечне.

В соответствии с формой 401 от 17.01.2022 в материалы заявки внесены изменения, а именно отредактирован перечень товаров путем исключения пива, солода и иных однородных товаров.

Роспатентом 16.09.2022 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2021760382. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для заявленных товаров 32 класса МКТУ ввиду его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение по результатам экспертизы мотивировано тем, что заявленное

обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком «**PATRÓN**» по свидетельству №657029 с приоритетом от 21.08.2017, зарегистрированным на имя Бакарди Мартини Патрон Интернешнл ГмбХ, Швейцария, в отношении однородных товаров 32 класса МКТУ.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 31.01.2023, заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 16.09.2022.

Доводы возражения сводятся к тому, что заявленное обозначение не является сходным с противопоставленным товарным знаком по звуковому (сравниваемые словесные элементы не являются тождественными), графическому (отсутствует сходное зрительное впечатление) и смысловому (отсутствует подобие заложенных в обозначениях понятий, идей) признакам. Кроме того, категория товаров 32 класса МКТУ предполагает особую внимательность потребителей, что исключает смешение обозначений.

В возражении отмечено, что определением Суда по интеллектуальным правам по делу №СИП-618/2019 утверждено мировое соглашение между заявителем и правообладателем товарного знака по свидетельству №657029, по которому правообладатель обязуется внести изменения путем исключения из перечня следующих товаров 32 класса МКТУ: «минеральные и газированные воды и прочие безалкогольные напитки; фруктовые напитки и фруктовые соки; сиропы и прочие составы для изготовления напитков».

На основании изложенных доводов заявитель просит удовлетворить возражение, отменить решение Роспатента от 16.09.2022 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2021760382 для испрашиваемых товаров 32 класса МКТУ.

По результатам рассмотрения возражения Роспатентом было принято решение от 26.06.2023 об отказе в удовлетворении возражения, поступившего 31.01.2023 и сохранении в силе решения Роспатента от 16.09.2022.

Не согласившись с решением Роспатента от 26.06.2023, лицо, подавшее возражение, обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании этого решения недействительным.

Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 26.05.2025 по делу №СИП-680/2023 отменено решение Роспатента от 26.06.2023, которым было отказано в удовлетворении возражения на решение Роспатента от 16.09.2022 об отказе в государственной регистрации обозначения в качестве товарного знака по заявке №2021760382 в отношении товаров 32 класса МКТУ.

Указанным постановлением Суд по интеллектуальным правам обязал Роспатент повторно рассмотреть возражение Индивидуального предпринимателя Клинецкого Евгения Федоровича, поступившее 31.01.2023, на решение Роспатента от 16.09.2022 об отказе в государственной регистрации обозначения в качестве товарного знака по заявке №2021760382.

На заседании коллегии 14.08.2025 заявитель приобщил к материалам заявки оригинал письма-согласия от 21.01.2025, представленного правообладателем товарного знака по свидетельству №657029, в котором выражено согласие на регистрацию товарного знака по заявке №2021760382 на имя заявителя в отношении товаров 32 класса МКТУ, приведенных в письме-согласии (1).

Изучив материалы дела с учетом выводов Суда по интеллектуальным правам и заслушав доводы заявителя, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи (21.09.2021) заявки №2021760382 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности 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 том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в настоящем пункте, допускается только с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем (абзац 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, пункт 46 Правил).

В соответствии с пунктом 46 Правил согласие правообладателя составляется в письменной произвольной форме и представляется в подлиннике для приобщения к документам заявки. В этом же пункте указаны сведения, наличие которых проверяется при рассмотрении письма-согласия.

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 комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

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 заявлении обозначении.

Согласно пункту 42 Правил 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 пункте 42 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

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.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2021760382 заявлено



комбинированное обозначение «», включающее словесный элемент «PATRON», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Словесный элемент размещен на фоне горизонтальной полосы, которая наложена на окружности различного диаметра. Заявленное обозначение выполнено серым и темно-серым цветами.

В соответствии с формой 401 от 17.01.2022 в материалы заявки внесены изменения, а именно отредактирован перечень товаров путем исключения из него следующих товаров 32 класса МКТУ: «коктейли на основе пива; пиво; пиво имбирное; пиво солодовое; сусла; сусло виноградное неферментированное; сусло пивное; сусло солодовое; шенди; экстракты хмелевые для изготовления пива».

С учетом корректировки перечня, правовая охрана обозначения по заявке №2021760382 испрашивается в отношении товаров 32 класса МКТУ: «аперитивы безалкогольные; квас; коктейли безалкогольные; лимонады; напитки безалкогольные; напитки безалкогольные из сухофруктов; напитки изотонические; напитки на базе меда безалкогольные; напитки на базе риса, кроме заменителей молока; напитки на базе сои, кроме заменителей молока; напитки на основе алоэ вера безалкогольные; напитки на основе молочной сыворотки; напитки обогащенные протеином спортивные; напитки прохладительные безалкогольные; напитки со вкусом кофе безалкогольные; напитки со вкусом чая безалкогольные; напитки энергетические; оршад; порошки для изготовления газированных напитков; сассапариль [безалкогольный напиток]; смузи [напитки на базе фруктовых или овощных смесей]; сок томатный [напиток]; сок яблочный безалкогольный; соки

овощные [напитки]; составы безалкогольные для приготовления напитков; составы для производства газированной воды; таблетки для изготовления газированных напитков; шербет [напиток]; экстракты фруктовые безалкогольные; эссенции безалкогольные для приготовления напитков».

В рамках требований пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении испрашиваемых товаров 32 класса МКТУ заявленному обозначению противопоставлен словесный товарный знак «**PATRÓN**» по свидетельству №657029, выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита черного цвета с белым контуром.

Роспатент в своем решении от 26.06.2023 пришел к выводу о сходстве до степени смешения заявленного обозначения и товарного знака по свидетельству №657029. Данный вывод был обусловлен наличием между сравниваемыми обозначениями сходства по фонетическому, семантическому критериям и определенной степени сходства по графическому критерию. Кроме того, была установлена однородность товаров 32 класса МКТУ, представленных в перечнях сравниваемых средств индивидуализации.

Обратившись в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании решения Роспатента от 26.06.2023 недействительным, заявитель оспаривал по существу законность противопоставления Роспатентом товарного знака по свидетельству №657029, а также указал на предоставление правообладателем противопоставленного товарного знака письма-согласия (1).

В отношении соответствия заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, с учетом постановления президиума Суда по интеллектуальным правам от 26.05.2025 года по делу №СИП-680/2023, коллегия установила следующее.

В соответствии с представленным в материалы дела письмом-согласием (1) правообладатель товарного знака по свидетельству №657029 предоставил разрешение на государственную регистрацию обозначения по заявке №2021760382 в отношении товаров 32 класса МКТУ «аперитивы безалкогольные: квас; коктейли

безалкогольные; лимонады; безалкогольные напитки; безалкогольные напитки из сушеных фруктов; изотонические напитки; безалкогольные напитки на медовой основе; напитки на базе риса, кроме заменителей молока; напитки на базе сои, кроме заменителей молока; напитки на основе алоэ вера безалкогольные; напитки на основе молочной сыворотки; напитки обогащенные протеином спортивные; напитки прохладительные безалкогольные; напитки со вкусом кофе безалкогольные; напитки со вкусом чая безалкогольные; напитки энергетические; оршад; порошки для изготовления газированных напитков; сассапариль; сидр безалкогольный; смузи; сок томатный [напиток]; соки овощные (напитки]; составы для приготовления безалкогольных напитков; составы для производства газированной воды; сусло; сусло виноградное неферментированное; таблетки для изготовления газированных напитков; шенди; шербеты [напитки]; экстракты фруктовые безалкогольные; эссенции безалкогольные для приготовления напитков».

Исследовав представленное заявителем письмо-согласие от правообладателя противопоставленного товарного знака (1), президиум Суда по интеллектуальным в постановлении от 26.05.2025 по делу №СИП-680/2023 пришел к выводу о его соответствии требованиям, изложенным в пункте 46 Правил (стр. 11, 12 указанного постановления).

Кроме того, президиум Суда по интеллектуальным правам констатировал, что сопоставляемые обозначения являются не тождественными, а сходными, что установили административный орган и суд первой инстанции. Данное обстоятельство имеет важное правовое значение применительно к вопросу о возможности принятия письма-согласия от правообладателя противопоставленного товарного знака при регистрации спорного обозначения (стр. 11 указанного постановления).

В постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 26.05.2025 по делу №СИП-680/2023 отмечено, что наличие в тексте письма-согласия нескольких позиций, для индивидуализации которых правовая охрана спорному обозначению не испрашивалась (например, сидр безалкогольный, сусло), само по себе не препятствует учету данного документа в отношении иных перечисленных

товаров как свидетельствующего о состоявшемся примирении заявителя и компании (стр. 12 указанного постановления).

В связи с вышеизложенным, президиум Суда по интеллектуальным правам счел необходимым отменить решение Роспатента от 26.06.2023 и обязал административный орган повторно рассмотреть возражение Индивидуального предпринимателя Клинецкого Евгения Федоровича на решение об отказе в государственной регистрации обозначения по заявке №2021760382 в качестве товарного знака.

Таким образом, в распоряжении коллегии имеется письменное согласие (1) правообладателя противопоставленного товарного знака по свидетельству №657029



на регистрацию товарного знака « » по заявке №2021760382 на имя заявителя в отношении товаров 32 класса МКТУ, перечисленных в письме-согласии.

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 в заблуждение возникает 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.

Так, заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак не тождественны, имеют отдельные визуальные различия, при этом противопоставленный товарный знак не является коллективными товарным знаком, кроме того, коллегия не имеет сведений о широкой известности данного знака.

Наличие письма-согласия от правообладателя противопоставленного товарного знака (1), возможность предоставления которого предусмотрена положениями абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, при отсутствии оснований для вывода о введении потребителя в заблуждение, позволяет снять указанное противопоставление в отношении всех испрашиваемых товаров 32 класса МКТУ, за исключением товара «сок яблочный безалкогольный», который не представлен в письме-согласии.

Таким образом, противопоставление товарного знака по свидетельству №657029 преодолено путем получения письменного согласия от его правообладателя (1). Следовательно, товарный знак по заявке №2021760382 может быть зарегистрирован в объеме всего заявленного перечня товаров 32 класса МКТУ, за исключением товара «сок яблочный безалкогольный», отсутствующего в письме-согласии.

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

удовлетворить возражение, поступившее 31.01.2023, отменить решение Роспатента от 16.09.2022 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2021760382.