

**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 (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 апреля 2020 №644/261, вступившими в силу с 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 23.08.2024 возражение компании SchmidtSpirits OÜ, Эстония (далее – заявители), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1706301.



Международная регистрация №1706301 знака «  » с конвенционным приоритетом от 20.06.2022 произведена Международным Бюро ВОИС 26.10.2022 в отношении товаров 33 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ) на имя заявителя (SchmidtSpirits OÜ, 50-201, Vesivarava str, EE-10152 Tallinn (EE)).

Роспатентом 23.04.2024 было принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1706301 для всех заявленных товаров 33 классов МКТУ по причине его несоответствия требованиям пунктов 1 (3) и 10 статьи 1483 Кодекса.

Согласно доводам экспертизы, изложенным в предварительном отказе Роспатента от 23.08.2023, входящий в состав знака по международной регистрации №1706301 словесный элемент «SOFT TASTE» является неохраняемым.

Кроме того, препятствием для предоставления правовой охране на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1706301 является сходный до степени смешения товарный знак «ГРОССМЕЙСТЕР» по свидетельству №271227 с приоритетом от 23.12.2002, срок действия правовой охраны которого продлен до 23.12.2032, зарегистрированный в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ на имя Общества с ограниченной ответственностью «Урал-Премьер Лимитед», 620102, г. Екатеринбург, ул. Гурзуфская, д. 44, оф. 301Б.

В поступившем возражении и дополнении к нему, поступившему 18.11.2024, заявитель не оспаривает неохраноспособность словесных элементов «SOFT» и «TASTE», а указывает на отсутствие сходства до степени смешения между знаком по международной регистрации №1706301 и противопоставленным товарным знаком по свидетельству №271227.

Вместе с тем, заявитель обращает внимание на то, что правообладатель противопоставленного товарного знака по свидетельству №271227 не возражает против предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1706301 в отношении таких товаров 33 класса МКТУ как *«настойка мятная; настойки горькие» / «peppermint liqueurs; bitters»*, в подтверждении чего им представлено соответствующее письмо-согласие.

По мнению заявителя, представленное письмо-согласие устраняет препятствие в виде вывода о несоответствии знака по международной регистрации №1706301 требованиям законодательства.

В связи с изложенным заявитель просит отменить решение Роспатента от 23.04.2024 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1706301 для заявленных товаров 33 класса МКТУ *«настойка мятная; настойки горькие» / «peppermint liqueurs; bitters»*.

Подлинник упомянутого письма-согласия был представлен в материалы дела в корреспонденции от 25.09.2024.

Следует отметить, что заявитель отсутствовал на заседании коллегии, состоявшемся 19.12.2024. Между тем, в соответствии с пунктом 41 Правил ППС неявка стороны спора, надлежащим образом уведомленной о дате, времени и месте проведения заседания коллегии, не является препятствием для проведения заседания.

Изучив материалы дела в отсутствие представителя заявителя, коллегия находит доводы возражения убедительными.

С учетом даты (20.06.2022) конвенционного приоритета знака по международной регистрации №1706301 правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя 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 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающие на их вид, качество, количество, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Согласно положениям пункта 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся также обозначения, которые на дату подачи заявки утратили такую способность в результате широкого и длительного использования разными производителями в

отношении идентичных или однородных товаров, в том числе в рекламе товаров и их изготовителей в средствах массовой информации.

В соответствии с требованиями пункта 10 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков в отношении однородных товаров обозначения, элементами которых являются охраняемые в соответствии с настоящим Кодексом средства индивидуализации других лиц, сходные с ними до степени смешения обозначения, а также объекты, указанные в пункте 9 настоящей статьи.

Государственная регистрация в качестве товарных знаков таких обозначений допускается при наличии соответствующего согласия, предусмотренного пунктом 6 и подпунктами 1 и 2 пункта 9 настоящей статьи.

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 оно 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 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 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Исходя из положений пункта 42 Правил, сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

Согласно пункту 43 Правил сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: 1) внешняя форма; 2) наличие или отсутствие симметрии; 3) смысловое значение; 4) вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и тому подобное); 5) сочетание цветов и тонов.

Признаки, указанные в пунктах 42 и 43 Правил, 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).

Пункт 46 Правил содержит положение о том, что согласие правообладателя составляется в письменной произвольной форме и представляется в подлиннике для приобщения к документам заявки.



Знак «**GRASSMEISTER**» по международной регистрации №1706301 с конвенционным приоритетом от 20.06.2022 представляет собой словесно-графическую композицию, является комбинированным. В верхней части знака

расположен изобразительный элемент в виде стилизованного молота и наковальни, ниже друг под другом располагаются выполненные заглавными и строчными буквами латинского алфавита словесные элементы «STRONG HAND», «SOFT TASTE», «SCHMIDT», «GRASSMEISTER».

Согласно доводов возражения предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1706301 испрашивается для ограниченного перечня товаров 33 класса МКТУ, а именно, *«настойка мятная; настойки горькие» / «peppermint liqueurs; bitters».*

Анализ знака по международной регистрации №1706301 показал, что входящий в его состав словесный элемент «SOFT TASTE» состоит из лексических единиц английского языка со значением «мягкий вкус». В отношении заявленных товаров 33 классов МКТУ, относящихся к алкогольным напиткам, указанный словесный элемент носит описательный характер, указывает на их свойства, следовательно, является неохраняемым в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 1483 Кодекса. Неохраноспособность названных словесных элементов заявителем не оспаривается.

Вместе с тем отказ предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1706301 обусловлен наличием словесного товарного знака «**ГРОССМЕЙСТЕР**» по свидетельству №271227 с более ранним приоритетом от 23.12.2002, правообладателем которого является Общество с ограниченной ответственностью «Урал-Премьер Лимитед». Правовая охрана товарного знака по свидетельству №271227 распространяется, в частности, для товаров 33 класса МКТУ *«аперитивы, бренди, вина, вино из виноградных выжимок, виски, водка, джин, коктейли, ликеры, напитки алкогольные; напитки алкогольные, содержащие фрукты; напитки спиртовые; напитки, полученные перегонкой; настойки горькие; ром, сидры, экстракты спиртовые, экстракты фруктовые спиртовые».*

Необходимо констатировать, что при сопоставительном анализе знаку по международной регистрации №1706301 и противопоставленного товарного знака по

свидетельству №271227 коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены в оспариваемом решении административного органа.

К указанным обстоятельствам относится наличие письма-согласия от правообладателя противопоставленного товарного знака по свидетельству №271227, в котором ООО «Урал-Премьер Лимитед» не возражает против предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1706301 в отношении товаров 33 класса МКТУ «*настойка мятная; настойки горькие*».

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



Так, знак по международной регистрации №1706301 «**GRASSMEISTER**» и противопоставленный товарный знак по свидетельству №271227 «**ГРОССМЕЙСТЕР**» не тождественны. Противопоставленный товарный знак по свидетельству №271227 не является коллективным или общеизвестным товарным знаком. При этом коллегией также принят во внимание довод возражения об

отсутствии фактического введения потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров 33 классов МКТУ, для маркировки которых предназначены сравниваемые товарные знаки.

Таким образом, наличие письма-согласия от правообладателя противопоставленного товарного знака по свидетельству №271227, возможность предоставления которого предусмотрена положениями пункта 10 статьи 1483 Кодекса, позволяет снять указанное противопоставление и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1706301 в отношении заявленных товаров 33 класса МКТУ «peppermint liqueurs; bitters» с указанием словесного элемента «SOFT TEST», не занимающего доминирующего положения в составе знака, в качестве неохраняемого. В этой связи поступившее возражение подлежит удовлетворению.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 23.08.2024, отменить решение Роспатента от 23.04.2024 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1706301 в отношении заявленных товаров 33 класса МКТУ «peppermint liqueurs; bitters» с указанием словесного элемента «SOFT TEST» в качестве неохраняемого.**