


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.