

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

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 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 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 поступившее 31.01.2023 возражение, поданное Индивидуальным предпринимателем Клинецким Евгением Федоровичем, Московская область, г/о Жуковский, г. Жуковский (далее - заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2021760382, при этом установила следующее.



Обозначение «  » по заявке №2021760382, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 21.09.2021, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 32 класса МКТУ, приведенных в перечне.

В соответствии с формой 401 от 17.01.2022 в материалы заявки внесены изменения, а именно отредактирован перечень товаров путем исключения пива, солода и иных однородных товаров.

Роспатентом 16.09.2022 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2021760382. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для заявленных товаров 32 класса МКТУ ввиду его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение по результатам экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком «**PATRÓN**» по свидетельству №657029 с приоритетом от 21.08.2017, зарегистрированным на имя Бакарди Мартини Патрон Интернешнл ГмбХ, Швейцария, в отношении однородных товаров 32 класса МКТУ.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 31.01.2023, заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 16.09.2022.

Доводы возражения сводятся к тому, что заявленное обозначение не является сходным с противопоставленным товарным знаком по звуковому (сравниваемые словесные элементы не являются тождественными), графическому (отсутствует сходное зрительное впечатление) и смысловому (отсутствует подобие заложенных в обозначениях понятий, идей) признакам. Кроме того, категория товаров 32 класса МКТУ предполагает особую внимательность потребителей, что исключает смешение обозначений.

В возражении отмечено, что определением Суда по интеллектуальным правам по делу № СИП-618/2019 утверждено мировое соглашение между заявителем и правообладателем товарного знака по свидетельству №657029, по которому правообладатель обязуется внести изменения в регистрации товарных знаков со словесным элементом «PATRON» путем сокращения перечня товаров 32 класса МКТУ, в частности, исключения следующих товаров из перечня указанного товарного знака: *"минеральные и газированные воды и прочие безалкогольные*

*напитки; фруктовые напитки и фруктовые соки; сиропы и прочие составы для изготовления напитков".*

На основании изложенных доводов заявитель просит удовлетворить возражение, отменить решение Роспатента от 16.09.2022 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2021760382 для испрашиваемых товаров 32 класса МКТУ.

С учетом даты подачи (21.09.2021) заявки №2021760382 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.

Согласно пункту 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 и 43 Правил, а также исследуется значимость

положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Согласно пункту 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) 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;

2) 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;

3) 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.

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.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2021760382 заявлено



комбинированное обозначение «  », включающее словесный элемент «PATRON», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Словесный элемент размещен на фоне горизонтальной полосы, которая наложена на окружности различного диаметра. Заявленное обозначение выполнено серым и темно-серым цветами.

В рамках требований пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении испрашиваемых товаров 32 класса МКТУ заявленному обозначению

противопоставлен словесный товарный знак « **PATRÓN** » по свидетельству №657029, выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского черного цвета с белым контуром.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного знака показал следующее.

В заявленном обозначении основным индивидуализирующим элементом является словесный элемент «PATRON» поскольку именно он расположен в центральной части обозначения, акцентирует на себе внимание в первую очередь и обуславливает запоминание обозначения потребителями. Что касается изобразительных элементов, то они выступают фоном для словесной составляющей заявленного обозначения. В противопоставленном товарном знаке словесный элемент «PATRON» является единственным индивидуализирующим элементом.

Слово «PATRON» переводится с английского языка как: 1) покровитель, патрон, шеф, заступник; 2) постоянный покупатель, клиент, постоянный посетитель (см. Англо-

русский словарь Мюллера, <https://translate.academic.ru/patron/en/ru/>). Следует отметить, что словесный элемент «PATRON» наиболее вероятно будет восприниматься российскими потребителями как слово «ПАТРОН», выполненное буквами латинского алфавита.

Таким образом, заявленное обозначение и товарный знак по свидетельству №657029 являются сходными, поскольку включают тождественный с точки зрения фонетики словесный элемент «PATRON», при восприятии которого у потребителей могут возникать одинаковые смысловые ассоциации. Совпадающий словесный элемент является основным индивидуализирующим элементом заявленного обозначения и единственным индивидуализирующим элементом противопоставленного товарного знака.

Графические отличия сравниваемых товарных знаков носят второстепенный характер, ввиду превалирования в данном случае фонетического и семантического критериев.

Таким образом, заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак по свидетельству №657029 являются сходными, несмотря на их отдельные отличия, поскольку ассоциируются в целом.

Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в отношении скорректированного заявителем перечня товаров 32 класса МКТУ «аперитивы безалкогольные; квас; коктейли безалкогольные; лимонады; напитки безалкогольные; напитки безалкогольные из сухофруктов; напитки изотонические; напитки на базе меда безалкогольные; напитки на базе риса, кроме заменителей молока; напитки на базе сои, кроме заменителей молока; напитки на основе алоэ вера безалкогольные; напитки на основе молочной сыворотки; напитки обогащенные протеином спортивные; напитки прохладительные безалкогольные; напитки со вкусом кофе безалкогольные; напитки со вкусом чая безалкогольные; напитки энергетические; оршад; порошки для изготовления газированных напитков; сассапариль [безалкогольный напиток]; смузи [напитки на базе фруктовых или овощных смесей]; сок томатный [напиток]; сок яблочный безалкогольный; соки овощные [напитки]; составы безалкогольные для приготовления напитков; составы

для производства газированной воды; таблетки для изготовления газированных напитков; шербет [напиток]; экстракты фруктовые безалкогольные; эссенции безалкогольные для приготовления напитков».

Правовая охрана товарного знака по свидетельству №657029 предоставлена и продолжает действовать в настоящее время, в том числе, в отношении товаров 32 класса МКТУ «минеральные и газированные воды и прочие безалкогольные напитки; фруктовые напитки и фруктовые соки; сиропы и прочие составы для изготовления напитков».

Заявитель не оспаривает установленную Роспатентом однородность товаров 32 класса МКТУ, представленных в перечнях заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака. Сопоставляемые товары 32 класса МКТУ однородны, так как относятся к одной и той же родовой группе товаров (безалкогольные напитки и ингредиенты и составы для изготовления безалкогольных напитков), которые имеют общий круг потребителей, назначение, условия оказания.

Установленное сходство заявленного обозначения и товарного знака по свидетельству №657029, с учетом однородности товаров 32 класса МКТУ, свидетельствует о невозможности регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении испрашиваемого перечня товаров, поскольку оно не соответствует для этих товаров пункту 6 статьи 1483 Кодекса.

Относительно мирового соглашения заявителя и правообладателя товарного знака по свидетельству №657029 следует отметить, что коллегия руководствуется данными Госреестра. На момент подачи возражения и на момент его рассмотрения на заседании коллегии заявление об изменении перечня товаров противопоставленного товарного знака в Федеральную службу по интеллектуальной собственности не поступало.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 31.01.2023, оставить в силе решение Роспатента от 16.09.2022.**