

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

коллегии по результатам рассмотрения  возражения  заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 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, регистрационный № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 15.08.2018 возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 633732, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Техносервис», г. Уфа (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установлено следующее.

Регистрация оспариваемого товарного знака «ИСТОК™» с приоритетом от 28.03.2016 по заявке № 2016709758 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 23.10.2017 за № 633732. Товарный знак зарегистрирован на имя Акционерного общества «ИСТОК», Москва (далее – правообладатель), в отношении товаров «*пиво; коктейли на основе пива; пиво имбирное; пиво солодовое; сусла; сусло виноградное неферментированное; сусло пивное; сусло солодовое; экстракты хмелевые для изготовления пива*» 32 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ).

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 15.08.2018, выражено мнение о том, что

регистрация товарного знака по свидетельству № 633732 произведена в нарушение требований, установленных пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

Возражение основано на доводах о том, что оспариваемый товарный знак по свидетельству № 633732 сходен до степени смешения с товарным знаком по свидетельству № 633146, зарегистрированным на имя лица, подавшего возражение, в отношении однородных товаров 32 и 33 классов МКТУ.

В возражении указано о более раннем приоритете прав лица, подавшего возражение, а также отмечено, что сходство оспариваемого и противопоставленного товарных знаков основано на вхождении в их состав словесного элемента «ИСТОК». Элемент «ТМ» оспариваемого товарного знака, по мнению лица, подавшего возражение, представляет собой аббревиатуру слов «trade mark» или «торговая марка» ([https://ru.wikipedia.org/wiki/Товарный\\_знак](https://ru.wikipedia.org/wiki/Товарный_знак)), не изменяет семантику слова «ИСТОК», что следует из иных регистраций правообладателя (приведены свидетельства №№ 552434, 539896, 379896, 542358, 570865, 597440, 630706, 548297).

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 633732 недействительным в полном объеме.

Рассмотрение возражения дважды переносилось по просьбе правообладателя. О дате заседания коллегии по рассмотрению возражения, назначенного на 04.03.2019, стороны были уведомлены корреспонденцией от 28.01.2019. Уведомление, направленное в адрес лица, подавшего возражение, получено адресатом 05.02.2019, согласно сведениям сервиса <https://www.pochta.ru/> по отслеживанию почтового отправления с идентификатором 12599329455486.

На заседании коллегии по рассмотрению возражения, состоявшемся 04.03.2019, правообладателем представлен отзыв по мотивам возражения, в котором выражено несогласие с доводами возражения, основанное на том, что предоставление правовой охраны противопоставленному в возражении товарному знаку признано недействительным полностью решением Роспатента от 28.02.2019.

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения и сохранить действие правовой охраны товарного знака по свидетельству № 633732.

К отзыву приложены следующие материалы:

- (1) распечатка сведений о товарном знаке по свидетельству № 633146;
- (2) копия протокола заседания коллегии по рассмотрению возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 633146.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (28.03.2016) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности 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 том числе в соответствии с международным договором 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 42 Правил 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 пункте 42 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Согласно пункту 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).

Согласно пункту 2 статьи 1513 Кодекса возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, предусмотренным подпунктами 1 - 4, 6, 7 пункта 2 и пунктом 3 статьи 1512 Кодекса, может быть подано заинтересованным лицом.

Оспариваемый товарный знак «ИСТОК™» по свидетельству № 633732 (приоритет от 28.03.2016) является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 32 класса МКТУ – *«пиво; коктейли на основе пива; пиво имбирное; пиво солодовое; сусла; сусло виноградное неферментированное; сусло пивное; сусло солодовое; экстракты хмелевые для изготовления пива»*.

В своем возражении, лицо, его подавшее, указывает на несоответствие оспариваемого товарного знака пункту 6 статьи 1483 Кодекса, ссылаясь на товарный знак по свидетельству № 633146, представляющий собой словесное обозначение «ИСТОК», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Регистрация указанного товарного знака произведена 17.10.2017 на основании заявки № 2012741433. Правовая охрана была предоставлена в отношении товаров «пиво» 32 класса МКТУ и товаров «алкогольные напитки (за исключением пива)» 33 класса МКТУ.

В соответствии с публикацией в Госреестре от 28.02.2019 (бюллетень № 5/2019) предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 633146 признано недействительным полностью.

Таким образом, противопоставленный в возражении товарный знак по свидетельству № 633146 не имеет правовой охраны на территории Российской Федерации.

Согласно пункту 54 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 № 5/29 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» решение Роспатента о признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку вступает в силу со дня его принятия. Такое решение влечет аннулирование товарного знака и соответствующего исключительного права с момента подачи в Роспатент заявки на регистрацию товарного знака.

С учетом вышеизложенного основания для вывода о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса отсутствуют.

Иных оснований, касающихся несоответствия оспариваемого товарного знака требованиям законодательства, возражение не содержит.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 15.08.2018, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 633732.**