

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 10.01.2023 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Сибатом», Иркутская область, Иркутский район, поселок Молодежный, Байкальский переулок, 1 (далее – заявитель), на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2021775484, при этом установлено следующее.

Словесное обозначение « **СЕЛЕНГА** » по заявке № 2021775484, поданной 18.11.2021, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 33 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ) «*аперитивы; арак; бренди; вина; вино из виноградных выжимок; виски; водка; водка анисовая; водка вишневая; джин; дижестивы [ликеры и спиртные напитки]; коктейли; кюрасо; ликер анисовый; ликеры; напитки алкогольные зерновые дистиллированные; напитки алкогольные на основе сахарного тростника; напитки алкогольные смешанные, за исключением напитков на основе пива; напитки алкогольные, кроме пива; напитки алкогольные, содержащие фрукты; напитки спиртовые; напитки, полученные перегонкой; напиток медовый [медовуха]; настойка мятная; настойки горькие; ром; сакэ; сидр*».

грушевый; сидры; спирт рисовый; экстракты спиртовые; экстракты фруктовые спиртовые; эссенции спиртовые».

Роспатентом 16.11.2022 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2021775484 в отношении всех заявленных товаров.

Основанием для принятия указанного решения явились заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Заключение экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно

Селенга

до степени смешения с товарным знаком «*Селенга*» по свидетельству №352390 с приоритетом от 27.02.2007 – (1), срок действия регистрации продлен до 27.02.2027, зарегистрированным на имя Бредний Вадима Витальевича, г. Улан-Удэ, ул. Дзержинского, 1, в отношении товаров 32 класса МКТУ «пиво», однородных заявленным товарам 33 класса МКТУ.

В Роспатент 10.01.2023 поступило возражение, доводы которого сводятся к следующему:

- в процессе рассмотрения дела № СИП-742/2022 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «Селенга» по свидетельству № 352390 в результате переговоров между заявителем (ООО «Сибатом») и правообладателем противопоставленного товарного знака (ИП Бредний В.В.) было достигнуто мировое соглашение, согласно которому Бредний В.В. заключил с ООО «Сибатом» договор об отчуждении исключительного права на товарный знак «СЕЛЕНГА» по свидетельству №352390 в отношении товаров 32 класса МКТУ «пиво»;

- в настоящее время осуществлена государственная регистрация отчуждения исключительного права на товарный знак по свидетельству №352390 по договору от 30.03.2023 за №РД0427498, в соответствии с которым в отношении части товаров 32 класса МКТУ «пиво» исключительное право на данный товарный знак передано

заявителю. Номер свидетельства, оформленного в результате регистрации договора - 931243;

- в связи с указанным противопоставленный товарный знак (1) не может препятствовать регистрации товарного знака по заявке №2021775484 в отношении всех заявленных товаров.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 16.11.2022 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2021775484 в отношении заявленного перечня товаров 33 класса МКТУ.

С возражением заявителем были представлены следующие материалы:

1. Сведения, касающиеся делопроизводства по рассматриваемой заявке;
2. Определения Суда по интеллектуальным правам по делу № СИП-704/2022 от 23.11.2022;
3. Мировое соглашение от 11.10.2022, заключенное между ООО «Сибатом» и ИП Бредний В.В. и приложения к нему (Договор об отчуждении исключительного права на товарный знак; Лицензионный договор).
4. Договор от 01.12.2022 об отчуждении исключительного права на товарный знак «Селенга» по свидетельству № 352390, заключенный между ООО «Сибатом» и ИП Бредний В.В.;
5. Письмо исх. № 70 от 01.07.2022;
6. Письмо ООО «Сибатом» б/н от 25.04.2022.

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

С учетом даты (18.11.2021) поступления заявки № 2021775484 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 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, 43 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявлении обозначении.

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 « СЕЛЕНГА » по заявке № 2021775484 представляет собой словесное обозначение, выполненное буквами русского алфавита стандартным шрифтом.

В качестве сходного до степени смешения с заявленным обозначением в

заключении по результатам экспертизы указан товарный знак « Селенга » по свидетельству №352390 (1), выполненный буквами русского алфавита оригинальным шрифтом.

Правовая охрана противопоставленному товарному знаку (1) предоставлена, в том числе, в отношении товаров 32 класса МКТУ «пиво».

При анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы и являются основанием для удовлетворения возражения, поступившего 10.01.2023.

В настоящее время согласно государственной регистрации отчуждения исключительного права на товарный знак «Селенга» по свидетельству № 352390 по договору от 30.03.2023 за №РД0427498 исключительное право на данный товарный знак в отношении товаров 32 класса МКТУ «пиво» передано заявителю.

Номер свидетельства, оформленного в результате регистрации договора – 931243.

Таким образом, в противопоставленном товарном знаке (1) перечень товаров, оставшихся после отчуждения исключительного права, не содержит однородные товары.

Указанные обстоятельства устраниют причину для отказа в государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 33 класса МКТУ и, следовательно, заявленное обозначение соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса

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

удовлетворить возражение, поступившее 10.01.2023, отменить решение Роспатента от 16.11.2022 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2021775484.