

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) (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 26.07.2022 возражение на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 399128 (далее – решение Роспатента), поданное компанией «Taittinger Compagnie Commerciale et Viticole Champenoise», Франция (далее – заявитель), при этом установила следующее.

PRELUDE

Международная регистрация знака «**PRELUDE**» произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (далее – МБ ВОИС) 11.05.1973 в отношении товаров 33 класса МКТУ – «vins mousseux» (фр.: вина игристые). На территории Российской Федерации правовая охрана указанному знаку испрашивается на имя заявителя с даты последующего указания от 03.06.2021.

Решением Роспатента от 05.05.2022 знаку по международной регистрации № 399128 отказано в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации по мотивам, изложенным в предварительном решении, согласно которому указанный знак не соответствует пункту 6 (2) статьи 1483 Кодекса, поскольку является сходным до степени смешения со знаком

«PRELUDE» по международной регистрации № 1304313, зарегистрированным на имя Rural Developments Pty Ltd, Австралия, охраняемым на территории Российской Федерации с приоритетом от 03.05.2016 в отношении товаров 33 класса МКТУ – «wine, including sparkling wine and fortified wine; spirits; liqueurs» (англ.: вино, включая игристое вино и крепленое вино; спиртные напитки; ликеры).

В возражении, поступившем 26.07.2022, заявителем выражено несогласие с принятым Роспатентом решением, основанное на доводах о неиспользовании противопоставленного знака по международной регистрации № 1304313 на территории Российской Федерации. Согласно возражению, указанные доводы будут подтверждены решением Суда по интеллектуальным правам, рассматривающим дело № СИП-274/2022 по исковому заявлению заявителя, поданному на основании пункта 1 статьи 1486 Кодекса.

На основании изложенного заявитель просит предоставить правовую охрану территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 399128.

В период рассмотрения возражения, поступившего 26.07.2022, Судом по интеллектуальным правам было вынесено Определение от 31.08.2022 по делу № СИП-274/2022, которым Роспатенту было запрещено рассматривать возражение на решение Роспатента от 05.05.2022 об отказе в предоставлении правовой охраны знаку по международной регистрации № 399128 на территории Российской Федерации, а также совершать действия по вынесению решения по результатам рассмотрения указанного возражения, до принятия Судом по интеллектуальным правам решения по делу № СИП-274/2022.

На основании данного Определения суда делопроизводство по рассмотрению возражения было приостановлено, о чем представитель заявителя был уведомлен корреспонденцией от 14.09.2022.

Впоследствии делопроизводство по возражению было возобновлено в связи с принятым Судом по интеллектуальным правам решением от 19.05.2026 по делу

№ СИП-274/2022, которым отменены обеспечительные меры, принятые вышеупомянутым Определением Суда по интеллектуальным правам.

В установленные законом сроки указанное решение от 19.05.2026 по делу № СИП-274/2022 не оспаривалось.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия установила следующее.

Правовая база для оценки охраноспособности рассматриваемого знака 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) (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 6 (2) 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 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 тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах.

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).

Знак по международной регистрации № 399128 представляет собой словесное обозначение «**PRELUDE**», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. На территории Российской Федерации правовая охрана указанному знаку испрашивается на имя заявителя в отношении товаров «вина игристые» 33 класса МКТУ.

В предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 399128 в отношении указанных товаров отказано по основанию, предусмотренному пунктом 6 (2) статьи 1483 Кодекса, в связи с выявленным знаком «**PRELUDE**» по международной регистрации № 1304313, правовая охрана которому была предоставлена иному лицу с более ранним приоритетом в отношении товаров 33 класса МКТУ.

Коллегия отмечает, что противопоставление указанного товарного знака являлось обоснованным, поскольку сравниваемые обозначения являются тождественными (они представляют собой одно и то же слово, выполненное буквами одного алфавита в стандартном шрифтовом исполнении), при этом заявленные товары «вина игристые» 33 класса МКТУ являются однородными в высокой степени товарам «вино, включая игристое вино и крепленое вино; спиртные напитки; ликеры» 33 класса МКТУ противопоставленной регистрации.

Заявитель не ставил под сомнение обоснованность противопоставления, вместе с тем он указал на обстоятельства, которые не могли быть учтены при принятии Роспатентом оспариваемого решения.

К таким обстоятельствам относится то, что на основании инициированного заявителем искового заявления Судом по интеллектуальным правам принято

решение от 19.05.2026 по делу № СИП-274/2022, которым досрочно полностью прекращена правовая охрана на территории Российской Федерации противопоставленного знака по международной регистрации № 1304313 в связи с его неиспользованием.

В установленный законодательством срок указанное решение не обжаловалось.

Таким образом, на момент рассмотрения коллегией возражения правовая охрана противопоставленного товарного знака прекращена в связи с его неиспользованием, и срок обжалования соответствующего решения истек.

Из сказанного следует, что обстоятельства, послужившие основанием для отказа в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 399128 в отношении товаров 33 класса МКТУ, преодолены. Следовательно, знаку заявителя правовая охрана на территории Российской Федерации может быть предоставлена в полном объеме.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 26.07.2022, отменить решение Роспатента от 13.05.2022 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 399128 в отношении всех товаров 33 класса МКТУ.