

**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 12.12.2019, поданное компания «Котз Винеярдс, Инк.», Соединенные Штаты Америки (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности о государственной регистрации товарного знака по заявке №2017746271 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.

Словесное обозначение «OBSESSION» по заявке №2017746271, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 03.11.2017, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 33 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 13.02.2019 об отказе в государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров 33 класса МКТУ (далее – решение Роспатента). Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, в котором указано на несоответствие заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в связи с тем, что оно сходно до степени смешения с товарным знаком «OBSESSION» по свидетельству №522933, ранее зарегистрированным на имя иного лица в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ.

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы возражения сводятся к следующему:

- правообладателем не используется противопоставленный товарный знак «OBSESSION» по свидетельству №522933, поэтому заявителем в Суд по

интеллектуальным правам подано исковое заявление о досрочном прекращении товарного знака по свидетельству №522933 в связи с его неиспользованием в отношении товаров 33 класса МКТУ;

- кроме того, на имя правообладателя противопоставленного товарного знака

« **OBSESSION** » зарегистрирован товарный знак по свидетельству №724717 в отношении товаров 33 класса МКТУ с более поздним приоритетом, чем приоритет по заявке №2017746271;

- товары 33 класса МКТУ, указанные в перечне товарного знака по свидетельству №724717, являются тождественными или однородны товарам, для которых зарегистрирован товарный знак по свидетельству №522933;

- двойная регистрация на имя заявителя не предусмотрена, в частности, это отражено Президиумом Суда по интеллектуальным правам от 17.02.2017 по делу №СИП-658/2016;

- заявитель полагает, что после досрочного прекращения противопоставленного товарного знака по свидетельству №522933 регистрация товарного знака по свидетельству №724717 должна быть аннулирована.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке №2017746271 в отношении заявленных товаров.

К возражению приложено Определение Суда по интеллектуальным правам от 18.10.2019 по делу №СИП-738/2019 (1).

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты (03.11.2017) поступления заявки №2017746271 правовая база для оценки охранных способностей 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 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 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.

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).

Заявленное обозначение «OBSESSION» является словесным и выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 33 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №522933 представляет собой словесное обозначение «OBSESSION», выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Правовая охрана товарному знаку предоставлена, в том числе, в отношении товаров 33 класса МКТУ.

Сопоставительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака показал, что они являются тождественными по семантическому, фонетическому и графическому признакам сходства.

Словесный элемент «OBSESSION» в переводе с английского языка на русский язык имеет значение «одержимость, навязчивая идея, наваждение, одержание, идеофикс» (<https://translate.yandex.ru/>).

На основании изложенного сравниваемые обозначения являются тождественными, поскольку ассоциируются друг с другом в целом и у потребителя

при восприятии этих обозначений может возникнуть принципиальная возможность отнесения их к одному источнику происхождения.

Заявленные товары 33 класса МКТУ «алкогольные напитки (за исключением пива); аперитивы; бренди; вина; вино из виноградных выжимок; виски; водка; водка анисовая; водка вишневая; джин; дижестивы [ликеры и спиртные напитки]; коктейли; ликеры; 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; нира [алкогольный напиток на основе сахарного тростника]; ром; сидры; спирт рисовый; экстракты спиртовые; экстракты фруктовые спиртовые; эссенции спиртовые» являются однородными товарами 33 класса МКТУ «алкогольные напитки (за исключением пива)» противопоставленного товарного знака, так как объединены родовым понятием «алкогольные напитки (за исключением пива)», а также соотносятся друг с другом как род-вид, имеют одно назначение (снятие нервного напряжения), условия реализации (отделы алкогольных напитков) и круг потребителей.

Таким образом, коллегия пришла к выводу о том, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в силу его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Следует отметить, что на заседании коллегии, состоявшемся 19.02.2020, представитель заявителя выразил просьбу о переносе заседания коллегии, поскольку им подано исковое заявление в Суд по интеллектуальным правам. Данная просьба была коллегией не удовлетворена в связи с тем, что рассмотрение возражения осуществляется в административном порядке (пункт 2 статьи 1248 Кодекса). При этом оценивается правомерность принятого Роспатентом решения. Ожидание вероятного наступления благоприятных обстоятельств для заявителя в виде прекращения правовой охраны противопоставленного товарного знака по свидетельству №522933 в связи с его неиспользованием административным порядком не предусмотрено.

Таким образом, перенос заседания коллегии ведет к затягиванию делопроизводства.

Довод заявителя о том, что после досрочного прекращения правовой охраны противопоставленного товарного знака по свидетельству №522933 регистрация товарного знака по свидетельству №724717 должна быть аннулирована, не относится к данному делу.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 12.12.2019,
оставить в силе решение Роспатента от 13.02.2019.**