


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

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса 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 возражение, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 03.11.2023, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «АР СИ БРЮ», г. Новосибирск (далее – заявитель), на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2022745802, при этом установлено следующее.



Государственная регистрация товарного знака «  » по заявке №2022745802, поданной 08.07.2022, испрашивалась на имя заявителя в отношении товаров 32 класса МКТУ, приведенных в перечне заявки.


Роспатентом 06.07.2023 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2022745802.


Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении всех испрашиваемых товаров и услуг ввиду его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.


Заключение по результатам экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с учетом зрительного (визуального) и семантического восприятия с серией знаков, которым ранее была предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации на имя Mast-Jagermeister SE, Jagermeisterstrasse 7 - 15 Wolfenbuttel, Германия, в отношении однородных товаров


32, 33 классов МКТУ: «» по международной регистрации №1530038 с


конвенционным приоритетом от 22.07.2019, «» по международной


регистрации №1338888 с конвенционным приоритетом от 01.09.2016, «» по международной регистрации №1311081 с конвенционным приоритетом от

22.06.2015, «» по международной регистрации №1291858 с конвенционным


приоритетом от 12.10.2015, «» по международной регистрации №1287791 с

конвенционным приоритетом от 22.06.2015, «» по международной


регистрации №1287599 с конвенционным приоритетом от 22.06.2015, «» по международной регистрации №1175465 с конвенционным приоритетом от

15.05.2013, «» по международной регистрации №795174 с конвенционным



приоритетом от 18.06.2002, «  » по международной регистрации №788051 с



конвенционным приоритетом от 03.06.2002, «  » по международной регистрации №785263 с конвенционным приоритетом от 22.04.2002.

В возражении, поступившем 03.11.2023, заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 06.07.2023, указав, что в процессе делопроизводства по указанной заявке, список товаров, для которых испрашивается правовая охрана заявленного обозначения в качестве товарного знака был сокращен до следующих товаров 32 класса МКТУ: «вино ячменное [пиво]; пиво; пиво имбирное; пиво солодовое; сусло пивное; сусло солодовое; экстракты хмелевые для изготовления пива; сусла».

Также заявитель отметил, что в отношении противопоставленных знаков по международным регистрациям №№ 1311081, 1291858, 1287791, 1287599, 795174 им инициирована в Суде по интеллектуальным правам процедура досрочного прекращения в связи с их неиспользованием на территории Российской Федерации в отношении товаров 32 класса МКТУ.

Сравниваемые знаки не сходны до степени смешения за счет различий по графическому и семантическому критериям, поскольку в заявленном обозначении присутствует рисунок лося, а в противопоставленных знаках выполнено изображение оленя.

Потребители никогда не спутают товар заявителя и продукцию компании Mast-Jägermeister SE, поскольку последняя никогда не производила пиво, а только крепкий ликер, настоянный на травах, с наименованием «Ягермайстер».

В настоящее время заявитель и компания Mast-Jägermeister SE ведут переговоры о мирном урегулировании спора.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 06.07.2023 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2022745802 в отношении товаров 32 класса МКТУ «вино ячменное [пиво]; пиво; пиво имбирное; пиво солодовое; сусло пивное; сусло солодовое; экстракты хмелевые для изготовления пива; сула».

На заседании коллегии 08.02.2024 заявителем был представлен оригинал письма-согласия от правообладателя противопоставленной серии знаков – компании Mast-Jagermeister SE, Германия (1).

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

С учетом даты подачи (08.07.2022) заявки №2022745802 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.

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. Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42 – 44 Правил.

Согласно пункту 43 Правил сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: 1) внешняя форма; 2) наличие или отсутствие симметрии; 3) смысловое значение; 4) вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и тому подобное); 5) сочетание цветов и тонов.

Признаки, указанные в пункте 43 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.


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).

В соответствии с абзацем пятым пункта 6 статьи 1483 Кодекса регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

Согласно пункту 46 Правил согласие правообладателя (письмо-согласие) составляется в письменной произвольной форме и представляется в подлиннике для приобщения к документам заявки.

Заявленное обозначение по заявке №2022745802 представляет собой



изобразительное обозначение «», включающее фигуру округлой формы в центре которой размещено стилизованное изображение головы животного с рогами. Справа и слева от изображения лося расположены стилизованные изображения шишек.

Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в отношении скорректированного перечня товаров 32 класса МКТУ, а именно, для товаров «вино ячменное [пиво]; пиво; пиво имбирное; пиво солодовое; сусло пивное; сусло солодовое; экстракты хмелевые для изготовления пива; сусла».

В отношении указанных товаров 32 класса МКТУ регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака препятствуют принадлежащие иному лицу знаки, представляющие собой серию, объединённую общим изобразительным элементом в виде в виде заключенной в круг головы животного с рогами. А именно,




противопоставлены следующие знаки: «» по международной регистрации



№1530038, «» по международной регистрации №1338888, «» по




международной регистрации №1311081, «» по международной регистрации



№1291858, «» по международной регистрации №1287791, «»




по международной регистрации №1287599, «» по международной



регистрации №1175465, «» по международной регистрации №795174, «



» по международной регистрации №788051, «» по международной регистрации №785263.

В отношении указанных противопоставлений заявителем обращено внимание на следующее обстоятельство, которое не могло быть учтено при принятии Роспатентом решения от 06.07.2023.

Заявитель получил письменное согласие (1) от правообладателя серии противопоставленных знаков, в котором компания Mast-Jägermeister SE, Германия, не возражает против регистрации товарного знака по заявке №2022745802 в отношении испрашиваемых товаров 32 класса МКТУ на имя заявителя.

В отношении возможности принятия письма-согласия (1) от правообладателя противопоставленных товарных знаков, коллегия отмечает следующее.

Регистрация обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя.

Сравниваемые обозначения не являются тождественными. Противопоставленные товарные знаки не являются общеизвестными в Российской Федерации товарными знаками или коллективными товарными знаками. Оснований для вывода о возможности введения потребителей в заблуждение у коллегии не имеется.

С учетом наличия письма-согласия (1), товарный знак по заявке №2022745802 может быть зарегистрирован испрашиваемых товаров 32 класса МКТУ «вино ячменное [пиво]; пиво; пиво имбирное; пиво солодовое; сусло пивное; сусло солодовое; экстракты хмелевые для изготовления пива; сусла».

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 03.11.2023, отменить решение Роспатента от 06.07.2023 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2022745802.