

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

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, в редакции Федерального закона от 12.03.2014 №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 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 поступившее 03.06.2020 возражение компании Браун-Форман Дистиллеры, Инк., США (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2018717771.

Словесное обозначение « **OLD FORESTER** » по заявке №2018717771 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака 28.04.2018 на имя заявителя в отношении товаров 33 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 24.07.2019 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных товаров. В соответствии с заключением по результатам экспертизы, являющимся неотъемлемой частью решения Роспатента, заявленное обозначение по заявке №2018717771 не соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к тому, что заявленное обозначение « **OLD FORESTER** » сходно до степени смешения с товарными знаками « **FORRESTER** » (свидетельство №193289 с

приоритетом от 09.02.1999 (срок действия регистрации продлен до 09.02.2029) и международная регистрация №508078 с приоритетом от 18.12.1986 (срок действия регистрации продлен 18.12.2026)), правовая охрана которым на территории Российской Федерации предоставлена в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ на имя Сограпе Винос, С.А., Лугар ди Алдея Нова-Авинтес, Вила Нова ди Гая, Португалия (РТ).

В поступившем возражении заявитель указывает на наличие письменного согласия правообладателя противопоставленных товарных знаков по свидетельству №193289 и международной регистрации №508078 на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех приведенных в заявке №2018717771 товаров 33 класса МКТУ.

Заявитель отметил, что, несмотря на определенное сходство в деталях сопоставляемых обозначений, в целом они вызывают разные ассоциации за счет фонетических, семантических и графических отличий, что исключает возможность их смешения в гражданском обороте. Кроме того, как отмечается в возражении, отсутствует вероятность введения потребителя в заблуждение при сосуществовании этих обозначений в гражданском обороте.

В силу указанных обстоятельств заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке №2018717771 в отношении всех заявленных товаров 33 класса МКТУ.

В подтверждение доводов возражения заявителем представлены оригиналы упомянутых писем-согласий от правообладателя противопоставленных товарных знаков «**FORRESTER**» по свидетельству №193289 и международной регистрации №508078 соответственно.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия сочла доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты (28.04.2018) поступления заявки №2018717771 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака 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 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.

Исходя из требований абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком другого лица, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если совпадает с ним во всех элементах. 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).

Обозначение « **OLD FORESTER** » по заявке №2018717771, заявленное на регистрацию в качестве товарного знака 28.04.2018, является словесным, выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Регистрация товарного знака по заявке №2018717771 испрашивается в отношении товаров 33 класса МКТУ «алкогольные напитки, кроме пива, в том числе крепкие спиртные напитки, полученные перегонкой».

Отказ в государственной регистрации товарного знака « **OLD FORESTER** » по заявке №2018717771 основан на наличии сходных до степени смешения словесных товарных знаков « **FORRESTER** » по свидетельству №193289 с приоритетом от 09.02.1999 и международной регистрации №508078 с приоритетом от 18.12.1986, правовая охрана которым на территории Российской Федерации предоставлена в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ «вина, портвейны» на имя компании Сограпе Винос, С.А., Португалия.

Следует констатировать, что при сопоставительном анализе заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы.

К указанным обстоятельствам относится наличие писем от правообладателя противопоставленных товарных знаков, в которых выражено согласие относительно регистрации и использования в отношении всех заявленных товаров 33 класса МКТУ товарного знака « **OLD FORESTER** » по заявке №2018717771.

Исходя из приведенных в абзаце 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса положений, регистрация товарного знака, сходного до степени смешения с противопоставленными товарными знаками, допускается при наличии согласия их правообладателя в том случае, если не способна ввести потребителя в заблуждение. В этой связи необходимо отметить следующее.

Согласно требованиям законодательства, при рассмотрении вопроса регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака с согласия правообладателя противопоставленного товарного знака следует учитывать, что вероятность возникновения смешения заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака существенно возрастает, в частности, в случае, если:

1. заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак имеют степень сходства, приближенную к тождеству;
2. противопоставленный товарный знак широко известен среди потенциальных потребителей товара и ассоциируется с конкретным производителем;
3. противопоставленный товарный знак является коллективным или общеизвестным товарным знаком.

Так, сравниваемые обозначения « **OLD FORESTER** » и « **FORRESTER** » не тождественны, при этом противопоставленные товарные знаки по свидетельству №193289 и международной регистрации №508078 не являются коллективными или общеизвестными товарными знаками.

Сведений об известности в гражданском обороте на территории Российской Федерации противопоставленных товарных знаков « **FORRESTER** » при сопровождении товаров 33 класса МКТУ у коллегии не имеется.

Таким образом, наличие писем-согласий от правообладателя противопоставленных товарных знаков по свидетельству №193289 и международной регистрации №508078, возможность предоставления которых предусмотрена положениями абзаца 5 пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, при отсутствии сведений о введении потребителя в заблуждение, позволяет снять указанные противопоставления и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2018717771 в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров 33 класса МКТУ.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:  
**удовлетворить возражение, поступившее 03.06.2020, отменить решение Роспатента от 24.07.2019 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2018717771.**