


**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
по результатам рассмотрения  возражения  заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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 16.07.2018, поданное ООО «Бизнес Партнерство», Воронежская обл., г.Воронеж (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2016749410, при этом установила следующее.




Комбинированное обозначение «  » по заявке № 2016749410 с приоритетом от 26.12.2016 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров 32 класса МКТУ.

Роспатентом 16.03.2018 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2016749410 в отношении заявленных товаров. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.


Заключение обосновывается тем, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака, поскольку оно сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя ООО «Элемент» (г.Воронеж) товарными знаками:



- «  » по свидетельству №612292 (1) с приоритетом от 25.03.1997, в отношении товаров 33 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 32 класса МКТУ;

- « **СОМОВСКОЕ** » по свидетельству №467871 (2) с приоритетом от 05.05.2011, в отношении однородных товаров 32 класса МКТУ;



- «  » по свидетельству №486870 (3) с приоритетом от 11.05.2012, в отношении однородных товаров 32 класса МКТУ.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 16.07.2018 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки не являются сходными;

- заявитель считает, что противопоставленные товарные знаки были приобретены у различных лиц после подачи ООО «Бизнес Партнерство» заявки на государственную регистрацию товарного знака по заявке № 2016749410;

- правообладатель противопоставленных товарных знаков обратился в Воронежское УФАС России на заявителя и ООО «Пивные традиции Воронеж», имеющего товарный знак «Мистер Сом» по заявке №2017710173, которые незаконно используют обозначение «Сом» при производстве и реализации пива;

- согласно заключению от 09.11.2017 комиссия УФАС России по Воронежской области при рассмотрении дела о нарушении антимонопольного законодательства пришла к выводу, что товарные знаки «Сомовское» (2), «Сомовское» (3) не являются тождественными или сходными до степени смешения с обозначениями «СОМ»;

- визуально товарный знак «Сомовское» (3) и заявленное обозначение «СОМ» являются сходными только в части изображения рыбы – сом;

- фонетическая составляющая вышеуказанных товарных знаков является сходной в силу присутствия в сравниваемых обозначениях буквосочетания «СОМ», по всем остальным фонетическим параметрам (слог, часть речи, смысловая нагрузка и т.д.) указанные словосочетания не являются тождественными или сходными до степени смешения;

- правообладатель противопоставленных товарных знаков не использует в гражданском обороте обозначения «Сомовское» или «Сом».

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 32 класса МКТУ.

К возражению приложены следующие материалы:

- копия заключения об обстоятельствах дела № 328- 14.6к/13 о нарушении антимонопольного законодательства от 09.11.2017 (1);

- копия Экспертного заключения от 27.09.2017 (2).

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, коллегия сочла доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (26.12.2016) поступления заявки №2016749410 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного 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 июля 2015 г. N 482 (далее - Правила).

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 том числе в соответствии с международным договором 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 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 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, 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 настоящем пункте, 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.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено комбинированное



обозначение «  », содержащее стилизованное изображение рыбака с удочкой и пойманном сомом на плече. В нижней части обозначения расположен словесный элемент «СОМ», выполненный заглавными буквами русского алфавита серо-синего цвета с белыми бликами. Правовая охрана товарному знаку испрашивается в белом, черном, коричневом, желтом, зеленом, сером, сером, серо-синем, красном цветовом сочетании, в отношении товаров 32 класса МКТУ «пиво».

Противопоставленный товарный знак (1) представляет собой




комбинированное обозначение «  », в центральной части которого расположен словесный элемент «СОМ», выполненный буквами русского алфавита

оригинальным шрифтом, обрамленный сверху и снизу двумя широкими лентами. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 33 класса МКТУ «алкогольные напитки (за исключением пива)».

Противопоставленный товарный знак (2) представляет собой словесное обозначение «**СОМОВСКОЕ**», выполненное заглавными буквами русского алфавита стандартным жирным шрифтом. Правовая охрана товарному знаку предоставлена, в том числе, в отношении товаров 32 класса МКТУ «пиво».

Противопоставленный товарный знак (3) представляет собой



комбинированное обозначение «», включающее стилизованное изображение сома с пивной кружкой, под которым расположена лента, содержащая словесный элемент «СОМОВСКОЕ», выполненное заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в сером, желтом, зеленом, желто-золотом цветовом сочетании, в отношении товаров 32 класса МКТУ «пиво».

В заявленном комбинированном обозначении, также как и в противопоставленных комбинированных товарных знаках (1), (3), наиболее сильными элементами, несущими в себе индивидуализирующую нагрузку, являются словесные элементы «СОМ», «СОМОВСКОЕ», поскольку внимание потребителя в первую очередь концентрируется именно на них, что в итоге и определяет общее зрительное впечатление, производимое данными обозначениями в целом.

Учитывая изложенное, при определении сходства заявленного комбинированного обозначения и противопоставленных ему товарных знаков за основу должны быть взяты словесные элементы «СОМ» и «СОМ», «СОМОВСКОЕ».

Сопоставительный анализ сравниваемых обозначений показал, что заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак (1) являются сходными, поскольку содержат фонетически и семантически тождественный словесный элемент «СОМ».

Согласно Толковому словарю русского языка, М., «Азъ», 1993 г., с.772, слово «СОМ» - крупная пресноводная бесчешуйчатая хищная рыба.

Заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки (2, 3) также следует признать сходными по семантическому признаку сходства, поскольку словесные элементы «СОМ» и «СОМОВСКОЕ» являются однокоренными словами, несущими в себе подобия заложенных в обозначениях понятий и идей, связанных с рыбой – сом.

По звуковому критерию сходства заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки (2, 3) являются сходными в силу тождественного звучания начальной части «СОМ» в словесном элементе «СОМОВСКОЕ».

Графически заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак (3) имеют некоторые визуальные различия, однако присутствующий в знаках изобразительный элемент в виде стилизованного изображения одной и той же рыбы - сом, а также выполнение сравниваемых словесных элементов буквами одного алфавита (русского), позволяет коллегии прийти к выводу о визуальном сходстве сравниваемых обозначений. Кроме того, роль визуального критерия не может быть признана определяющей, поскольку превалирует, в данном случае, фонетическое и смысловое сходство, обеспечивающее ассоциирование друг с другом сравниваемых обозначений.

Изложенное позволяет коллегии прийти к выводу о том, что сравниваемые обозначения являются сходными и ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Заявленные товары 32 класса МКТУ «пиво» являются однородными товарам 32 класса МКТУ «пиво», указанным в перечнях противопоставленных товарных знаков (2, 3), в силу их идентичности.

Заявленные товары 32 класса МКТУ «пиво» и товары 33 класса МКТУ «алкогольные напитки (за исключением пива)», приведенные в перечне противопоставленного товарного знака (1), коллегией признаны однородными на основании следующего.

Согласно статьи 2 Федерального закона от 22.11.1995 №171 «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» алкогольная продукция подразделяется на такие виды, как спиртные напитки (в том числе водка), вино, фруктовое вино, ликерное вино, игристое вино (шампанское), винные напитки, пиво и напитки, изготавливаемые на основе пива, сидр, пуаре, медовуха».

В этой связи сопоставляемые товары относятся к одной и той же родовой группе товаров – «алкогольные напитки», имеют общие признаки родовой группы, такие как, круг потребителей, назначение, условия реализации и, следовательно, являются однородными.

Факт того, что предоставление правовой охраны заявленному обозначению испрашивается для товаров, относящихся к той же категории товаров, что и товары противопоставленного товарного знака (1), а именно алкогольной продукции, обуславливает вероятность смешения сопоставляемых обозначений в гражданском обороте.

Таким образом, установленное коллегией сходство сопоставляемых обозначений и однородность товаров 32, 33 классов МКТУ, для маркировки которых они предназначены, обуславливают вывод о сходстве заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков (1-3) до степени смешения в отношении однородных товаров.

Однородность товаров заявителем в возражении не оспаривается.

Коллегия отмечает, что предметом рассмотрения дела в ФАС России является нарушение антимонопольного законодательства, в связи с чем не может быть применено в рамках пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

На основании изложенного заявленное обозначение противоречит требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, как правомерно указано в решении Роспатента от 16.03.2018.



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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 16.07.2018, оставить в силе решение Роспатента от 16.03.2018.**