

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 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 ППС), рассмотрела возражение, поступившее 08.12.2025, поданное Обществом с ограниченной ответственностью "ВТМ", Кыргызская Республика, г. Бишкек и компанией «ВТМ Истеблишмент», Вадуз, Лихтенштейн (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №944212, при этом установила следующее.



ROMANOFF

Оспариваемый товарный знак « **ROMANOFF** » по заявке №2022766497 с приоритетом 19.09.2022 зарегистрирован 30.05.2023 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее Госреестр) за №944212 на имя Общества с ограниченной ответственностью «Райзь», 690090, Приморский край, г. Владивосток, ул. Тигровая,

20а, помещение № 13 (далее – правообладатель), в отношении товаров и услуг 05, 29, 30, 31, 32, 33, 35 классов МКТУ.

В возражении, поступившем 08.12.2025, выражено мнение о том, что регистрация оспариваемого товарного знака по свидетельству №944212 произведена в нарушение требований, установленных положениями пункта 6 (2) Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему.

Лица, подавшие возражение, являются правообладателями товарных знаков «ROMANOFF», «РОМАНОВ», «ROMANOW», «ROMANOV», «ROMANOV РОМАНОВ» по свидетельствам №№707021, 518431, 706699, 728940 – приоритет 23.07.2018г., по свидетельству №901214 – приоритет от 26.03.2022г., по свидетельству №861651 – приоритет от 17.04.2021г., по свидетельству №724733 – приоритет от 06.11.2018 г., по свидетельству №684573 – приоритет от 10.05.2017г., по свидетельству №861652 – приоритет от 19.04.2021г., по свидетельству №518431 – приоритет от 26.04.2013г., по свидетельству №905196 – приоритет от 13.07.2022г., по международной регистрации №616163 – приоритет от 05.03.1994г., зарегистрированных в отношении товаров 29, 30, 31, 32, 33 классов МКТУ, однородных товарам 29, 30, 31, 32, 33 классов МКТУ оспариваемого товарного знака.

Данные товарные знаки были противопоставлены в рамках применения пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса в уведомлении от 15.03.2025, направленном по итогам проведения экспертизы соответствия обозначения по заявке № 2022766497 требованиям законодательства.

В ответ на уведомление обществом «Райзь» направлено письмо-согласие от владельца вышеперечисленных противопоставлений, которое было учтено в качестве обстоятельства, преодолевающего применение пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Вместе с тем, лица, подавшие возражение, указывают на подделку письма-согласия и недопустимость его учета. Общество с ограниченной ответственностью "ВТМ" (Заявитель 1) и компания WTM Establishment (ВТМ Истеблишмент; Заявитель 2) никогда не давали и не дают согласия на регистрацию товарного знака

№ 944212 по заявке № 2022766497. Лицо, указанное в качестве подписанта письма, является вымышленным и никогда не являлось руководителем компании WTM Establishment (ВТМ Истеблишмент).

В английской и русской части текстов указан не совпадающий с Государственным реестром товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации адрес компании, якобы выдавшей письмо (наименование улицы Штедле и Steidle), в то время как в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации указано, что компания WTM Establishment (ВТМ Истеблишмент) расположена на улице Штедтле (Stadtle) в городе Вадуз (Лихтенштейн).

На основании изложенного лицами, подавшими возражение, выражена просьба о признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №944212 в отношении всех товаров 30, 32 и 33 класса МКТУ, для которых он зарегистрирован.

В подтверждение доводов, изложенных в возражении, представлены следующие документы:

1. Сведения о товарном знаке из БД ФИПС №944212;
2. Копия выписки из Торгового реестра Лихтенштейна по ВТМ Истеблишмент (с переводом) от 13.06.2022;
3. Копия выписки из Торгового реестра Лихтенштейна по ВТМ Истеблишмент (с переводом) от 07.06.2023.

Правообладатель, надлежащим образом уведомленный в порядке пункта 21 Правил ППС, отзыв по мотивам возражения не представил, на заседания коллегии не явился. Вместе с тем, от правообладателя поступали ходатайства о переносе, связанные с подачей им заявления об исключении всех товаров 30, 32, 33 классов МКТУ из перечня товарного знака по свидетельству №944212.

Коллегией дважды откладывалось рассмотрение возражения, однако ожидание внесения изменений в перечень оспариваемого товарного знака представляется коллегии нецелесообразным, так как вопрос о правомерности правовой охраны разрешается относительно даты приоритета товарного знака

(19.09.2022), а не относительно даты подачи возражения (08.12.2025) или даты рассмотрения возражения.

Изучив материалы дела и заслушав представителя лица, подавшего возражение, коллегия установила следующее.

С учетом даты приоритета (19.09.2022) оспариваемого товарного знака, правовая база для оценки его охраноспособности включает 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.

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 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 сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) 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;

2) 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;

3) 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.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, предусмотренным подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1512 настоящего Кодекса, могут быть поданы заинтересованным лицом. При анализе возражения коллегией оценивалась заинтересованность лица, подавшего возражения, в его подаче. Оценка материалов возражения позволяет установить, что предоставление правовой охраны оспариваемому товарному знаку затрагивает интересы лица, подавшего возражение,

по осуществлению хозяйственной деятельности под своими товарными знаками. Таким образом, лицо, подавшее возражение, является заинтересованным в подаче настоящего возражения.



Оспариваемый товарный знак « **ROMANOFF** » по свидетельству №944212 представляет собой комбинированное обозначение, в состав которого входит словесный элемент «ROMANOFF», выполненный буквами латинского алфавита, а также стилизованное изображение короны. Правовая охрана товарного знака действует, в том числе в отношении товаров 30, 32, 33 классов МКТУ.

В отношении несоответствия оспариваемого товарного знака требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.

Возражение против предоставления правовой охраны оспариваемому товарному знаку по свидетельству №944212 основано на наличии сходных товарных знаков лиц, подавших возражение.


Общество с ограниченной ответственностью "ВТМ", Кыргызская Республика, г. Бишкек является правообладателем товарных знаков [1] « **ROMANOFF** », [2] « **ROMANOV** », [3] « **РОМАНОВ** », [4] « **ROMANOW** » по свидетельствам №№707021, 518431, 706699, 728940 – приоритет 23.07.2018г., [5]



« **ROMANOV HERITAGE BRUT** » по свидетельству №901214 – приоритет от 26.03.2022г., [6] « **ROMANOV** » по свидетельству №861651 – приоритет от 17.04.2021г., [7] « **РОМАНОВ** » по



ROMANOV

свидетельству №724733 – приоритет от 06.11.2018 г., [8] «» по



свидетельству №684573 – приоритет от 10.05.2017г., [9] «

свидетельству №861652 – приоритет от 19.04.2021г., [10]

«**ROMANOV**» по свидетельству №518431 – приоритет от



26.04.2013г., [11] «

13.07.2022г., [12] «**ROMANOV**» по свидетельству № 1023215 с

приоритетом от 12.07.2022, которые полностью состоят или включают в свой состав

словесные элементы «Romanoff» / «Romanov» / «Romanow», выполненные буквами латинского алфавита, а также «Романов», выполненный буквами русского алфавита.

Правовая охрана товарным знакам [1-11] предоставлена в отношении товаров 33 класса МКТУ, товарному знаку [7] – в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ, товарному знаку [12] – в отношении товаров 14, 30, 32 классов МКТУ.

Компания «WTM Establishment», Städtle 28, FL-9490 Vaduz (LI) является владельцем знака [13] «Romanow» по международной регистрации №616163 –

приоритет от 05.03.1994, выполнен буквами латинского алфавита, а правовая охрана действует в отношении товаров 33 класса МКТУ.

Сравнительный анализ оспариваемого и противопоставленных товарных знаков [1-12] показал, что они включают в себя фонетически тождественные словесные элементы «Romanoff» / «Romanov» / «Romanow» / «Романов», определяющие фонетическое совпадение основной индивидуализирующей части сопоставляемых знаков. При этом словесные элементы оспариваемого товарного знака и противопоставленного знака [1] полностью совпадают во всех элементах, то есть являются тождественными.

С точки зрения семантического критерия сходства слова «Romanoff» / «Romanov» / «Romanow» / «Романов» являются вариантами написания фамилии «Романов», поэтому характеризуются идентичным восприятием.

С точки зрения графического критерия, фонетически совпадающие словесные элементы «Romanoff» / «Romanov» / «Romanow» противопоставленных товарных знаков [2, 4-13] выполнены буквами одинакового алфавита, поэтому визуально совпадает восприятие графем основной части сопоставляемых знаков.

На основании проанализированных критериев сходства, коллегия установила, что сходство оспариваемого товарного знака и противопоставленных товарных знаков [1, 2, 4-13] является высоким ввиду фонетического, семантического тождества и визуального сходства входящих в их состав словесных элементов «Romanoff» / «Romanov» / «Romanow», а с товарным знаком [2] – за счет фонетического и семантического тождества элементов «Romanoff» / «Романов».

Анализ однородности товаров 30, 32, 33 классов МКТУ, в отношении которых испрашивается признание предоставления правовой охраны оспариваемому товарному знаку недействительным, и товаров, в отношении которых действует правовая охрана противопоставленных товарных знаков показал следующее.

Товары 32 класса МКТУ «пиво» и товары 33 класса МКТУ «алкогольные напитки (за исключением пива)», в отношении которых зарегистрирован товарный знак по свидетельству №944212, однородны товарам 33 класса МКТУ «вина; вина игристые; напитки алкогольные, кроме пива» противопоставленных товарных

знаков [05, 11], товарам 33 класса МКТУ «алкогольные напитки (за исключением пива)» противопоставленных товарных знаков [02, 10], товарам 33 класса МКТУ «водка» противопоставленных товарных знаков [06, 09], товарам 33 класса МКТУ «аперитивы; арак; байцзю [китайский алкогольный напиток]; бренди; вина; вина игристые; вино из виноградных выжимок; виски; водка; водка анисовая; водка вишневая; джин; джестивы [ликеры и спиртные напитки]; коктейли; кюрасо; ликер анисовый; ликеры; напитки алкогольные смешанные, за исключением напитков на основе пива; напитки алкогольные, кроме пива; напитки алкогольные, содержащие фрукты; напитки спиртовые; напитки, полученные перегонкой; напиток медовый [медовуха]; настойка мятная; настойки горькие; нира [алкогольный напиток на основе сахарного тростника]; ром; сакэ; сидр грушевый; сидры; спирт рисовый; экстракты спиртовые; экстракты фруктовые спиртовые; эссенции спиртовые» противопоставленных товарных знаков [01, 03, 04, 07- 08], товарам 33 класса МКТУ «пиво; пиво имбирное; пиво солодовое; составы для приготовления ликеров; сусло пивное; сусло солодовое; экстракты хмелевые для изготовления пива» противопоставленного товарного знака [07], товарам 33 класса МКТУ «крепкие спиртные напитки и ликеры» противопоставленного знака [13], поскольку, данные товарные позиции представляют собой продукты одинакового назначения и рода – алкоголесодержащая продукция, алкогольные напитки, которые совпадают по условиям реализации в специализированных отделах магазинов, возрастному и временному режиму продажи товаров, свойствам и кругу потребителей.

Что касается требований по возражению о признании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №944212 недействительным в отношении товаров 30 класса МКТУ «крупы, зерновые продукты, кондитерские изделия, хлеб, мука, хлебобулочные изделия, специи, приправы, чай, кофе, сахар», а также товаров 32 класса МКТУ «воды, безалкогольные напитки, соки, нектары», то указанные товары идентичны соответствующим товарам в перечне противопоставленного товарного знака [12].

Таким образом, часть сравниваемых товаров 30, 32, 33 классов МКТУ являются идентичными друг другу, а другая часть в высокой степени однородны.

Принимая во внимание установленное сходство оспариваемого и противопоставленных товарных знаков, а также высокую степень однородности всех товаров 30, 32, 33 классов МКТУ оспариваемого знака и товаров 30, 32, 33 классов МКТУ противопоставленных товарных знаков, следует сделать вывод о сходстве сопоставляемых обозначений до степени смешения.

Вместе с тем, перечисленные выше противопоставления с товарными знаками [1-13] были указаны в качестве препятствий к регистрации в рамках уведомления о результатах проведения экспертизы обозначения по заявке на соответствие требованиям законодательства, после чего заявителем (ныне правообладателем оспариваемого товарного знака) было представлено письмо-согласие от компании ВТМ Истеблишмент, которая на тот момент являлась владельцем всех противопоставлений [1-12].

Коллегия ознакомилась с оригиналом указанного документа и установила присутствие в нем фактических ошибок в указании наименования лица, выдавшего согласие (вместо «WTM Establishment» - «VTM Establishment»), а также в адресе местонахождения лица, выдавшего согласие (вместо «Штедтле 28, 9490, Вадуз, Лихтенштейн» - «Штедле 28, 9490, Вадуз, Лихтенштейн»), а также на английском языке вместо верного указания в противопоставленной международной регистрации «Städtle 28, FL-9490 Vaduz» - «Steidle 28, 9490 Vaduz»).

Несовпадение наименования компании, выдавшей согласие и ее адреса регистрации с теми данными, которые присутствуют в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания, а также в международной базе данных МБ ВОИС является основанием для отказа в принятии письма-согласия.

Принимая во внимание, что указанные ошибки были обнаружены и подтверждены на этапе рассмотрения поступившего возражения, коллегия приходит к выводу о том, что абзац пятый пункта 6 статьи 1483 Кодекса был применен неверно на этапе регистрации оспариваемого товарного знака, а основания для снятия противопоставления с товарными знаками [1-13] отсутствовали, так как

письмо-согласие не удовлетворяет требованиям пункта 46 Правил ППС, не содержит всех необходимых реквизитов лица, являющегося владельцем противопоставлений [1-13].

Вместе с тем коллегия отмечает, что доводы обратившегося лица о фальсификации представленного письма-согласия, о присутствии в ней подписи неуполномоченного лица, не обладающего соответствующими полномочиями согласно Выпискам торгового реестра иностранного государства, то данные обстоятельства выходят за пределы компетенции Роспатента и требуют установления в другом порядке.

Недопустимость принятия письма-согласия в данном случае связана исключительно с фактическими ошибками в представленном документе, которые позволяют признать его не удовлетворяющим требованиям пункта 46 Правил.

Следовательно, предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №944212 не соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса в отношении всех товаров 30, 32, 33 классов МКТУ, как нарушающее исключительные права владельцев товарных знаков [1-13].

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

удовлетворить возражение, поступившее 08.12.2025, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №944212 недействительным частично, а именно, в отношении всех товаров 30, 32, 33 классов МКТУ.