

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
**по результатам рассмотрения возражения**

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, в редакции Федерального закона от 12.03.2014 № 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 подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 № 4520, рассмотрела возражение, поступившее 22.04.2019, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «МПК» Пивоваренный завод Майкопский, Республика Адыгея, г. Майкоп (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2017725614 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Комбинированное обозначение по заявке № 2017725614, поданной 27.06.2017, заявлено на регистрацию товарного знака на имя заявителя (с учетом внесенных 12.12.2018 изменений в заявленный перечень) в отношении товаров 32 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне заявки, в следующем цветовом сочетании: белый, светло-бежевый, бежевый, темно-бежевый, светло-коричневый, коричневый, темно-коричневый, светло-голубой, голубой, темно-голубой, синий, темно-синий, светлый болотный, болотный, темный болотный, светло-желтый, желтый, темно-желтый, черный, светло-оранжевый, оранжевый, темно-оранжевый, светло-золотой, золотой, темно-золотой, светло-серебристый, серебристый, темно-серебристый, светло-зеленый, зеленый, темно-зеленый.



Согласно материалам заявки заявленное обозначение выполнено в виде этикетки, в верхней части которой расположены стилизованные изображения завода и стоящего человека с кружкой пива в правой руке и бутылкой в левой руке, словесный элемент «МАЙКОПЬ», цифры «1882» и обозначения «Э.Н.С. 11,0 %», «Алкоголь 4,0 % ов.»; в центральной части этикетки – словесные элементы «Пиво», «МАЙКОПСКОЕ», «ЧЕСТНОЕ»; в нижней части этикетки – словесные элементы «СВЕТЛОЕ», «Живое», элемент «0,5 л», изображение награды, эмблема «СТО ЛУЧШИХ ТОВАРОВ РОССИИ 2016» и «знак соответствия Госстандарта России».

Решение Роспатента от 13.12.2018 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2017725614 в отношении товаров 32 класса МКТУ было принято на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому установлено следующее.

Словесный элемент «МАЙКОПСКОЕ» является неохраемым элементом обозначения, так как указывает на местонахождение производителя (пункт 1 статьи 1483 Кодекса).

Заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 7 статьи 1483 Кодекса, поскольку сходно с наименования места происхождения товаров «МАЙКОПСКАЯ», заявка № 2017716942 (далее - НМПТ).

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступило 22.04.2019 возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 13.12.2018.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- заявителем даны выдержки и пояснения действующего законодательства, судебная практика;

- по мнению заявителя, согласно требованиям пункта 7 статьи 1483 Кодекса необходимо установить тождество или сходство до степени смешения заявленного обозначения с НМПТ, при этом вопрос об однородности рассматриваться не должен.

Вместе с тем, заявитель отмечает, что согласно пункту 2 статьи 1535 Кодекса, если использование наименования места происхождения товара способно ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя в связи с наличием товарного знака, имеющего более ранний приоритет, предоставление правовой охраны указанному наименованию может быть оспорено и признано недействительным в течение пяти лет с даты публикации сведений о государственной регистрации наименования места происхождения товара в официальном бюллетене;

- таким образом, в данном случае, по мнению заявителя, необходимо установить сходно ли заявленное обозначение с противопоставленным НМПТ, а также установить наличие введения потребителя в заблуждение относительно товара в случае использования наименования места происхождения товара;

- заявителем проведен анализ на сходство заявленного обозначения и противопоставленного НМПТ и сделан вывод об отсутствии сходства между ними по всем признакам сходства (фонетическому, семантическому и визуальному);

- также заявитель отмечает, что потребитель не будет введен в заблуждение и, соответственно, не будет сравнивать заявленное обозначение с противопоставленным НМПТ ввиду отсутствия однородности товаров (заявленные товары, которые представляют собой пиво и различные компоненты для его изготовления, не являются однородными товарам «минеральная вода», в отношении которой регистрируется обозначение «МАЙКОПСКАЯ» в качестве НМПТ, так как различаются по роду, назначению, составу, не взаимозаменяемы и реализуются в магазинах на разных полках);

- заявленное обозначение представляет собой цельное и неделимое словосочетание «ПИВО МАЙКОПСКОЕ ЧЕСТНОЕ», которое приобрело различительную способность в результате его длительного использования;

- заявитель также сообщает, что государственная регистрация НМПТ «МАЙКОПСКАЯ» создает неравные права, дискриминационные условия, нарушает конституционные права, в том числе заявителя (пункты 7, 8 статьи 4 Федерального закона от 26.07.2006 за №135-ФЗ «О защите конкуренции», статья 34 Конституции Российской Федерации);

- кроме того, существует практика регистрации товарных знаков и НМПТ, в отношении тех же товаров, несмотря на наличие в них совпадающих элементов, что, по мнению заявителя, позволяет сделать вывод о возможности регистрации товарного знака по заявке №2017725614.

На основании изложенного в возражении, поступившем 22.04.2019, содержится просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в отношении всех заявленных товаров 32 класса МКТУ.

В подтверждение изложенных доводов заявителем были представлены следующие материалы:

1. Распечатка из сети Интернет значения «майкопская вода»;
2. Распечатки с сайта Федерального реестра алкогольной продукции сведений о пиве «Майкопское честное»;
3. Заключение коллегий, принятые по результатам рассмотрения возражения от 29.05.2018 по заявке № 2016740343 («Дары Башкортостана») и возражения от 19.09.2018 по заявке № 2016735505 («Abrau Junior»);
4. Распечатки из сети Интернет сведений о Пивоваренном заводе Майкопский и выпускаемой им продукции.

Изучив материалы дела и выслушав присутствующих при рассмотрении возражения, поступившего 22.04.2019, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи (27.06.2017) заявки № 2017725614 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя вышеуказанный 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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, рег. № 38572, и введенные в действие 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 1 (3) 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 в ходе экспертизы заявленного обозначения устанавливается, не относится ли заявленное обозначение к объектам, не обладающим различительной способностью или состоящим только из элементов, указанных в пункте 1 статьи 1483 Кодекса.

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.

Согласно пункту 35 Правил указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 1.1 статьи 1483 Кодекса.

В соответствии с пунктом 7 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков в отношении любых товаров обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с наименованием места происхождения товаров, охраняемым в соответствии с настоящим Кодексом, а также с обозначением, заявленным на регистрацию в качестве такового до даты приоритета товарного знака, за исключением случая, если такое наименование или сходное до степени смешения с ним обозначение включено как неохраняемый элемент в товарный знак, регистрируемый на имя лица, имеющего исключительное право на такое наименование, при условии, что регистрация товарного знака осуществляется в отношении тех же товаров, для индивидуализации которых зарегистрировано наименование места происхождения товара.

Согласно требованиям пункта 47 Правил на основании пункта 7 статьи 1483 Кодекса устанавливается, не относится ли заявленное обозначение в отношении любых товаров к обозначениям, тождественным или сходным до степени смешения с охраняемым в Российской Федерации наименованием места происхождения товара или с обозначением, заявленным на регистрацию в качестве такового до даты приоритета товарного знака.

При этом учитывается тот факт, что такое наименование или сходное с ним до степени смешения обозначение может быть включено как неохраняемый элемент в товарный знак, регистрируемый на имя лица, имеющего исключительное право на такое наименование, при условии, что регистрация товарного знака осуществляется в отношении тех же товаров, для индивидуализации которых зарегистрировано наименование места происхождения товара.

При проверке сходства словесных обозначений и словесных элементов комбинированных обозначений с зарегистрированным наименованием места происхождения товара или с обозначением, заявленным на регистрацию в качестве такового, используются признаки, указанные в пункте 42 настоящих Правил. При этом вопрос однородности товаров не исследуется.

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

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

Заявленное на регистрацию в качестве товарного знака обозначение



выполнено в виде этикетки, в верхней части которой расположены стилизованные изображения завода и стоящего человека с кружкой пива

в правой руке и бутылкой в левой руке, словесный элемент «МАЙКОПЪ», цифры «1882» и обозначения «Э.Н.С. 11,0 %», «Алкоголь 4,0 % ов.»; в центральной части этикетки – словесные элементы «Пиво», «МАЙКОПСКОЕ», «ЧЕСТНОЕ»; в нижней части этикетки – словесные элементы «СВЕТЛОЕ», «Живое», элемент «0,5 л», изображение наград, эмблема «СТО ЛУЧШИХ ТОВАРОВ РОССИИ 2016» и «знак соответствия Госстандарта России».

Регистрация заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров 32 класса МКТУ, указанных в перечне заявки, в следующем цветовом сочетании: белый, светло-бежевый, бежевый, темно-бежевый, светло-коричневый, коричневый, темно-коричневый, светло-голубой, голубой, темно-голубой, синий, темно-синий, светлый болотный, болотный, темный болотный, светло-желтый, желтый, темно-желтый, черный, светло-оранжевый, оранжевый, темно-оранжевый, светло-золотой, золотой, темно-золотой, светло-серебристый, серебристый, темно-серебристый, светло-зеленый, зеленый, темно-зеленый.

Входящие в состав заявленного обозначения буквы, цифры, слова, кроме «ЧЕСТНОЕ», медали, знак «%» являются неохраняемыми элементами на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку не обладают различительной способностью, указывает на вид, свойства товаров, объем, место нахождения заявителя, дату основания производства, место производства товаров, что заявителем в материалах возражения не оспаривается.

В решении Роспатента от 13.12.2018 заявленному обозначению противопоставлено наименование места происхождения товаров «МАЙКОПСКАЯ» (заявка №2017716942, дата подачи 27.06.2017).

Норма пункта 7 статьи 1483 Кодекса предусматривает тождество, либо сходство до степени смешения заявленного обозначения с обозначением, ранее заявленным на регистрацию в качестве наименования места происхождения товара.

Сравнительный анализ заявленного обозначения с обозначением «МАЙКОПСКАЯ», ранее заявленным на регистрацию в качестве наименования места происхождения товара, на тождество и сходство показал, что в их состав входят сходные фонетически и тождественные семантически словесные элементы «МАЙКОПСКОЕ» – «МАЙКОПСКАЯ» (сравниваемые слова имеют одинаковое

количество букв/звуков, слогов, одинаковый состав согласных и весьма близкий состав гласных (отличие составляет две конечные буквы/звуки (окончание слов)), которые не оказывают решающего влияния на восприятие этих слов в целом).

Что касается визуального признака сходства, то между сравниваемыми обозначениями имеются визуальные отличия, однако в данном случае они второстепенны, поскольку ассоциирование обозначений друг с другом достигается за счет сходства словесных элементов «МАЙКОПСКОЕ» - «МАЙКОПСКАЯ».

Проведенный выше сопоставительный анализ позволяет сделать вывод о том, что заявленное обозначение и противопоставленное НМПТ, несмотря на некоторые отличия, ассоциируются друг с другом в целом и, следовательно, являются сходными.

Следует отметить, что в соответствии с пунктом 7 статьи 1483 Кодекса сходное или тождественное НМПТ противопоставляется в отношении любых товаров, в связи с чем вопрос однородности товаров не исследуется.

Коллегией также принято во внимание, что в материалах возражения отсутствуют какие-либо документы, которые свидетельствовали бы о наличии у заявителя исключительного права на соответствующее НМПТ.

Таким образом, сравниваемые заявленное обозначение и противопоставленное НМПТ ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Довод заявителя относительно того, что словесный элемент «ПИВО МАЙКОПСКОЕ ЧЕСТНОЕ» является неделимым словосочетанием, неубедителен. Обозначение «МАЙКОПСКОЕ ЧЕСТНОЕ» состоит из двух самостоятельных слов, которые вместе не образуют смыслового понятия, отличного от лексического значения каждого слова. Спорное обозначение не может быть отнесено к категории так называемых устойчивых словосочетаний (идиом), значение которых не совпадает со значениями составляющих его слов, например, «глазное яблоко», «бабье лето». В этой связи при экспертизе закономерно проведение анализа сходства по каждому слову

Таким образом, заявленное обозначение в отношении товаров 32 класса МКТУ противоречит требованиям пункта 7 статьи 1483 Кодекса, и вывод экспертизы следует признать правомерным.



Что касается довода заявителя относительно применения в рассматриваемом случае требований пункта 2 статьи 1535 Кодекса, то следует отметить следующее. Указанное основание применяется в случае оспаривания и признания недействительным предоставления правовой охраны наименования места происхождения товара, и не могут быть применены при анализе заявленного обозначения.

Довод заявителя о наличии зарегистрированных товарных знаков и НМПТ, в состав которых входят сходные словесные элементы, не влияет на вышеизложенные выводы коллегии, поскольку делопроизводство по каждой заявке ведется отдельно. Каждый знак индивидуален, и возможность его регистрации рассматривается отдельно в зависимости от каждого конкретного случая с учетом всех обстоятельств дела.

В Роспатент 22.07.2019 от заявителя поступило особое мнение, в котором он просит внести изменения в заявленное обозначение, а именно исключить словесные элементы «МАЙКОПЬ», «МАЙКОПСКОЕ» и увеличить словесный элемент «ЧЕСТНОЕ».

Анализ особого мнения показал, что представленное измененное изображение изменяет заявленное обозначение по существу, меняя его восприятие в целом и его основных элементов. К таким изменениям, в частности, относится фонетическое изменение словесных элементов «МАЙКОПСКОЕ ЧЕСТНОЕ» - «ЧЕСТНОЕ», а также существенное изменение цветового сочетания: зеленый цвет (внутренний фон этикетки, полоса, расположенная в нижней правой части этикетки, слова «МАЙКОПСКОЕ», «ЧЕСТНОЕ») изменен на синий, темно-синий цвета; желтый цвет и его оттенки (основной фон этикетки, фон кругов, в которых расположены элементы «Э.Н.С. 11,0 %» и «Алкоголь 4,0 % ов.», окантовка словесных элементов «МАЙКОПСКОЕ», «ЧЕСТНОЕ», слова «Пиво», «СВЕТЛОЕ») изменен на светло-коричневый). Такие изменения могут быть оформлены и поданы в качестве самостоятельной заявки (пункт 2 статьи 1497 Кодекса)

Кроме того, следует отметить, что особое мнение поступило 22.07.2019, т.е. после оглашения резолютивной части на заседании коллегии, состоявшемся 17.07.2019; заявление о внесении изменений в заявленное обозначение подписано

патентным поверенным №539 Домрачевой Л.П., полномочия которого не подтверждены доверенностью.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 22.04.2019, оставить в силе решение Роспатента от 13.12.2018.**