

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
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 № 4520, рассмотрела возражение, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Производство № 1», г. Красноярск (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2016708246, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке № 2016708246, поданной 17.03.2016, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров и услуг 32, 33, 35, 43 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ).

Согласно материалам заявки № 2016708246 на регистрацию в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «MINISTRELL», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Роспатентом было принято решение от 25.08.2017 о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2016708246 в отношении части заявленных товаров 32 и всех услуг 35 и 43 классов МКТУ. В отношении товаров 32

класса МКТУ «пиво; коктейли на основе пива; пиво имбирное; пиво солодовое; составы для изготовления ликеров; сусла; сусло виноградное неферментированное; сусло пивное; сусло солодовое; экстракты хмелевые для изготовления пива» и всех товаров 33 класса МКТУ, приведенных в заявке, в регистрации заявленного обозначения отказано в связи с его несоответствием требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку оно сходно до степени смешения со знаком «MENESTRELLO» по международной регистрации № 527978, зарегистрированным на имя SCHENK HOLDING SA, Швейцария, в отношении товаров 33 класса МКТУ: «wines» (вина).

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 25.12.2017 поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 25.08.2017. Доводы возражения сводятся к следующему:

- сферой деятельности заявителя является производство и продажа разных сортов пива;
- пивоварня была основана в 2010 году на месте первого красноярского пивоваренного завода XIX века;
- в постоянном ассортименте компании находится около десяти разнообразных сортов пива, лучшие из которых пивоварня поставляет в рестораны и бары г. Красноярска;
- заявитель является правообладателем порядка 10 товарных знаков, зарегистрированных на территории Российской Федерации;
- для индивидуализации своих товаров заявителем создано фантазийное обозначение «MINISTRELL», заявленное на регистрацию в качестве товарного знака по заявке № 2016708246;
- заявитель ограничивает перечень заявленных товаров 32 класса МКТУ и исключает товары 33 класса МКТУ;
- нельзя говорить о наличии сходства до степени смешения между заявленным обозначением и противопоставленным знаком, так как звуковые и смысловые признаки данных обозначений имеют существенные отличия:

отсутствует сходство звучания начальных частей обозначений и сходство звучания конечных частей, ударение на разные слоги; заявленное обозначение «MINISTRELL» является изобретенным, противопоставленный знак является значимым словом и в переводе с итальянского языка означает Менестрель – многозначный термин для поэта-музыканта в разные периоды европейской истории и вызывает ассоциации с романтикой и музыкой;

- несмотря на то, что сравниваемы товары: «вино и пиво» относятся к одному роду/виду – алкогольные напитки, отнесение их к однородным только на данном основании является не правомерным;

- «пиво» – слабоалкогольный (от 1,5 до 6 объемных % спирта) пенистый напиток; изготавливается спиртовым брожением сусла из солода, хмеля и воды, в которое иногда добавляют рис и сахар; «вино» – алкогольная продукция с содержанием этилового спирта от 8,5 до 16,5 процента объема готовой продукции, произведенная в результате полного или неполного брожения ягод свежего винограда, виноградного сусла без добавления этилового спирта, а также без добавления (за исключением столового вина) концентрированного виноградного сусла и (или) ректифицированного концентрированного виноградного сусла;

- сравниваемые товары изготовлены из разного вида материала – это в одном случае солод, хмель и вода – «пиво», в другом ягоды свежего винограда, виноградное сусло – «вино»;

- сравниваемые товары имеют разную стоимость, так «пиво» является более дешевым по сравнению с дорогим напитком «вино», которое, по-прежнему остается востребованным статусным товаром;

- условия производства и изготовления товаров «пиво» и «вино» также совершенно различны, так производство вина (виноделие) является более сложным и трудоемким, чем производство пива (пивоварение); сложно найти пример, когда одно и то же лицо производит и пиво, и вино;

- сравниваемые товары имеют разный срок хранения, при этом вино с возрастом приобретает более насыщенный вкус и дорожает, в то время как пиво не

относится к товарам с длительным сроком хранения и не меняет свой вкус и свойства;

- товары «пиво» и «вино» имеют различные условия сбыта, так как данные товары находятся на разных полках в магазинах, причем, пиво, как правило, размещают в холодильниках, рядом с которыми находятся пивные закуски;

- лицензия на продажу пива не требуется, в то время как лицензия на продажу вина необходима;

- безалкогольное пиво вообще не подпадает под понятие алкогольной продукции, поскольку содержит в себе не более 0,5 процента этилового спирта в объеме готовой продукции;

- во многих странах, например в Китае, товары 32 и 33 класса МКТУ считаются однозначно не однородными;

- маловероятно, что потребитель, встретив на рынке товары «вино» и «пиво», маркированные сравнимаемыми знаками, может отнести их к одному и тому же источнику происхождения, особенно в силу отсутствия в памяти потребителя реального случая совпадения производителя у таких товаров, как вино и пиво.

На основании вышеизложенного, заявитель просит изменить оспариваемое решение и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2016708246 в отношении всех услуг 35, 43 классов МКТУ и следующих товаров 32 класса МКТУ: «пиво; минеральные и газированные воды и прочие безалкогольные напитки; фруктовые напитки и фруктовые соки; сиропы и прочие составы для изготовления напитков; аперитивы безалкогольные; вода литиевая; вода сельтерская; вода содовая; воды газированные; воды минеральные [напитки]; воды [напитки]; воды столовые; квас [безалкогольный напиток]; коктейли безалкогольные; коктейли на основе пива; лимонады; молоко арахисовое [напитки безалкогольные]; молоко миндальное [напиток]; 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 со вкусом кофе безалкогольные; напитки со вкусом чая

безалкогольные; напитки фруктовые безалкогольные; нектары фруктовые с мякотью безалкогольные; оршад; пиво; пиво имбирное; пиво солодовое; порошки для изготовления газированных напитков; сассапариль [безалкогольный напиток]; сиропы для лимонадов; сиропы для напитков; смузи [напитки на базе фруктовых или овощных смесей]; соки овощные [напитки]; соки фруктовые; сок томатный [напиток]; сок яблочный безалкогольный; составы для изготовления газированной воды; составы для изготовления ликеров; составы для изготовления минеральной воды; составы для изготовления напитков; сусла; сусло пивное; сусло солодовое; таблетки для изготовления газированных напитков; щербет [напиток]; экстракты фруктовые безалкогольные; экстракты хмелевые для изготовления пива; эссенции для изготовления напитков».

В подтверждение доводов возражения заявителем представлены следующие материалы:

- (1) распечатки из сети Интернет: информация о компании заявителя и его продукции;
- (2) перечень товарных знаков заявителя;
- (3) распечатки из сети Интернет: значение слов «MENESTRELLO», «Менестрель»;
- (4) распечатки из сети Интернет: сведения об особенностях производства и свойствах пива и вина;
- (5) выдержки из законодательства «о рекламе», «о государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции»;
- (6) информация о Единой государственной автоматизированной информационной системе (далее – ЕГАИС);
- (7) сведения о практике рассмотрения однородности в Китае;
- (8) судебная практика;
- (9) копия решения о регистрации по заявке №2016708246.

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

С учетом даты (17.03.2016) подачи заявки № 2016708246 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака 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 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015 регистрационный № 38572), действующие с 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.

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. Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42 – 44 Правил.

В соответствии с пунктом 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.

Указанные признаки 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 «MINISTRELL» является словесным, выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Решение Роспатента оспаривается в части отказа в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2016708246 в отношении части товаров 32 класса МКТУ.

Анализ скорректированного заявителем перечня товаров 32 класса МКТУ, приведенный в возражении, показал, что он содержит дублирующие формулировки наименований товаров, которые были удалены из перечня (см. корреспонденцию от 12.07.2016), а также товары, в отношении которых принято решение о регистрации товарного знака по заявке № 2016708246.

Таким образом, с учетом сказанного, а также ввиду удаления заявителем из заявленного перечня товаров «сусло виноградное неферментированное», доводы возражения рассмотрены коллегией в отношении следующих товаров 32 класса МКТУ: «пиво; коктейли на основе пива; пиво имбирное; пиво солодовое; составы для изготовления ликеров; сусла; сусло пивное; сусло солодовое; экстракты хмелевые для изготовления пива», в отношении которых решением Роспатента отказано в регистрации заявленного обозначения.

Противопоставленный знак «MENESTRELLO» по международной регистрации № 527978 является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана данного знака действует в отношении товаров «вина» 33 класса МКТУ.

Анализ охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака показал следующее.

При проведении сравнительного анализа словесных элементов «MINISTRELL» и «MENESTRELLO» необходимо учитывать, что потребитель, как правило, не имеет возможности сравнить знаки, а руководствуется общими впечатлениями об обозначениях, виденных/слышанных ранее.

В данном случае сравниваемые слова образованы сочетанием согласных букв и буквосочетаний – «M», «N», «STR» и «LL», имеющих одинаковое местоположение в составе обозначений. Различие гласных звуков, образующих первые три слога обозначений, не является определяющим, поскольку в русском языке буква «E» в безударном положении звучит как звук [и], что обеспечивает

фонетическое сходство сравниваемых слов, близкое к тождеству. Дополнительный слог заявленного обозначения расположен в конце слова, имеющего достаточную фонетическую длину, не приводит к качественно иному произношению заявленного обозначения в отличие от противопоставленного знака.

Указанное обуславливает сходство звукосочетаний, составляющих слова «MINISTRELL» и «MENESTRELLO», а следовательно, их фонетическое сходство. Следует отметить, что фонетическое сходство словесных обозначений может быть достаточным для вывода о вероятности смешения.

С точки зрения визуального признака сходства словесных элементов, слова «MINISTRELL» и «MENESTRELLO» также являются сходными, поскольку выполнены буквами латинского алфавита, имеют одинаковое местоположение согласных букв.

Что касается смыслового признака сходства словесных обозначений, то наличие такового у слова «MINISTRELL» не позволяет признать сравниваемые обозначения несходными ввиду того, что заявленное обозначение «MENESTRELLO», имеющее высокую степень фонетического сходства со значимым словом «MINISTRELL», воспринимается как то же слово, выполненное с буквой «О» в конце слова, следовательно, ассоциируется с ним в смысловом отношении.

Таким образом, приведенный анализ свидетельствует о том, что заявленное обозначение и противопоставленный знак являются сходными, а соответствующий вывод, положенный в основу оспариваемого решения, является правомерным.

Анализ однородности товаров, в отношении которых испрашивается регистрация обозначения «MENESTRELLO», и товаров, для индивидуализации которых зарегистрирован противопоставленный знак «MINISTRELL», показал, что они являются однородными, поскольку относятся к одной родовой группе товаров «алкогольные и спиртосодержащие напитки». При этом предложенное заявителем ограничение товаров никак не влияет на этот вывод.

Так, заявленный перечень товаров содержит, в частности, товары «пиво; коктейли на основе пива; пиво имбирное; пиво солодовое; составы для изготовления

ликеров; сусла; сусло пивное; сусло солодовое; экстракты хмелевые для изготовления пива», являющиеся алкогольной и спиртосодержащей продукцией.

Согласно статьи 2 Федерального закона от 22.11.1995 № 171 «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» (в ред., действовавшей на 17.03.2016) 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. Сусло – спиртосодержащая пищевая продукция, являющаяся полуфабрикатом производства алкогольной продукции. Спиртосодержащая пищевая продукция – пищевая продукция, в том числе виноматериалы, любые растворы, эмульсии, суспензии, виноградное сусло, иное фруктовое сусло, пивное сусло (за исключением алкогольной продукции) с содержанием этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, более 0,5 процента объема готовой продукции.

Таким образом, перечисленные заявленные товары 32 класса МКТУ, равно как и товары «вина», в отношении которых зарегистрирован противопоставленный знак по международной регистрации 527978, относятся к одной и той же родовой группе товаров «алкогольная и спиртосодержащая продукция».

В соответствии со статьей 2 Соглашения о Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков от 15.06.1957, вступившего в силу для СССР с 26.06.1971, принятая Классификация не связывает страны ни в отношении определения объема охраны товарного знака, ни в отношении признания знаков обслуживания. Классификация не имеет влияния на оценку однородности товаров и услуг.

Чаще всего основанием для признания товаров однородными является их принадлежность к одной и той же родовой или видовой группе. При определении однородности товаров с учетом их назначения целесообразно принимать во внимание область применения товаров и цель применения.

При этом отмеченные в возражении различия по способу изготовления, особенностям рекламы и реализации и учета в системе ЕГАИС не могут быть признаны определяющими признаками при анализе однородности, поскольку основными признаками в данном случае являются род (вид) товаров и их назначение, которые совпадают.

Кроме того, товары «пиво» и «вина» реализуются в одном соответствующем отделе крупных супермаркетов и стоят на соседних полках в небольших розничных магазинах.

Необходимо также учитывать, что степень однородности товаров тесно связана со степенью сходства обозначений, предназначенных для их маркировки. Чем сильнее сходство, тем выше опасность смешения и, следовательно, шире диапазон товаров, которые могут рассматриваться как однородные.

В данном случае сравниваемые обозначения характеризуются высокой степенью фонетического и графического сходства, что дополнительно свидетельствует о правомерности сделанных экспертизой выводов об однородности заявленных товаров «пиво; коктейли на основе пива; пиво имбирное; пиво солодовое; составы для изготовления ликеров; сусла; сусло пивное; сусло солодовое; экстракты хмелевые для изготовления пива» 32 класса МКТУ товарам «вина» 33 класса МКТУ.

Принимая во внимание все вышеизложенное, заявленное обозначение сходно до степени смешения с противопоставленным знаком по международной регистрации № 527978 в отношении товаров «пиво; коктейли на основе пива; пиво имбирное; пиво солодовое; составы для изготовления ликеров; сусла; сусло пивное; сусло солодовое; экстракты хмелевые для изготовления пива» 32 класса МКТУ.

Таким образом, у коллегии отсутствуют основания для изменения решения Роспатента от 25.08.2017.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившее 25.12.2017, оставить в силе решение Роспатента от 25.08.2017.