

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 27.11.2023, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «СОРДИС», г. Нижний Новгород (далее – заявитель), на решение Роспатента об отказе государственной регистрации товарного знака по заявке №2022732541, при этом установлено следующее.

Государственная регистрация товарного знака «СТАРИННЫЙ» по заявке №2022732541, поданной 20.05.2022, испрашивалась на имя заявителя в отношении товаров 33 класса МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Роспатентом 25.07.2023 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2022732541 в отношении испрашиваемых товаров 33 класса МКТУ.

Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака 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 «СТАРИННАЯ» по

свидетельству №205117 с приоритетом от 27.04.1999 (срок действия исключительного права товарного знака продлен до 27.04.2029), зарегистрированным на имя Индивидуального предпринимателя Пекарева Владимира Яновича, 142406, Московская обл., Ногинский р-н, г. Ногинск, Больничный пр-д, д. 4, кв. 12, для однородных товаров 33 класса МКТУ.

В возражении, поступившем 27.11.2023, заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 25.07.2023, указав, что правообладатель товарного знака по свидетельству №205117 предоставил письмо-согласие на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 33 класса МКТУ «бренди».

Заявитель также отметил, что словесный элемент «СТАРИННЫЙ» может характеризовать имена существительные, употребляемые в мужском роде, а согласие на регистрацию предоставлено для товара 33 класса МКТУ - «бренди», который непосредственно и относится к именам существительным мужского рода.

Словесный элемент «СТАРИННАЯ» употреблен в женском роде, то есть, данное прилагательное может характеризовать имена существительные исключительно женского рода. Товар, в отношении которого зарегистрирован противопоставленный товарный знак - «настойки горькие» в единственном числе относится к женскому роду - «настойка горькая».

Заявитель не оспаривает принадлежность товаров к одной родовой группе - «напитки алкогольные» и их однородность, но, отмечает, что оба напитка (бренди и горькая настойка) имеют существенные различия.

Заявитель также обратил внимание на условия подписанного сторонами соглашения о сосуществовании товарных знаков от 24 ноября 2023 года, согласно которому (пункт 7) ИП Пекарев В.Я. обязуется не использовать товарный знак «СТАРИННАЯ» для товаров 33 класса МКТУ в дизайне, имитирующем, копирующем или сходном до степени смешения с дизайном бренди «СТАРИННЫЙ», импортируемым и/или производимым по заказу и/или под контролем ООО «СОРДИС» или самим обществом.

ООО «СОРДИС», в свою очередь, обязуется не использовать обозначение «СТАРИННЫЙ» для товаров 33 класса МКТУ в дизайне, имитирующем, копирующем или сходном до степени смешения либо содержащем элементы дизайна продукции, импортируемой и/или производимой непосредственно, по заказу или под контролем ИП Пекарева В.Я.

В этой связи противопоставление в виде товарного знака по свидетельству №205117 должно быть снято.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 25.07.2023 и зарегистрировать товарный знак в отношении товара 33 класса МКТУ «бренди».

К возражению были приложены следующие документы:

- письмо согласие от ИП Пекарева В.Я. (1);
- соглашение о сосуществовании товарных знаков от 24.11.2023 (2).

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты подачи (20.05.2022) заявки №2022732541 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.

В соответствии с подпунктом 1 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, заявленными на регистрацию (статья 1492) в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана, не признана отозванной или по ней не принято решение об отказе в государственной регистрации.

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 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).

В соответствии с абзацем пятым пункта 6 статьи 1483 Кодекса регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, допускается с согласия правообладателя при

условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

Согласно пункту 46 Правил согласие правообладателя (письмо-согласие) составляется в письменной произвольной форме и представляется в подлиннике для приобщения к документам заявки.

Заявленное обозначение по заявке №2022732541 представляет собой словесное обозначение «СТАРИННЫЙ», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

В отношении испрашиваемых товаров 33 класса МКТУ регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака препятствует принадлежащий иному лицу словесный товарный знак «СТАРИННАЯ» по свидетельству №205117, выполненный стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана указанному товарному знаку предоставлена для товаров 33 класса МКТУ «настойки горькие».

Заявитель не оспаривает сходство заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака, а также однородность товаров 33 класса МКТУ, представленных в их перечнях.

В отношении указанного противопоставления в возражении заявителем обращено внимание на следующее обстоятельство, которое не могло быть учтено при принятии Роспатентом решения от 25.07.2023.

Заявитель получил письменное согласие (1) от правообладателя товарного знака по свидетельству №205117, в котором ИП Пекарев В.Я. не возражает против регистрации товарного знака по заявке №2022732541 в отношении товаров 33 класса МКТУ «бренди» на имя заявителя.

В отношении возможности принятия письма-согласия (1) от правообладателя противопоставленного товарного знака, коллегия отмечает следующее.

Регистрация обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя.

Сравниваемые обозначения не являются тождественными. Противопоставленный товарный знак не является общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком или коллективным товарным знаком. Оснований для вывода о возможности введения потребителей в заблуждение у коллегии не имеется.

Кроме того, заявителем представлено соглашение о сосуществовании товарных знаков (2), в котором заявитель и правообладатель товарного знака по свидетельству №205117 дали обязательства использовать товарные знаки в различном, не копирующем и не имитирующем продукцию друг друга дизайне.

Таким образом, противопоставление товарного знака по свидетельству №205117 преодолено путем получения письменного согласия от его правообладателя (1). Следовательно, товарный знак по заявке №2022732541, может быть зарегистрирован в объеме товаров 33 классов МКТУ «бренди», приведенных в письме-согласии.

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

удовлетворить возражение, поступившее 27.11.2023, отменить решение Роспатента от 25.07.2023 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2022732541.