

## **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, рассмотрела поступившее 12.10.2017 в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности возражение, поданное АО «АЯН», г. Абакан, Республика Хакасия (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 559366, при этом установлено следующее.



Оспариваемый комбинированный товарный знак по заявке № 2013731028 с приоритетом от 09.09.2013 зарегистрирован 09.12.2015 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за № 559366 на имя ООО «Наша марка», Алтайский край, г. Барнаул (далее – правообладатель) в отношении товаров 29, 32, услуг 35, 43 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства, в цветовом сочетании «коричневый, светло-коричневый, песочный, серый, белый, кремовый, оливковый». Срок действия регистрации – до 09.09.2023.

Согласно описанию, приведенному в материалах дела, оспариваемый товарный знак является комбинированным, словесный элемент «АБАКАНСКОЕ СОЛНЦЕ» выполнен оригинальным шрифтом кириллического алфавита. Изобразительный элемент представляет собой художественную композицию, состоящую из полукруга на фоне солнечного диска, внутри которого расположен горный козел, горы. Все изображение товарного знака покрывают расширяющиеся кверху многочисленные лучи.

В поступившем 12.10.2017 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности возражении выражено мнение лица, подавшего возражение, о том, что регистрация № 559366 товарного знака [1] произведена в нарушение требований, установленных положениями пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса и статьи 10 bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности.

Доводы возражения, поступившего 12.10.2017, сводятся к следующему:

- лицу, подавшему возражение, в отношении товаров 32 класса МКТУ принадлежит



исключительное право на товарный знак

по

свидетельству № 221564 с приоритетом от 20.09.2000 (срок действия регистрации продлен до 20.09.2020) [2] в отношении товара 32 класса МКТУ «пиво»;

- противопоставленный товарный знак [2] активно используется правообладателем на протяжении всего срока его действия для маркировки пива, которое приобрело популярность и широкую известность среди потребителей;

- основная визуальная и смысловая нагрузка в противопоставленном товарном знаке [2] падает именно на изображение этикетки. Цветовая гамма обозначения представляет собой сочетание желтого, белого, светло-коричневого и темно-коричневого цветов. При этом основным фоном всех трех элементов является желтый. От круга лучеобразно расходятся тонкие коричневые полоски, что в сочетании с желтым цветом фона создает эффект изображения солнечного диска

(круг) и солнечных лучей (полоски). На фоне солнечного диска расположено изображение парнокопытного, увенчанного рогами. При этом в нижней части круга расположен прямоугольник, который обрезает круг снизу. Внутри данного прямоугольника расположен словесный элемент «АЯН», выполненный в кириллице, оригинальным шрифтом заглавными буквами. Над кругом расположен словесный элемент «АБАКАНСКОЕ», выполненный оригинальным шрифтом в кириллице, заглавными буквами. Кольеретка выполнена в аналогичной с этикеткой манере и повторяет ее рисунок. Контрэтикетка выполнена в той же цветовой гамме, что и этикетка и кольеретка. В верхней части контрэтикетки расположен словесный элемент «Пиво Абаканское», выполненный в кириллице, оригинальным шрифтом;

- оспариваемый товарный знак [1] является комбинированным. В центре круга расположено изображение парнокопытного животного, увенчанного рогами, стоящего на фоне солнечного диска. В верхней части прямоугольника расположен словесный элемент «АБАКАНСКОЕ СОЛНЦЕ», выполненный в кириллице, оригинальным шрифтом, заглавными буквами. Цветовое решение товарного знака представлено сочетанием желтого, белого, светло-коричневого, темно-коричневого и черного цветов;

- несмотря на то, что элемент «АБАКАНСКОЕ» указан в качестве неохраняемого, он фонетически воспроизводится при чтении потребителем, а потому должен учитываться при определении наличия фонетического сходства сравниваемых товарных знаков. Словесный элемент «АБАКАНСКОЕ» входит в состав обоих товарных знаков, что обуславливает их сходство по фонетическому критерию;

- словесные элементы «АБАКАНСКОЕ» и «АЯН» противопоставленного товарного знака [2] не связаны между собой по смыслу и воспринимаются как два отдельных слова. Элемент «АЯН» может восприниматься потребителем как указание на производителя товаров. Словесный элемент «АБАКАНСКОЕ», входящий в состав товарного знака № 221564, хотя и является неохраняемым элементом знака, должен учитываться при определении наличия смыслового сходства сравниваемых товарных знаков, т.к. является семантически значимым и несет на себе определенную смысловую нагрузку. Семантическое значение слова «АБАКАНСКОЕ» -

прилагательное образованное от слова «Абакан» (название города в России, столица Республики Хакасии);

- словесный элемент «АБАКАНСКОЕ» входит в состав словосочетания «АБАКАНСКОЕ СОЛНЦЕ» и служит определением к слову «СОЛНЦЕ». Характеризуя существительное «СОЛНЦЕ», элемент «АБАКАНСКОЕ» в значительной степени перетягивает на себя внимание потребителя не только за счет своего положения (он стоит первым в словосочетании и отделен строкой от элемента «СОЛНЦЕ»), но и за счет особой смысловой нагрузки;

- семантика сравниваемых словесных элементов сходна за счет наличия общего элемента «АБАКАНСКОЕ», на которое падает логическое ударение, а также за счет того, что данный элемент придает особое настроение и вызывает схожий ассоциативный ряд в глазах потребителя. Сравнимые словесные обозначения «АБАКАНСКОЕ СОЛНЦЕ» и «АБАКАНСКОЕ АЯН» являются семантически сходными до степени смешения и ассоциируются друг с другом;

- сравниваемые товарные знаки имеют общее зрительное впечатление, т.к. визуально сходны друг с другом. Оба сравниваемые товарных знака представляют собой прямоугольники, в центре которых расположен круг в рамке. Внутри круга расположено изображение дикого животного (лось и горный козел), выполненные в сходной графической манере. От круга лучеобразно расходятся коричневые полосы, создавая имитацию солнечного диска и расходящихся лучей. Нижняя часть круга обрезана. Словесные элементы «АБАКАНСКОЕ СОЛНЦЕ» и «АБАКАНСКОЕ», входящие в состав сравниваемых товарных знаков, являются графически сходными до степени смешения за счет выполнения словесных обозначений заглавными буквами русского алфавита сходным шрифтом. При этом отмечается одинаковое положение словесных элементов «АБАКАНСКОЕ СОЛНЦЕ» и «АБАКАНСКОЕ» относительно остальных элементов в знаках [1] и [2], что, в свою очередь, еще больше усиливает сходство между знаками в целом;

- выводы о сходстве сравниваемых знаков [1] и [2] подтверждаются заключением № 227-2017 от 28 июля 2017 г., подготовленным по результатам проведенного лабораторией социологической экспертизы Института социологии РАН в период с 03.07.2017 г. по 17.07.2017 г. социологического опроса. Так, 58% опрошенных

респондентов полагают, что сравниваемые товарные знаки сходны между собой по внешнему виду; 71% - по звучанию; 60% - по смыслу. Согласно результатам приведенного социологического опроса 49 % (т.е. почти половина) опрошенных респондентов полагают, что товары, выпускаемые под тестируемыми обозначениями, производятся одной или разными, но связанными между собой компаниями. Следовательно, потребители, приобретая товары, маркированные товарным знаком «АБАКАНСКОЕ СОЛНЦЕ», могут быть введены в заблуждение относительно производителя товаров, ошибочно полагая, что производителем является Акционерное общество «АЯН», в то время как правообладателем и производителем является совершенно другая компания, что вызывает смешение товаров на потребительском рынке;

- лицо, подавшее возражение, ранее являлось Абаканским пивоваренным заводом, введенным в эксплуатацию в 1980 году. Пиво «АБАКАНСКОЕ» стало первым сортом пива, выпущенным под маркой «АЯН». На момент подачи заявки на оспариваемый товарный знак и по настоящее время, пиво под товарным знаком [2] производителя АО «АЯН» было известно потребителю, и приобрело популярность;

- в подтверждение производства и реализации пива под обозначением «АБАКАНСКОЕ» на момент подачи заявки на оспариваемый товарный знак [1] лицом, подавшим возражение, представлены договоры поставки за 2001 г. -2017 г., а также документы, подтверждающие их исполнение, а также декларации соответствия, сертификаты соответствия, санитарно-эпидемиологическое заключение, справка об объемах и территории продаж, дипломы за 2004 г. и 2006 г., копии страниц журнала и т.д.

- сравнительный анализ товаров, указанных в перечнях сравниваемых товарных знаков [1] и [2], показал, что они однородны, так как оспариваемые товары 32 класса совпадают («пиво») либо относятся к одному виду («пиво, пиво имбирное; пиво солодовое») и роду («слабоалкогольные напитки») товаров 32 класса МКТУ;

- регистрация оспариваемого товарного знака [1] должна рассматриваться, в том числе и как акт недобросовестной конкуренции, поскольку согласно требованиям статьи 10 bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности, к актам недобросовестной конкуренции относятся все действия, способные каким бы

то ни было способом вызвать смещение в отношении предприятия, продуктов, промышленной или торговой деятельности конкурента, а также ложные утверждения при осуществлении коммерческой деятельности предприятия.

На основании изложенного, лицо, подавшее возражение, просит признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 559366 в отношении части товаров 32 класса МКТУ «пиво; пиво имбирное; пиво солодовое; сусла; сусло виноградное неферментированное; сусло пивное; сусло солодовое; экстракты хмелевые для изготовления пива».

В подтверждение своих доводов лицом, подавшим возражение, представлены следующие документы:

- распечатка свидетельства оспариваемого товарного знака [1] - [3];
- распечатка свидетельства противопоставленного товарного знака [2] - [4];
- заключение № 227-2017 от 28 июля 2017 г., подготовленное по результатам проведенного лабораторией социологической экспертизы Института социологии РАН социологического опроса - [5];
- информационное письмо № 2191 от 22.09.2017 г. от АО «АЯН» - [6];
- договоры поставок за 2001-2017 гг., а также документы, подтверждающие их исполнение, реестр договоров - [7];
- декларации соответствия от 04.12.2004 г., от 27.06.2007 г. - [8];
- сертификат соответствия от 02.07.2004 г. - [9];
- санитарно-эпидемиологическое заключение от 17.09.2001 г. - [10];
- справка об объемах и территории продаж пива «АБАКАНСКОЕ» с приложениями - [11];
- декларация качества от 04.12.2004 г. - [12];
- диплом пива «Абаканское» за 2004 г. - [13];
- дипломы пива «Абаканское» за 2006 г. - [14];
- копия страницы журнала «АиФ», № 39, 2010 - [15];
- журнал «Пиво и жизнь» № 5 (34), сентябрь-октябрь 2002 г. - [16];
- макеты этикеток пива «АБАКАНСКОЕ» за 2005 - 2014 гг. - [17].

Правообладатель был уведомлен в установленном порядке о поступившем 12.10.2017 возражении. Экземпляр возражения направлялся дважды правообладателю и был возвращен в ведомство с пометками: «истек срок хранения».

В соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, предусмотренным подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1512 настоящего Кодекса, могут быть поданы заинтересованным лицом. Лицу, подавшему возражение, принадлежит исключительное право на товарный знак [2], сходный, по его мнению, до степени смешения с оспариваемым товарным знаком [1]. Кроме того, лицо, подавшее возражение, осуществляет свою деятельность в той области, к которой относятся оспариваемые товары 32 класса МКТУ. Указанное свидетельствует о заинтересованности лица, подавшего возражение, в его подаче.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, поступившего 12.10.2017, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (09.09.2013) приоритета оспариваемого товарного знака по свидетельству № 559366, правовая база для оценки его охраноспособности включает Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента № 32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003, № 4322 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 6 (2) 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 требованиями пункта 14.4.2 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с требованиями пункта 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются:

- с комбинированными обозначениями;
- с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пункте 14.4.2.3 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

Согласно пункту 14.4.2.3 изобразительные обозначения сравниваются: с изобразительными обозначениями; с объемными обозначениями; с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят изобразительные или объемные элементы. Сходство изобразительных обозначений определяется на основании следующих признаков: внешняя форма; наличие или отсутствие симметрии; смысловое значение; вид и характер изображений; сочетание цветов и тонов и т.д.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки. При установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.





Оспариваемый товарный знак [1] по свидетельству № 559366 представляет собой комбинированное обозначение, представляющее собой квадрат, внутри которого расположено стилизованное изображение солнца с исходящими от него лучами, а также стилизованное изображение горного козла, опирающегося на поверхность гор. В верхней части знака [1] расположен словесный элемент «АБАКАНСКОЕ СОЛНЦЕ», выполненный в две строки. Знак [1] зарегистрирован, в том числе в отношении товаров 32 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства, в цветовом сочетании: «коричневый, светло-коричневый, песочный, серый, белый, кремовый, оливковый».

Анализ оспариваемого товарного знака [1] с точки зрения его соответствия требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Противопоставленный в возражении товарный знак



по свидетельству № 221564 с приоритетом от 20.09.2000 (срок действия регистрации продлен до 20.09.2020) [2] представляет собой этикетку, контрэтикетку и кольеретку. Центральные части этикетки и кольеретки содержат изображение окружности со стилизованным изображением лося, при этом от окружности исходят лучи в разных направлениях. Лось опирается на прямоугольник, в центре которого расположен элемент «АЯН», выполненный стилизованным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Все буквы, цифры, знак соответствия системы сертификации российским стандартам, слова, кроме элемента «Аян» являются неохраняемыми элементами. Правовая охрана товарного знака [2] действует на территории Российской Федерации, в том числе в

отношении товаров 32 класса МКТУ «пиво» в цветовом сочетании: «тёмно-коричневый, золотистый, белый, желтый».

Согласно пункту 6.3 «Методических рекомендаций по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство», утвержденных приказом Роспатента от 31.12.2009 № 197 «при оценке сходства комбинированных обозначений определяется сходство как всего обозначения в целом, так и его составляющих элементов с учетом значимости положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении. При сравнении комбинированных обозначений, содержащих неохранные элементы, оценка их сходства также должна производиться на основе общего зрительного впечатления, формируемого, в том числе благодаря неохранным элементам».

Анализ сходства сравниваемых товарных знаков [1] и [2] показал, что они имеют общее зрительное впечатление, потому что совпадает большинство признаков, по которым определяется сходство изобразительных обозначений (пункт 14.4.2.3 Правил), а именно:

- сочетание цветов и тонов (преобладают желто-коричневые оттенки);
- композиционное построение, в том числе вид и характер изображений. А именно, сравниваемые товарные знаки включают стилизованные изображения солнца-круга с расходящимися в разные стороны лучами, внутри солнца-круга выполнены изображения рогатых животных.

Кроме того, словесный элемент «АБАКАНСКОЕ» противопоставленного товарного знака [2] имеет полное фонетическое вхождение в словесный элемент «АБАКАНСКОЕ СОЛНЦЕ» оспариваемого товарного знака [1]. Сравнимые товарные знаки [1] и [2] обладают близкой смысловой нагрузкой. Элемент «АБАКАНСКОЕ» товарного знака [2] представляет собой прилагательное от географического названия города Абакан. При этом ввиду деятельности [6-17] правообладателя противопоставленного товарного знака [2] неохранный элемент «АБАКАНСКОЕ» может восприниматься как название пива, для маркировки которого предназначена совокупность этикетки, контрэтикетки и кольеретки товарного знака [2]. Элемент «АБАКАНСКОЕ» имеет полное вхождение в словесный элемент «АБАКАНСКОЕ СОЛНЦЕ» оспариваемого товарного знака [1].

Таким образом, сравниваемые товарные знаки [1] и [2] вызывают сходные семантические ассоциации с городом Абаканом и продукцией из этого места.

Следовательно, восприятие сравниваемых товарных знаков приводит к возникновению одних и тех же образов у потребителя. В связи с этим, сравниваемые товарные знаки [1] и [2] ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на отдельные отличия, т.е. являются сходными.

Анализ однородности сравниваемых товаров 32 класса МКТУ показал следующее.

Товар 32 класса МКТУ «пиво» идентичен соответствующему товару 32 класса МКТУ, указанному в перечне противопоставленного товарного знака [2]. Товары 32 класса МКТУ оспариваемого товарного знака [1] «пиво имбирное; пиво солодовое» однородны товару 32 класса МКТУ товарного знака [2], поскольку они относятся к одному роду (виду) («слабоалкогольные напитки»), имеют общий круг потребителей и одинаковое назначение, продаются на одних и тех же прилавках алкогольной продукции, имеют одинаковые условия реализации (розничная, оптовая сеть). Остальные товары 32 класса МКТУ «сусла; сусло виноградное неферментированное; сусло пивное; сусло солодовое; экстракты хмелевые для изготовления пива» оспариваемого товарного знака [1] представляют собой ингредиенты и составы для изготовления напитков, в том числе «пива», указанного в перечне противопоставленного товарного знака [2], что обуславливает их однородность.

Изложенное свидетельствует о несоответствии товарного знака [1] требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса в отношении испрашиваемых товаров 32 класса МКТУ.

Согласно представленным документам [6-17] пиво, маркируемое обозначением «АБАКАНСКОЕ», присутствует на рынке Российской Федерации с 2001 года по настоящее время и имеет длительную историю и известность среди потребителей. В этой связи длительность пребывания на рынке противопоставленного товарного знака [2] усиливает вероятность его смешения потребителем с оспариваемым товарным знаком [1].

Выводы о сходстве сравниваемых товарных знаков также приведены в социологическом исследовании [5]. Так, по результатам социологического опроса абсолютное большинство потребителей (66 %) полагают, что противопоставленный товарный знак [2] по свидетельству № 221564 и оспариваемый товарный знак [1] по свидетельству № 559366 ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на отдельные отличия. Сходство сравниваемых обозначений по виду отметило 58 % респондентов, по звучанию – 71 %, по смыслу – 60 %. Практически половина опрошенных (49 %) полагает, что товары под сравниваемыми товарными знаками производятся одной или разными, но связанными между собой компаниями. При этом 61 % опрошенных респондентов могли бы перепутать сравниваемые обозначения и по ошибке купить вместо товара, маркированного товарным знаком «АБАКАНСКОЕ» [2], товар, маркированный товарным знаком «АБАКАНСКОЕ СОЛНЦЕ» [1].

Довод лица, подавшего возражение, о существовании риска введения потребителей в заблуждение в отношении производителя товаров приведен в рамках анализа сходства сравниваемых товарных знаков [1] и [2].

Оценка действий, связанных с регистрацией оспариваемого товарного знака [1], как недобросовестная конкуренция не входит в компетенцию коллегии.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 12.10.2017, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 559366 недействительным частично, а именно, в отношении товаров 32 класса МКТУ «пиво; пиво имбирное; пиво солодовое; сусла; сусло виноградное неферментированное; сусло пивное; сусло солодовое; экстракты хмелевые для изготовления пива».**