

**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, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее Правила), рассмотрела возражение, поступившее 07.09.2023, поданное компанией «ДИСТИЛЛЕРИ ТЕССЕНДЬЕ И ФИС», Франция (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1625928 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.

Caribbean Rum  
**SAISON**  
**RUM**

Международная регистрация знака « **SAISON RUM** » была произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (далее – МБ ВОИС) 29.09.2021 с датой конвенционного приоритета от 28.04.2021 за №1625928 в отношении товаров 33 класса МКТУ «rum» («ром»).

Роспатентом 29.10.2022 принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1625928 в отношении всех товаров 33 класса МКТУ (далее - решение Роспатента).

В предварительном решении от 24.02.2022 было указано, что знак по международной регистрации №1625928 в отношении всех товаров 33 класса МКТУ не соответствует требованиям пунктов 1, 3, 6 статьи 1483 Кодекса.

В частности, указывалось, что словесные элементы «rum» (в переводе с английского на русский язык «ром»), «Caribbean rum» (в переводе с английского на

русский язык «Карибский ром») указывают на вид товаров определенного типа и его происхождение, следовательно, подпадают под действие пункта 1 статьи 1483 Кодекса. Кроме того, в связи с тем, что заявитель находится во Франции, обозначение «Caribbean rum» способно ввести потребителя в заблуждение относительно места происхождения заявленных товаров на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Более того, знак по международной регистрации №1625928 сходен до степени



смешения с товарным знаком « ПЕРЕКРЕСТОК » по свидетельству №384942 с приоритетом от 01.09.2006, правообладателем которого является АО "Торговый дом "ПЕРЕКРЕСТОК", г. Москва. Товарный знак зарегистрирован в отношении, в том, числе, товаров 33 класса МКТУ.

В поступившем возражении от 07.09.2023 заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы сводятся к следующему:

- заявитель просит внести уточняющую формулировку в заявленный перечень товаров 33 класса МКТУ, а именно, термин «ром» изложить в следующей формулировке: «ром, поставляемый с Карибских островов»;

- заявитель выражает свое согласие с дискламацией словесных элементов «Caribbean Rum» и «RUM»;

- заявленные товары 33 класса МКТУ имеют происхождение с Карибских островов, поэтому введение потребителя в заблуждение относительно происхождения товара исключено. Этот напиток производится из купажа рома (дистиллятов), которые были отобраны с Карибских островов - он создается из сахарного тростника, выращенного на Карибских островах Ямайке, Тринидаде и Барбадосе. Отобранные партии дистиллята выдерживаются минимум 5 лет в дубовых бочках на территории Карибских островов, и только после этого они отправляются во Францию, где мастера, работающие на производстве «DISTILLERIE TESSENDIER & FILS», производят купаж и производят розлив в бутылки, маркированные товарным знаком «Caribbean Rum SAISON RUM»;

- заявленное обозначение не является сходным с противопоставленным товарным знаком, так как они имеют различный словесный состав и, соответственно, различный

звуковой и буквенный состав, а также имеют семантические отличия, что определяет звуковое, графическое и смысловое несходство знаков.

На основании изложенного, заявитель просит отменить решение Роспатента от 29.10.2022 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1625928 в отношении товаров 33 класса МКТУ «gum supplied from the Caribbeans» («ром, поставляемый с Карибских островов») с исключением из самостоятельной правовой охраны словесных элементов «gum», «Caribbean gum».

В подтверждение изложенных доводов заявителем представлены:

1. Распечатки информации из сети Интернет;
2. Распечатка переписки с правообладателем противопоставленного товарного знака;
3. Декларации поставщика.

Корреспонденцией от 28.05.2024 от заявителя поступили следующие дополнительные материалы:

4. Оригинал письма - согласия от правообладателя противопоставленного товарного знака;
5. Договор между заявителем АО «Торговый дом «ПЕРЕКРЕСТОК» о сосуществовании товарных знаков от 17.04.2024;
6. Распечатки переписки.

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты конвенционного приоритета (28.04.2021) знака по международной регистрации №1625928 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 подпунктом 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 указывающих на их вид, качество, количество, свойство, 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 пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

Согласно пункту 37 Правил к ложным или способным ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

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 пунктом 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.

В соответствии с пунктом 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

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

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.

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.

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.

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).

Caribbean Rum  
**SAISON**  
**RUM**

Знак « **SAISON RUM** » по международной регистрации №1625928 является словесным и состоит из элементов «Caribbean Rum», «SAISON», «RUM», выполненных в три строки стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Согласно возражению, заявитель испрашивает правовую охрану заявленному обозначению в отношении товаров 33 класса МКТУ «rum supplied from the Caribbeans» («ром, поставляемый с Карибских островов»).

Как отмечалось выше, знак по международной регистрации №1625928 включает в свой состав словесный элемент «rum», который переводится с английского на русский язык как «ром» (см. [www.dic.academic.ru](http://www.dic.academic.ru), Персональный Сократ), следовательно, данный словесный элемент напрямую указывает на вид испрашиваемых к регистрации товаров 33 класса МКТУ «rum» и не соответствует пункту 1 статьи 1483 Кодекса.

В состав исследуемого знака по международной регистрации включено также словосочетание «Caribbean rum», которое переводится как «карибский ром» (см. [www.dic.academic.ru](http://www.dic.academic.ru), Персональный Сократ) и, таким образом, указывает на вид и место происхождения испрашиваемых к регистрации товаров, не соответствует положениям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Вышеприведенные выводы заявителем не оспариваются.

В решении Роспатента указывается также на то, что словосочетание «Caribbean rum» («карибский ром») способно вводить потребителя в заблуждение относительно места происхождения товаров, поскольку заявителем является лицо из Франции, в связи с чем знак по международной регистрации не соответствует пункту 3 статьи 1483 Кодекса. С целью преодоления данного основания для отказа заявитель ссылается на производство рома из сырья с Карибских островов, в рамках чего ссылается на материалы (1, 3). Так, заявителем указано на производство рома из дистиллятов,

которые были отобраны с Карибских островов, в частности, данный напиток создается из сахарного тростника, выращенного на следующих Карибских островах - Ямайка, Тринидад и Барбадос. Отобранные партии дистиллята выдерживаются минимум 5 лет в дубовых бочках на территории Карибских островов и после этого они отправляются во Францию, где компанией «ДИСТИЛЛЕРИ ТЕССЕНДЬЕ И ФИС» производится купаж и розлив рома в бутылки, маркированные знаком «Caribbean Rum SAISON RUM» по международной регистрации №1625928. Указанная информация подтверждается декларациями продавца на поставку Карибского рома заявителю (3), а также значительным количеством публикаций в сети Интернет (1), отражающих процесс создания данного рома. Указанное позволяет признать мотивированным включение словосочетания «Caribbean rum» в состав исследуемого знака в связи с тем, что ром заявителя производится на основе сырья, получаемого с Карибских островов.

С учетом вышеизложенного, у коллегии нет оснований для применения в отношении знака по международной регистрации №1625928 положений пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

В рамках несоответствия знака по международной регистрации пункту 6 статьи 1483 Кодекса ему был противопоставлен комбинированный товарный знак



« ПЕРЕКРЕСТОК », который состоит из центрального словесного элемента «Seasons», выполненного стандартным шрифтом буквами латинского алфавита и подведенного полукруглой чертой снизу. В верхней части знака помещены изобразительные элементы в виде стилизованных изображений солнца, листьев, снежинки. В нижней части знака помещен словесный элемент «перекресток», выполненный стандартным шрифтом буквами русского алфавита, буквы «е» выполнены оригинальным образом в виде композиции из горизонтальных линий. Знак зарегистрирован в отношении, в том числе, товаров 33 класса МКТУ.

Вместе с тем, необходимо отметить, что при анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы.

К указанным обстоятельствам относится наличие оригинала письма – согласия, в котором правообладатель противопоставленного товарного знака (З) выразил согласие на предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1625928 в отношении товаров 33 класса МКТУ «gum supplied from the Caribbeans» («ром, поставляемый с Карибских островов»).

С учетом приведенных в абзаце 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса положений о том, что 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, необходимо отметить следующее.

Исходя из требований, предусмотренных законодательством, 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:

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

Caribbean Rum  
**SAISON**  
**RUM**

Так, заявленное обозначение «



» не тождественны, при этом, противопоставленный знак не является коллективным или общеизвестным знаком, а также отсутствуют сведения о его

широкой известности российскому потребителю, в связи с чем введение потребителя в заблуждение является маловероятным.

Таким образом, наличие письма-согласия от правообладателя противопоставленного товарного знака (3), возможность предоставления которого предусмотрена положениями абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, при отсутствии введения потребителя в заблуждение, позволяет снять указанное противопоставление и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1625928 в отношении товаров 33 класса МКТУ «gum supplied from the Caribbeans» («ром, поставляемый с Карибских островов»).

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

**удовлетворить возражение, поступившее 07.09.2023, отменить решение Роспатента от 29.10.2022, предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1625928 в отношении товаров 32 класса МКТУ «gum supplied from the Caribbeans» («ром, поставляемый с Карибских островов») с исключением из самостоятельной правовой охраны словесных элементов «gum», «Caribbean gum».**