

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, рассмотрела поступившее 05.08.2026 возражение компании TENUTA FRATINI SOCIETA' AGRICOLA S.R.L., Италия (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 №1713518.



Международная регистрация №1713518 знака «» с конвенционным приоритетом от 14.06.2022 произведена Международным Бюро ВОИС 18.11.2022 в отношении товаров 33 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), а именно «*wines, alcoholic distilled beverages, sparkling grape wines*», на имя заявителя (TENUTA FRATINI SOCIETÀ AGRICOLA S.R.L., PIAZZA STROZZI, 1, I-50100 FIRENZE (IT)).

Роспатентом 09.07.2026 было принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1713518 для всех заявленных товаров 33 класса МКТУ по причине его несоответствия требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Согласно доводам экспертизы, изложенным в предварительном отказе Роспатента от 16.12.2025, знак по международной регистрации №1713518 является сходным до степени смешения с товарным знаком «FRATTINA» по международной регистрации №539584 с конвенционным приоритетом от 17.02.1989, правовая охрана которому на территории Российской Федерации предоставлена на имя компании FRANCESCO CINZANO & C.IA S.R.L. IN BREVE FCC S.R.L., CORSO RE UMBERTO, 7, I-10121 TORINO (IT).

В поступившем возражении, дополненном в корреспонденции, поступившей 10.08.2026, отмечается, что правообладатель товарного знака по международной регистрации №539584 и заявитель пришли к соглашению, результатом которого является безотзывное и бессрочное согласие компании FRANCESCO CINZANO & C.IA S.R.L. IN BREVE FCC S.R.L. на регистрацию товарного знака по международной регистрации №1713518 на территории Российской Федерации в отношении ограниченного перечня товаров 33 класса МКТУ, а именно для таких товаров как «wines» / «вина».

В связи с изложенным заявитель просит отменить решение Роспатента от 09.07.2026 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1713518 для части заявленных товаров 33 класса МКТУ «wines».

Подлинник упомянутого письменного согласия (письмо-согласие) от компании FRANCESCO CINZANO & C.IA S.R.L. IN BREVE FCC S.R.L. поступил в корреспонденции от 10.08.2026.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия находит доводы возражения убедительными.

С учетом даты (14.06.2022) конвенционного приоритета знака по международной регистрации №1713518 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 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.

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 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.

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 «» по международной регистрации №1713518 с конвенционным приоритетом от 14.06.2022 является комбинированным, включает в свой состав словесные элементы «FRATINI» и «HORTENSE», выполненные стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. С учетом доводов возражения правовая охрана на территории Российской Федерации знака по международной регистрации №1713518 испрашивается в отношении ограниченного перечня товаров 33 класса МКТУ «wines» / «вина».

Отказ в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1713518 для заявленных товаров 33 класса МКТУ основан на выводе о его несоответствии требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса в связи с наличием противопоставленного знака «FRATTINA» по

международной регистрации №539584 с более ранним конвенционным приоритетом от 17.02.1989, правовая охрана которому на территории Российской Федерации предоставлена в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ «*alcoholic beverages (except beer)*» / «*алкогольные напитки (за исключением пива)*» на имя иного лица - компании FRANCESCO CINZANO & C.IA S.R.L. IN BREVE FCC S.R.L.

Заявитель не оспаривает сходство сравниваемых товарных знаков по международным регистрациям №1713518 и №539584, а также однородность товаров 33 класса МКТУ, для сопровождения которых они предназначены.

Между тем при сопоставительном анализе товарного знака по международной регистрации №1713518 и противопоставленного товарного знака по международной регистрации №539584 коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке оспариваемого решения Роспатента.

Так, правообладатель противопоставленного товарного знака по международной регистрации №539584 предоставил безотзывное и бессрочное письмо-согласие на регистрацию товарного знака по международной регистрации №1713518 на территории Российской Федерации в отношении ограниченного перечня заявленных товаров 33 классов МКТУ «*wines*» / «*вина*».

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 товарным знаком.



Так, сравниваемые знаки «» и «FRATTINA» не тождественны, а являются сходными до степени смешения. Также противопоставленный товарный знак по международной регистрации №539584 не является коллективным или общеизвестным.

Наличие письма-согласия от правообладателя противопоставленного товарного знака по международной регистрации №539584 для товаров 33 класса МКТУ «wines» / «вина», возможность предоставления которого предусмотрена положениями абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, при отсутствии сведений о введении потребителя в заблуждение, позволяет предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1713518. 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 05.08.2026, отменить решение Роспатента от 09.07.2026 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1713518 в отношении товара 33 класса МКТУ «wines».