

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ (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 за № 644/261, вступившими в силу с 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 26.01.2022 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Центр пищевой индустрии – Ариант», Челябинская область, г. Челябинск (далее – заявитель), на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2020754887, при этом установлено следующее.

White deer

Словесное обозначение **deer** по заявке №2020754887, поданной 03.10.2020, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 33 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ, указанных в перечне заявки).

Роспатентом 05.05.2021 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2020754887 в отношении всех заявленных товаров.

Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 6 статьи 1483

Кодекса, поскольку сходно до степени смешения с товарными знаками:

BLACK DEER

по свидетельству №382349 с приоритетом

RED DEER

24.06.2008 – (1) и по свидетельству №390311 с приоритетом от 24.06.2008 – (2), зарегистрированными на имя Общества с ограниченной ответственностью «Алкогольная Маркетинговая Компания», Москва, в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ, однородных заявленным товарам 33 класса МКТУ.

В Роспатент 26.01.2022 поступило возражение, основные доводы которого сводятся к тому, что решением Суда по интеллектуальным правам по делу № СИП-843/2021 от 20.01.2022 досрочно прекращена правовая охрана товарных знаков по свидетельствам №382349 и №390311, в силу чего указанные знаки не могут препятствовать регистрации товарного знака по заявке №2020754887 в отношении всех товаров 33 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 05.05.2021 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2020754887 в отношении всех заявленных товаров.

В подтверждение изложенных доводов лицом, подавшим возражение, были представлены сведения, касающиеся обращения заявителя к правообладателю противопоставленных товарных знаков (1, 2) – [1].

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (03.10.2020) поступления заявки № 2020754887 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя вышеуказанный 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,

зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015 за № 38572, введенные в действие 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.

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

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

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).

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение

**White
deer**

, выполненное буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 33 класса МКТУ.

В качестве сходных до степени смешения с заявленным обозначением в заключении по результатам экспертизы указаны товарные знаки

BLACK DEER

по свидетельству №382349 с приоритетом

RED DEER

24.06.2008 – (1) и по свидетельству №390311 с приоритетом от 24.06.2008 – (2), представляющие собой словесные обозначения, выполненные буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Правовая охрана знакам (1, 2) предоставлена в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ.

Сходство сравниваемых обозначений обусловлено тем, что они содержат в своем составе фонетически и семантически тождественные и сходные визуально словесные элементы «DEER».

Однородность заявленных товаров 33 класса МКТУ и товаров 32, 33 классов МКТУ указанных в перечнях противопоставленных знаков (1, 2) обусловлена тем, что сопоставляемые товары идентичны, либо относятся к одной родовой группе товаров (алкогольные напитки), имеют одно назначение, один круг потребителей и одинаковые условия сбыта.

Заявителем в возражении однородность товаров не оспаривается.

С учетом изложенного, оспариваемое решение Роспатента следует признать правомерным, а вывод о сходстве до степени смешения заявленного обозначения и противопоставленных знаков (1) в отношении однородных товаров обоснованным.

Вместе с тем, при анализе материалов дела коллегией были учтены следующие обстоятельства.

Правовая охрана противопоставленных знаков (1, 2) досрочно прекращена в отношении всех товаров 32, 33 классов МКТУ, для которых они зарегистрированы, на основании решения Суда по интеллектуальным правам по делу № СИП-843/2021 от

20.01.2022. Данное обстоятельство устраняет причину для отказа в регистрации товарного знака по заявке №2020754887 для всех заявленных товаров и, следовательно, основания для вывода о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса отсутствуют.

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

удовлетворить возражение, поступившее 26.01.2022, отменить решение Роспатента от 05.05.2021 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2020754887.