



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 19.05.2023, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Меркурий», Орловская область, г. Мценск (далее - заявитель), на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2021726739, при этом установлено следующее.

Государственная регистрация товарного знака «  » по заявке №2021726739, поданной 29.04.2021, испрашивалась на имя заявителя в отношении товаров 29, 31, 32 классов МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Роспатентом 02.11.2022 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака ввиду несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку были выявлены сходные до степени смешения товарные знаки:



- «  » по свидетельству №349910 с приоритетом от 08.11.2006 (срок действия регистрации продлен до 08.11.2026), зарегистрированный на имя

ООО «Астарта», г. Тула, в отношении товаров 29 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 29 класса МКТУ;

- «**Баринов**» по свидетельству №678728 с приоритетом от 29.06.2017 зарегистрированный на имя ИП Султановой Айши Узеировной, Москва, в отношении товаров 31, 32 классов МКТУ, однородных заявленным товарам 31, 32 классов МКТУ.

В возражении, поступившем 19.05.2023, заявитель отметил, что правовая охрана товарного знака по свидетельству №678728 признана недействительной частично, ее действие сохранено в отношении товаров 32 класса МКТУ «пиво», которые не являются однородными испрашиваемым товарам 32 класса МКТУ.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 02.11.2022 и зарегистрировать товарный знак в отношении заявленных товаров 32 класса МКТУ.

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

С учетом даты подачи (29.04.2021) заявки №2021726739 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.

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).

Заявленное обозначение по заявке №2021726739 представляет собой

Barinoff

комбинированное обозначение «*Barinoff*», включающее словесный

элемент «Barinoff», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита.

Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается для товаров 29, 31, 32 классов МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Заявитель не оспаривает решение Роспатента от 02.11.2022 в части отказа в отношении товаров 29 и 30 классов МКТУ.

Регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров 32 класса МКТУ препятствовал принадлежащий иному лицу словесный товарный знак «**Баринов**» по свидетельству №678728, выполненный стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Заявленное обозначение «*Barinoff*» и товарный знак «**Баринов**» по свидетельству №678728 являются сходными в силу фонетического и семантического тождества словесных элементов.

В возражении заявителем обращено внимание на следующее обстоятельство, которое не могло быть учтено при принятии Роспатентом решения от 02.11.2022.

Правовая охрана товарного знака по свидетельству №678728 признана недействительной частично, ее действие сохранено для товаров 32 класса МКТУ «пиво», которые не являются однородными заявленным товарам 32 класса «напитки фруктовые безалкогольные; напитки на основе овощных соков безалкогольные; нектары фруктовые с мякотью безалкогольные; соки овощные [напитки]; смузи [напитки на базе фруктовых или овощных смесей]; сок яблочный безалкогольный; соки фруктовые; составы для изготовления напитков; экстракты фруктовые безалкогольные; эссенции для изготовления напитков; вода минеральная газированная; вода минеральная питьевая, вода питьевая; вода минеральная ароматизированная», поскольку сопоставляемые товары различны с точки зрения рода/вида (относятся к алкогольным и безалкогольным напиткам, соответственно), назначения, мест и условий реализации, круга потребителей.

Таким образом, товарный знак по заявке №2021726739 может быть зарегистрирован в объеме заявленного перечня товаров 32 класса МКТУ.

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

удовлетворить возражение, поступившее 19.05.2023, отменить решение Роспатента от 02.11.2022 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2021726739.