

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

Коллегия в порядке, установленном Гражданским кодексом 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 09.07.2018, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Частная пивоварня «Шкипер», Архангельская область (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2016741282 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Регистрация обозначения в качестве товарного знака по заявке № 2016741282 с датой поступления в Роспатент 02.11.2016 испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 32 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно описанию, приведенному в заявке, заявленное комбинированное



обозначение выполнено в форме емкости, напоминающей бокал с пивом, на фоне которого расположены словесный элемент «Шкипер», выполненный оригинальным шрифтом, словесный элемент «НЕПАСТЕРИЗОВАННОЕ», выполненный в рамочке стандартным шрифтом, в верхней части обозначения размещено обозначение типа герба, в центре которого находится изображение памятника Петру I. Охрана испрашивается в черном, белом, синем, голубом, желтом, оранжевом, красном, коричневом бежевом цветовом сочетании.

Роспатентом 31.05.2018 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в отношении всех товаров по причине его несоответствия требованиям пунктов 1, 4 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к следующему:

- словесный элемент «НЕПАСТЕРИЗОВАННОЕ» является неохраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, так как не обладает различительной способностью и указывает на способ производства товаров;

- в состав заявленного обозначения входит изображение памятника Петру I работы скульптора М.М. Антокольского, установленного в Таганроге в 1903г., который входит в число объектов культурного наследия (регистрационный №61151029920006);

- согласно пункту 4 статьи 1843 регистрация обозначений, тождественных или сходных до степени смешения с официальными наименованиями особо ценных объектов культурного наследия, на имя лиц, не являющихся их собственниками (владельцами), согласно законодательству возможна лишь с согласия собственников или лиц, уполномоченных на это собственниками, которое заявителем не представлено;

- заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя иных лиц знаками, а именно:

  - комбинированным товарным знаком со словесным элементом «Skipper» по свидетельству № 373677 с приоритетом от 14.03.2007, зарегистрированным на имя другого лица в отношении однородных товаров 32 и 33 классов МКТУ;

  - со словесным знаком «Skipper» по международной регистрации № 508632 с приоритетом от 11.10.1996, которому предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации на имя иного лица в отношении однородных товаров 32 класса МКТУ.

Заявитель выразил свое несогласие с данным решением в поступившем 09.07.2018 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности возражении, доводы которого сводятся к следующему:

- по просьбе заявителя в заявленное обозначение 22.08.2018 внесены изменения, а именно, из него удалено изображение памятника Петру I, а также неохраняемый словесный элемент «НЕПАСТЕРИЗОВАННОЕ», в силу чего заявленное обозначение соответствует нормам, установленным пунктами 1 и 4 статьи 1483 Кодекса;

- правообладатель знака по международной регистрации №508632 ограничил перечень товаров 32 класса МКТУ, убрав из него товар «пиво»;

- противопоставленный товарный знак по свидетельству №373677 не является сходным с заявленным обозначением по всем критериям сходства комбинированных обозначений;

- заявителем на заседании коллегии, состоявшемся 20.12.2018, представлено ходатайство об ограничении перечня товаров, а именно, правовая охрана испрашивается только для следующих товаров 32 класса МКТУ: «пиво; пиво имбирное; пиво солодовое; сусла; сусло пивное; сусло солодовое; экстракты хмелевые для изготовления пива».

На основании изложенного в возражении выражена просьба о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака для вышеперечисленных товаров 32 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и выслушав участвующих в рассмотрении возражения, коллегия сочла изложенные в нем доводы убедительными.

С учетом даты (02.11.2016) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Минэкономразвития России от

20.07.2015 №482, зарегистрированным в Минюсте РФ 18.08.2015, регистрационный № 38572, с датой начала действия 31 августа 2015 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов:

1) вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида;

2) являющихся общепринятыми символами и терминами;

3) 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;

4) представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Согласно положениям пункта 34 Правил 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.

В соответствии с требованиями пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с:

1) товарными знаками других лиц, заявленными (статья 1492) на регистрацию в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка

на государственную регистрацию товарного знака не отозвана, не признана отозванной или по ней не принято решение об отказе в государственной регистрации;

2) 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;

3) товарными знаками других лиц, признанными в установленном настоящем Кодексе порядке общеизвестными в Российской Федерации товарными знаками, в отношении однородных товаров с даты более ранней, чем приоритет заявленного обозначения.

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 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.

Исходя из положений пункта 42 Правил, сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

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).



Заявленное обозначение с учетом изменений, внесенных 22.08.2018, представляет собой комбинированное обозначение, выполненное в форме емкости, напоминающей бокал с пивом, на фоне которого расположен словесный элемент «Шкипер», выполненный оригинальным шрифтом буквами русского алфавита, в верхней части обозначения размещено обозначение типа герба, Охрана испрашивается в черном, белом, сером, синем, голубом, желтом, оранжевом, коричневом и бежевом цветовом сочетании.

Заключением по результатам экспертизы было установлено, что заявленное обозначение не соответствует пункту 1 статьи 1483, так как входящий в его состав словесный элемент «НЕПАСТЕРИЗОВАННОЕ» является указанием на характеристику товаров, приведенных в перечне. После внесения изменений в заявленное обозначение данный элемент отсутствует.

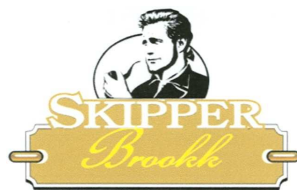
В связи с этим, отсутствуют основания для вывода о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В качестве одного из оснований для отказа в государственной регистрации товарного знака по заявке №2016741282 в заключении по результатам экспертизы указано на его несоответствие требованиям, изложенным в пункте 4 статьи 1483 Кодекса, ввиду присутствия в составе заявленного обозначения изображения памятника Петру I работы скульптора М.М. Антокольского, установленного в Таганроге в 1903 г., который входит в число объектов культурного наследия

(регистрационный №61151029920006). Вместе с тем, после внесения изменений в заявленное обозначение данный элемент также отсутствует.

В связи с этим, отсутствуют основания для вывода о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 4 статьи 1483 Кодекса.

В качестве основания для отказа в государственной регистрации товарного знака по заявке №2016741282 в заключении экспертизы указывается на несоответствие заявленного обозначения еще и требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, как сходного до степени смешения:



с комбинированным товарным знаком по свидетельству № 373677 с приоритетом от 14.03.2007, зарегистрированным на имя ООО «СКВИД», г. Владивосток, в частности, в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ [1];

со словесным знаком «Skipper» по международной регистрации № 508632 с приоритетом от 11.10.1996, которому предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации на имя ZUEGG SPA, Италия, в отношении товаров 32 класса МКТУ [2].

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [1] показал, что они не ассоциируются друг с другом в целом по следующим причинам.

Сравниваемые обозначения производят разное общее зрительное впечатление на потребителя, так как заявленное обозначение выполнено в форме бокала с напитком, на котором изображен герб и словесный элемент «Шкипер», выполненный стилизованным шрифтом, а в противопоставленном обозначении, прежде всего, обращает на себя внимание стилизованное изображение мужчины с трубкой, в силу чего они существенно отличаются друг от друга внешней формой изобразительных элементов, а также их цветовым исполнением.

При этом входящие в их состав словесные элементы «Шкипер» и «Skipper Brookk» отличаются между собой по фонетическому критерию сходства

сравниваемых обозначений, поскольку отличаются количеством слов (1 слово – 2 слова), слогов (2 слога – 3 слога) и звуков (6 звуков – 9 звуков) и составом звуков (совпадают только «-кипе-» – 4 звука из 9), причем они отличаются начальными и конечными звуками, особо акцентирующими на себе внимание.

Отличие сравниваемых словесных элементов «Шкипер» и «Skipper Brookk» по визуальному критерию сходства сравниваемых обозначений обусловливается наличием у них разного количества слов (1 слово – 2 слова) и букв (6 букв – 13 букв) и разного состава букв, ввиду их исполнения буквами совершенно разных (русского – латинского) алфавитов, всего лишь у двух из которых совпадают их геометрические начертания («к», «е» – «k», «e»), в то время как остальные шрифтовые единицы, в том числе начальные и конечные, акцентирующие на себе внимание, существенно различаются своим графическим исполнением.

Кроме того, они отличаются и по семантическому критерию сходства сравниваемых обозначений, так как слово «Шкипер» означает «капитан несамоходного судна; капитан коммерческого судна; на морских судах: лицо, ответственное за палубное имущество» (см. Интернет-портал «Словари и энциклопедии на Академике: Толковый словарь Ожегова» – <https://dic.academic.ru>), а словосочетание «Skipper Brookk», в свою очередь, воспринимается в сочетании со стилизованным изображением мужчины с трубкой, скорее всего, как указание на некое конкретное лицо – капитана (шкипера) с определенной фамилией Брукк, которая, прежде всего, и акцентирует на себе внимание в данном словосочетании, порождая тем самым совершенно иной смысловой образ, отличающийся от смыслового восприятия просто наименования профессии «шкипер».

Таким образом, сравниваемые обозначения существенно отличаются между собой в целом по фонетическому, визуальному и семантическому критериям сходства обозначений. При этом заявленное обозначение, выполненное с использованием букв русского алфавита и предназначенное для индивидуализации товаров заявителя, являющегося российским юридическим лицом, и противопоставленный товарный знак, выполненный с использованием букв латинского алфавита, производят совершенно разное общее зрительное впечатление



и, как следствие, никак не ассоциируются друг с другом в целом, то есть они не являются сходными.

Анализ товаров, приведенных в перечнях товаров заявки и противопоставленной регистрации товарного знака [1], показал наличие у них однородности. Так, товары 32 класса МКТУ «пиво; пиво имбирное; пиво солодовое; сусла; сусло пивное; сусло солодовое; экстракты хмелевые для изготовления пива», для которых испрашивается регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака, однородны товарам 32 класса МКТУ «сусла; экстракты хмелевые для изготовления пива» и всем товарам 33 класса МКТУ противопоставленной регистрации товарного знака, так как они относятся к одной и той же родовой группе товаров – алкогольная продукция и составы для ее изготовления.

Вместе с тем, отсутствие у сравниваемых знаков сходства позволяет прийти к выводу об отсутствии принципиальной возможности возникновения у потребителя представления о принадлежности этих однородных товаров, индивидуализируемых ими, одному изготовителю, то есть данные знаки не являются сходными до степени смешения в отношении соответствующих товаров.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного знака [2] по международной регистрации показал следующее.

Сравниваемые обозначения производят разное общее зрительное впечатление на потребителя, так как заявленное обозначение является комбинированным, а противопоставленный знак – словесным, причем сравниваемые словесные элементы «Шкипер» и «SKIPPER» выполнены буквами разных (русского – латинского) алфавитов. Так, заявленное обозначение, выполненное с использованием букв русского алфавита и предназначенное для индивидуализации товаров заявителя, являющегося российским юридическим лицом, и противопоставленный знак, выполненный с использованием букв латинского алфавита и предназначенный для индивидуализации товаров иностранного юридического лица, никак не ассоциируются друг с другом в целом, то есть они не являются сходными.

Кроме того, в перечень товаров противопоставленной международной регистрации знака были внесены изменения, а именно, ему была предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации только в отношении безалкогольных напитков.

В свою очередь, заявителем испрашивается правовая охрана для заявленного обозначения только в отношении пива и составов для его изготовления, которые не являются однородными безалкогольным напиткам, поскольку они относятся к совершенно разным родовым группам товаров, отличаются своим составом ингредиентов и условиями производства (определенными технологиями) и сбыта (реализуются в разных отделах магазинов и к ним предъявляются законодательством разные определенные требования).

Следовательно, отсутствует принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих (неоднородных) товаров, индивидуализируемых сравниваемыми знаками, одному изготовителю, то есть данные знаки не являются сходными до степени смешения в отношении соответствующих товаров.

Таким образом, коллегия не усматривает каких-либо оснований для признания заявленного обозначения не соответствующим требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 09.07.2018, отменить решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 31.05.2018 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2016741282.**