

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
по результатам рассмотрения  возражения  заявления

Коллегия в порядке, установленном четвертой частью Гражданского кодекса 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 31.05.2018, поданное ООО «Квак2», Москва, на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2016732142, при этом установлено следующее.



Обозначение  по заявке №2016732142 подано 31.08.2016 на регистрацию товарного знака в отношении товаров 32 и услуг 35, 43 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

После внесения 02.10.2018 изменений в материалы заявки заявителем является компания БРОУВЕРИДЖ БОСТЕЛС, Бельгия (далее – заявитель).

Федеральной службой по интеллектуальной собственности 31.01.2018 принято решение (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака.

Основанием для принятия этого решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пунктов 3 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное мотивировано тем, что, согласно информации, полученной из сети Интернет, заявленное обозначение используется бельгийской компанией BROUWERIJ BOSTEELS для индивидуализации производимых товаров и услуг, в связи с чем регистрация его в качестве товарного знака на имя ООО «Квак2», Российская Федерация, Москва, может быть расценена как использование чужой коммерческой репутации, обуславливает возможность недобросовестной конкуренции и ввода потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара и/или лица, оказывающего услуги.

Кроме того, заявленное обозначение сходно до степени смешения со знаком «KWAK» по международной регистрации №597995 с конвенционным приоритетом от 10.11.1992, которому ранее была предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации на имя компании BROUWERIJ BOSTEELS в отношении однородных товаров 32 класса МКТУ, признанных также однородными заявленным услугам 35, 43 классов МКТУ.

В возражении, поступившем 31.05.2018 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности от имени ООО «Квак2», выражено несогласие с выводами, содержащимися в заключении по результатам экспертизы, на основании которого было принято решение Роспатента от 31.01.2018.

Вместе с тем, на заседании коллегии, которое состоялось 26.09.2018, от представителя ООО «Квак2» поступила просьба о переносе заседания коллегии по рассмотрению данного возражения на более поздний срок, в связи с необходимостью внесения изменений в сведения о заявителе.

Данная просьба была удовлетворена, и 02.10.2018 в материалы заявки были внесены изменения, в соответствии с которыми заявителем по заявке №2016732142 стала компания БРОУВЕРИДЖ БОСТЕЛС, Бельгия.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (31.08.2016) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности товарного знака 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 Минэкономразвития России от 20 июля 2015 года №482 и введенные в действие 31 августа 2015г. (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 3(1) 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 при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя учитывается, что к таким 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 требованиями пункта 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, охраняемыми в Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Согласно пункту 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.

Согласно пункту 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.

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).

В качестве товарного знака, как указано выше, заявлено комбинированное



обозначение , изобразительный элемент которого выполнен в виде овала с контуром контрастного цвета, в верхней части овала расположена сложная геометрическая фигура, ассоциирующаяся с гербом, внутри которой находятся стилизованные песочные часы, из верхней части фигуры частично прорисованы рюмка, бочка и венчик; в центре овала между двумя горизонтальными линиями выполнен стилизованным объемным шрифтом словесный элемент «KWAK», в разрыве верхней горизонтальной линии расположен словесный элемент «Pauwel», также выполненный стилизованным шрифтом.

Противопоставленный знак по международной регистрации №597995 представляет собой словесное обозначение «KWAК», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Правовая охрана на территории Российской Федерации предоставлена знаку в отношении товаров 32 класса МКТУ – Beers (пиво).

В связи с тем, что в материалы заявки были внесены изменения, после которых заявителем стала компания БРОУВЕРИДЖ БОСТЕЛС, Бельгия, являющаяся владельцем противопоставленного знака по международной регистрации № 597995, препятствия для государственной регистрации товарного знака, обусловленные несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса, отсутствуют, поскольку заявитель и правообладатель противопоставленного знака являются одним лицом.

Соответственно, отсутствуют основания для введения потребителя в заблуждение относительно лица, производящего товары и оказывающего услуги, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака, поскольку информация из сети Интернет, на которую ссылается экспертиза, касается деятельности компании – заявителя в лице БРОУВЕРИДЖ БОСТЕЛС, Бельгия.

Таким образом, отсутствуют препятствия для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 31.05.2018, отменить решение Роспатента от 31.01.2018 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2016732142.**