


**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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 20.09.2019, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Объединенные Пивоварни Хейнекен», Санкт-Петербург (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее - Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2018700948 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.

Заявка №2018700948 на регистрацию комбинированного обозначения



«» была подана на имя заявителя 16.01.2018, в отношении товаров 32 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 27.06.2019 об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех товаров 32 класса МКТУ.

Решение основано на заключении по результатам экспертизы, согласно которому установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для всех заявленных товаров 32 класса МКТУ, поскольку в отношении данных товаров заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное обосновывается тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с серией товарных знаков по свидетельствам: №591984 (1), №597842 (2),

№401441 (3), №383804 (4), №276584 (5), ранее зарегистрированных на имя иного лица, в отношении однородных товаров 32 класса МКТУ.

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы возражения сводятся к следующему:

- обозначение по заявке №2018700948 не является сходным до степени смешения с противопоставленной серией товарных знаков, за счет различных композиционных цветовых оформлений;
- в составе рассматриваемого обозначения существенное значение с точки зрения общего зрительного впечатления имеет также оригинальный шрифт, которым исполнен элемент «1978», похожее шрифтовое решение в противопоставленных товарных знаках отсутствует;
- противопоставленные товарные знаки не образуют серию, поскольку в них отсутствует единый сильный элемент;
- отказ в регистрации обозначения по заявке №2018700948 нарушает права заявителя на свободное осуществление предпринимательской деятельности и защиту прав на элементы уникального, разработанного им дизайна, используемого для индивидуализации на рынке продукта с наименованием «Жигулевское», которое может быть использовано любыми производителями пивоваренной продукции, создает необоснованные преимущества на рынке для правообладателя противопоставленных знаков;
- все противопоставленные товарные знаки характеризуются обилием изобразительных элементов, тогда как обозначение по заявке №2018700948 характеризуется большей лаконичностью.

На основании вышеизложенного, заявитель просит отменить решение Роспатента от 27.06.2019 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг, указанных в перечне заявке.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия установила следующее.

С учетом даты (16.01.2018) поступления заявки №2018700948 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения 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 20.07.2015 № 482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с 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 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 положениями пункта 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.


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).



Заявленное обозначение «  », представляет собой трапецию синего цвета со скругленными углами, верхняя и нижняя сторона которой образованы дугообразными линиями; внутри трапеции изображена фигура желтого цвета в виде полукруга с вогнутым верхним основанием. Внутри полукруга, располагается словесный элемент "ПИВО", выполненный заглавными буквами русского алфавита, стандартным шрифтом черного цвета, в правой нижней части полукруга расположены цифры "1978", выполненные оригинальным шрифтом, черного цвета. Элементы "ПИВО" и "1978" являются неохраняемыми. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 32 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.



Противопоставленный товарный знак «  » (1) является объемным. Представляет собой бутылку, на которой расположена этикетка овальной формы, внутри которой находится овал. В верхней части овала на полосе по дуге расположен словесный элемент "ПРИМОРСКОЕ", выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. В нижней части овала расположено словосочетание "ПРОВЕРЕНО ВРЕМЕНЕМ!", выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Центральная часть овала пересечена прямоугольником, в центре которого расположено слово "Жигулевское", выполненное с заглавной буквы стандартным шрифтом буквами русского алфавита. В нижней части прямоугольника размещено стилизованное изображение ленты, в центре которой расположено слово "СВЕТЛОЕ",

выполненное стандартным шрифтом строчными буквами русского алфавита. Над прямоугольником расположено слово "ПИВО", выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Над словом "ПИВО" размещено стилизованное изображение пивной кружки, по обеим сторонам которой расположены стилизованные изображения колосьев, листьев и ягод. В нижней части овала расположено стилизованное изображение рака с хвостом и клешнями, держащего в клешне пивную кружку. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 32 класса МКТУ «пиво». Товарный знак выполнен преимущественно в желтом и синем цветовом сочетании.



Противопоставленный товарный знак (2) является комбинированным. Представляет собой этикетку прямоугольной формы, внутри которой находится овал. В верхней части овала на полосе по дуге расположен словесный элемент "ПРИМОРСКОЕ", выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. В нижней части овала расположено словосочетание "ПРОВЕРЕНО ВРЕМЕНЕМ!", выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Центральная часть овала пересечена прямоугольником, в центре которого расположено слово "Жигулевское", выполненное с заглавной буквы стандартным шрифтом буквами русского алфавита. В нижней части прямоугольника размещено стилизованное изображение ленты, в центре которой расположено слово "СВЕТЛОЕ", выполненное стандартным шрифтом строчными буквами русского алфавита. Над прямоугольником расположено слово "ПИВО", выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Над словом "ПИВО" размещено стилизованное изображение пивной кружки, по обеим сторонам которой расположены стилизованные изображения колосьев, листьев и ягод. В нижней части овала расположено стилизованное изображение рака с хвостом и клешнями, держащего в клешне пивную кружку. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 32 класса МКТУ «пиво». Товарный знак выполнен преимущественно в желтом и синем цветовом сочетании.



Противопоставленный товарный знак (3) является объемным. Представляет собой бутылку, на которой расположена этикетка овальной формы. Центральная часть овала пересечена прямоугольником, в центре которого расположено слово "Жигулевское". В нижней части этикетки, под словом «Жигулёвское» расположено слово "ПИВО", выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Над словом "Жигулевское" размещено стилизованное изображение пивной бочки, по обеим сторонам которой расположены стилизованные изображения шишек и листьев. В нижней части этикетки также расположено стилизованное изображение колосьев и листьев и ягод. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 32 класса МКТУ «пиво». Товарный знак выполнен преимущественно в желтом и синем цветовом сочетании.



Противопоставленный товарный знак (4) является комбинированным. Представляет собой этикетку овальной формы. В центральной части овала размещен прямоугольник, в центре которого расположено слово "Жигулевское". Над прямоугольником размещено стилизованное изображение пивной бочки, по обеим сторонам которой расположены стилизованные изображения шишек и листьев. В нижней части этикетки также расположено стилизованное изображение колосьев, шишек и листьев. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 32 класса МКТУ «пиво». Товарный знак выполнен преимущественно в желтом и синем цветовом сочетании.



Противопоставленный товарный знак (5) является комбинированным. Представляет собой композицию из этикетки и кольеретки. Внутри кольеретки, по центру, расположен круг, обрамленный с двух сторон изображениями колосьев. Внутри круга расположено стилизованное изображение пивной кружки. По

краям кольеретки размещены надписи: «пиво светлое», выполнены оригинальным шрифтом, строчными буквами русского алфавита, синем цветом. Товарный знак выполнен преимущественно в желтом и синем и черном цветовом сочетании.

Этикетка представляет собой прямоугольник, внутри которого находится овал. В центральной части овала размещен прямоугольник, в центре которого расположено слово "Жигулевское", выполненное с заглавной буквы оригинальным шрифтом буквами русского алфавита. Над словом «Жигулевское» размещено слово «пиво», выполненное оригинальным шрифтом, строчными буквами русского алфавита, красным цветом. Над словом «пиво» расположен круг, обрамленный с двух сторон изображениями колосьев. Внутри круга расположено стилизованное изображение пивной кружки. В нижней части этикетки расположено стилизованное изображение рака с хвостом и клешнями, держащего в клешне пивную кружку. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 32 класса МКТУ «пиво».

Противопоставленные товарные знаки образуют серию, так как являются товарными знаками одного правообладателя, связаны между собой наличием одного и того же доминирующего словесного элемента «Жигулёвское», сочетанием желтого и синего цветов, а также композиционным расположением графических элементов, входящих в их состав.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Сопоставление обозначения по заявке №2018700948 и противопоставленных товарных знаков (1-5) показало, что присутствует совпадение признаков, по которым определяется сходство изобразительных обозначений (пункт 43 Правил), а именно сочетание цветов и тонов, близких по восприятию (желтый - синий).

При этом, согласно пункту 43 Правил, для установления сходства сравниваемых изобразительных обозначений достаточно хотя бы одного признака, из указанных в данном пункте.

В заявленном обозначении основным запоминающимся элементом, выполняющим индивидуализирующую функцию, является желто-синее цветовое сочетание. В этой связи, выполнение заявленного обозначения в цветовой гамме, присущей серии противопоставленных товарных знаков (1-5) может восприниматься потребителем, как

продолжение серии обозначений для маркировки напитков, принадлежащих одному и тому же производителю.

Анализ однородности товаров 32 классов МКТУ, указанных в перечнях сопоставляемых обозначений, показал следующее.

Заявленные товары 32 класса МКТУ являются однородными с противопоставленными товарами 32 класса МКТУ, поскольку содержат тождественную формулировку «пиво», а также относятся к одной и той же видовой группе «пиво» или представляют собой ингредиенты для данного товара.

После проведения заседания 03.12.2019 коллегии поступило особое мнение от заявителя, доводы которого частично повторяют доводы, изложенные в возражении, которые были проанализированы выше, в связи с чем, они не требуют дополнительного анализа.

Довод заявителя, изложенный в особом мнении относительно того, что экспертиза и коллегия не учли наличие зарегистрированного товарного знака для маркировки пива «Жигулевское» (номер свидетельства в особом мнении не указывается), коллегия сообщает, что каждый товарный знак необходимо рассматривать отдельно, с учетом всех обстоятельств конкретного дела, а указанный заявителем товарный знак не является предметом рассмотрения данного возражения.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 28.10.2019, оставить в силе решение Роспатента от 27.06.2019.**