

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ в редакции Федерального закона от 12.03.2014 №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 №4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 14.06.2019 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), поданное Обществом с ограниченной ответственностью «АСБ ГРУПП», Краснодарский край, Северский р-н, п.г.т. Афипский (далее – заявитель), на решение Роспатента о государственной регистрации товарного знака по заявке №2017751937, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2017751937, поданной 07.12.2017, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров и услуг 32, 35 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне заявки.

В качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение



, включающее расположенные друг под другом словесные элементы «СТАРОРУССКОЕ», выполненный буквами старославянского алфавита, и

«ДОСТОЯНИЕ», выполненное строчными буквами русского алфавита, и изобразительные элементы в виде вертикально ориентированных прямоугольников, расположенных по центру обозначения над и под словесными элементами. Правовая охрана товарного знака по заявке № 2017751937 испрашивается в белом, чёрном, красном цветовом сочетании.

Роспатентом 16.04.2019 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2017751937 в отношении всех заявленных услуг 35 класса МКТУ.

Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что в отношении товаров 32 класса МКТУ заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Заключение экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения:

- с товарным знаком **СТАРОРУССКАЯ** по свидетельству №554385, с приоритетом от 02.08.2013 – (1), зарегистрированным на имя Федерального казенного предприятия «Союзплодоимпорт», Москва, в отношении товаров 33 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 32 класса МКТУ;

- с товарным знаком **Старорусские** по свидетельству №490692 с приоритетом от 07.10.2002 (срок действия регистрации продлён до 07.10.2022) – (2), зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью «РУСАН», г. Великий Новгород, в отношении однородных товаров 32 класса МКТУ.

В Роспатент 14.06.2019 поступило возражение, основные доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель отмечает, что в своем ответе от 30.08.2018 на уведомление о результатах проверки соответствия заявленного обозначения требованиям законодательства подробно провел анализ сходства заявленного обозначения с противопоставленными знаками (1, 2) и однородности сопоставляемых товаров,

указанных в перечнях товаров 32 и 33 классов МКТУ, и сделал вывод, что сравниваемые обозначения не являются сходными до степени смешения, так как:

- противопоставленные знаки (1, 2) состоят из одного словесного элемента («СТАРОРУССКАЯ / СТАРОРУССКИЕ»), семантика которого определяется исключительно значением данного слова, в то время как заявленное обозначение, представляет собой словосочетание «СТАРОРУССКОЕ ДОСТОЯНИЕ», состоящее из двух связанных между собой слов, смысл которого, благодаря дополнительному словесному элементу «ДОСТОЯНИЕ», имеет иное значение;

- по мнению заявителя, поскольку между сравниваемыми обозначениями отсутствует сходство, экспертиза неправомерно расширила диапазон товаров 32 класса МКТУ *«пиво, безалкогольные напитки; воды; минеральные и газированные; напитки и соки фруктовые»* и товаров 33 класса МКТУ *«алкогольные напитки»*, признавая их однородными.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 16.04.2019 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2017751937 в отношении всех заявленных товаров 32 и услуг 35 классов МКТУ.

В подтверждение изложенного заявителем было представлено следующие материалы:

1. Распечатки с сайта ФИПС сведений о заявке № 2017751937;
2. Материалы, касающиеся делопроизводства по заявке № 2017751937.

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения коллегия установила следующее.

С учетом даты (07.12.2017) поступления заявки № 2017751937 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя вышеуказанный 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,

зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015 за № 38572, введенные в действие 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями подпункта 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 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, 43 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).



Заявленное обозначение , является комбинированным, включает расположенные друг под другом словесные элементы «СТАРОРУССКОЕ», выполненный буквами старославянского алфавита, и «ДОСТОЯНИЕ», выполненное строчными буквами русского алфавита, и изобразительные элементы в виде вертикально ориентированных прямоугольников, расположенных по центру обозначения над и под словесными элементами. Правовая охрана товарного знака по заявке № 2017751937 испрашивается в белом, чёрном, красном цветовом сочетании.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса показал следующее.

В качестве сходных до степени смешения с заявленным обозначением в заключении по результатам экспертизы указаны:

- товарный знак **СТАРОРУССКАЯ** по свидетельству №554385 – (1), представляющий собой словесное обозначение, выполненное заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана знаку (1) предоставлена в отношении товаров 32 класса МКТУ;

- товарный знак **Старорусские** по свидетельству №490692 – (2), представляющий собой словесное обозначение, выполненное с буквами русского алфавита. Правовая охрана знаку (2) предоставлена в отношении товаров 33 класса МКТУ.

Как было указано выше, входящие в состав заявленного обозначения словесные элементы «СТАРОРУССКОЕ», «ДОСТОЯНИЕ» расположены один под другим, выполнены буквами разного размера, шрифта и характера исполнения, в связи с чем визуальнo воспринимаются как два самостоятельных элемента.

При этом, словесный элемент «СТАРОРУССКОЕ» занимает первоначальную позицию и именно с него начинается прочтение, кроме того выполнен буквами

более крупного размера, чем словесный элемент «ДОСТОЯНИЕ», в силу чего непосредственно он признается основным индивидуализирующим элементом знака.

Следует также отметить, что словесные элементы «СТАРОРУССКОЕ», «ДОСТОЯНИЕ» вместе не образуют смыслового понятия, отличного от лексического значения каждого слова. Спорное обозначение не может быть отнесено к категории так называемых устойчивых словосочетаний (идиом), значение которых не совпадает со значениями составляющих его слов, например, «глазное яблоко», «бабье лето».

В этой связи правомерным является проведение анализа сходства по каждому слову.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных знаков (1) и (2) показал, что они являются сходными за счет фонетического и семантического сходства словесных элементов «СТАРОРУССКОЕ» - «СТАРОРУССКАЯ» - «СТАРОРУССКИЕ», несущих в знаках основную индивидуализирующую нагрузку.

Фонетическое сходство указанных элементов характеризуется одинаковым составом согласных, близостью состава гласных, ударением, слова отличаются окончаниями, которые не имеют четкого звучания.

Что касается визуального признака сходства, то между сравниваемыми обозначениями имеются визуальные отличия, однако в данном случае они второстепенны, поскольку ассоциирование обозначений друг с другом достигается за счет фонетического и семантического сходства доминирующих словесных элементов.

С учетом изложенного коллегия полагает, что, несмотря на имеющиеся отличия, заявленное обозначение и противопоставленные знаки (1, 2) в целом ассоциируются друг с другом и, следовательно, признаются сходными.

Согласно доводам возражения заявитель оспаривает решение Роспатента в части отказа в государственной регистрации товарного знака по заявке №2017751937 в отношении всех заявленных товаров 32 класса МКТУ, в этой связи анализ однородности проводится в отношении данных товаров.

Заявленные товары 32 класса МКТУ *«аперитивы безалкогольные; вода литиевая; вода сельтерская; вода содовая; воды [напитки]; воды газированные;*

воды минеральные [напитки]; воды столовые; квас [безалкогольный напиток]; коктейли безалкогольные; лимонады; напитки безалкогольные; напитки изотонические; напитки на базе меда безалкогольные; напитки на базе риса, кроме заменителей молока; напитки на базе сои, кроме заменителей молока; напитки на основе алоэ вера безалкогольные; напитки на основе молочной сыворотки; напитки обогащенные протеином спортивные; напитки прохладительные безалкогольные; напитки со вкусом кофе безалкогольные; напитки со вкусом чая безалкогольные; напитки фруктовые безалкогольные; нектары фруктовые с мякотью безалкогольные; оршад; порошки для изготовления газированных напитков; сассапариль [безалкогольный напиток]; сиропы для лимонадов; сиропы для напитков; смузи [напитки на базе фруктовых или овощных смесей]; сок томатный [напиток]; сок яблочный безалкогольный; соки овощные [напитки]; соки фруктовые; составы для изготовления газированной воды; составы для изготовления минеральной воды; составы для изготовления напитков; таблетки для изготовления газированных напитков; шербет [напиток]; экстракты фруктовые безалкогольные; эссенции для изготовления напитков», и товары 32 класса МКТУ «аперитивы безалкогольные, воды, коктейли безалкогольные, лимонады, напитки арахисово-молочные, напитки безалкогольные, напитки изотонические, напитки на основе молочной сыворотки, напитки фруктовые, напиток миндально-молочный, нектары фруктовые с мякотью, оршад, порошки для изготовления газированных напитков, сассапариль (безалкогольный напиток), сиропы для лимонадов, сиропы для напитков, сок томатный, сок яблочный, соки овощные, соки фруктовые, составы для изготовления газированной воды, составы для изготовления минеральной воды, составы для изготовления напитков (за исключением алкогольных), таблетки для изготовления газированных напитков, экстракты фруктовые безалкогольные, эссенции для изготовления напитков», указанные в перечне противопоставленного знака (2), однородны, поскольку относятся к одной категории товаров («минеральные и газированные воды и прочие безалкогольные напитки и составы для их изготовления), имеют одно назначение,

один круг потребителей (потребители безалкогольной продукции), один рынок сбыта (оптовые и розничные магазины).

Заявленные товары 32 класса МКТУ «*коктейли на основе пива; пиво; пиво имбирное; пиво солодовое; составы для изготовления ликеров; сусла; сусло виноградное неферментированное; сусло пивное; сусло солодовое; экстракты хмелевые для изготовления пива*» и товары 33 класса МКТУ «*алкогольные напитки (за исключением пива); аперитивы, арак, бренди, вина, вино из виноградных выжимок, виски, водка, джин, джестивы, коктейли, ликёры, напитки алкогольные, напитки алкогольные, содержащие фрукты, напитки спиртовые, напитки, полученные перегонкой, напиток медовый [медовуха], настойка мятная, настойки горькие, ром, сакэ, сидры, спирт рисовый, экстракты спиртовые, экстракты фруктовые спиртовые, эссенции спиртовые*», указанные в перечне противопоставленного знака (1), однородны, так как относятся к одной категории товаров («алкогольные напитки и составы для их изготовления»), имеют одно назначение, один круг потребителей (потребители алкогольной продукции), один рынок сбыта (оптовые и розничные магазины).

Данный вывод обоснован принадлежностью перечисленных товаров к «алкогольной продукции», под которой в соответствии с Федеральным законом от 22 ноября 1995 г. N 171-ФЗ "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции" понимается пищевая продукция, которая произведена с использованием или без использования этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртосодержащей пищевой продукции, с содержанием этилового спирта более 0,5 процента объема готовой продукции. Алкогольная продукция подразделяется на такие виды, как спиртные напитки (в том числе водка, коньяк), вино, фруктовое вино, ликерное вино, игристое вино (шампанское), винные напитки, пиво и напитки, изготавливаемые на основе пива, сидр, пуаре, медовуха.



Также, в соответствии с 171-ФЗ к «спиртосодержащей пищевой продукции» относятся составные ингредиенты (сусло, экстракты) в рецептуре изготовления пива.

В соответствии с указанным законом N 171-ФЗ в отношении всех товаров, отнесенных к алкогольной продукции, установлен единый правовой режим производства, хранения и поставки, розничной продажи, требующий получения лицензии на соответствующий вид деятельности. Круг потребителей алкогольной продукции законодательно ограничен лицами, достигшими возраста 18 лет.

Резюмируя вышеизложенное, коллегия установила, что заявленное обозначение является сходным до степени смешения с противопоставленными товарными знаками (1), (2) в отношении однородных товаров 32 класса и, следовательно, не соответствует пункту 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 14.06.2019, оставить в силе решение Роспатента от 16.04.2019.**