

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
по результатам рассмотрения  возражения  заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 №644/261, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 26.11.2021, поданное ООО “Стеллар Груп Рус”, Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2020718719, при этом установила следующее.

Словесное обозначение «Северная сказка» по заявке № 2020718719 с приоритетом от 08.04.2020 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ.

Роспатентом 28.07.2021 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2020718719 в отношении всех заявленных товаров. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса, так как сходно до степени смешения с товарным знаком «Северная Сказка», зарегистрированным под № 413627 (с приоритетом от 27.02.09, продлен до 27.02.29) на имя Общество с ограниченной ответственностью "Мастерская менеджмента ФирмКонсалт", 163045, г. Архангельск, ул. Гагарина, д. 2, кв. 66, для товаров 32, 33 классов МКТУ, признанных однородными заявленным товарам 32, 33 классов МКТУ (см. открытые реестры, <http://www1.fips.ru/registers-web/>).

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 26.11.2021 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к тому, что в соответствии с решением Суда по интеллектуальным правам №СИП-291/2021 от 25.11.2021 правовая охрана противопоставленного товарного знака по свидетельству №413627 досрочно прекращена в отношении товаров 32 класса МКТУ “пиво” и 33 класса МКТУ “алкогольные напитки (за исключением пива)” вследствие его неиспользования.

Указанные обстоятельства устраняют причину для отказа в государственной регистрации товарного знака по заявке №2020718719 для части товаров 32 класса МКТУ “вино ячменное [пиво]; коктейли на основе пива; пиво; пиво имбирное; пиво солодовое; сусла; сусло виноградное неферментированное; сусло пивное; сусло солодовое; экстракты хмелевые для изготовления пива” и всех товаров 33 класса МКТУ, основанную на ранее сделанном выводе о его несоответствии требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении части товаров 32 класса МКТУ “вино ячменное [пиво]; коктейли на основе пива; пиво; пиво имбирное; пиво солодовое; сусла; сусло виноградное неферментированное; сусло пивное; сусло солодовое; экстракты хмелевые для изготовления пива” и всех товаров 33 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

К материалам возражения представлены сведения о резолютивной части решения Суда по интеллектуальным правам от 25.11.2021 по делу №СИП-291/2021.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия считает доводы возражения убедительными в части.

С учетом даты (08.04.2020) поступления заявки №2020718719 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве знака обслуживания 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 пунктом 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 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 порядке общеизвестными в Российской Федерации товарными знаками, в отношении однородных товаров с даты более ранней, чем приоритет заявленного обозначения.

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.

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

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).

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2020718719 заявлено словесное обозначение «Северная сказка», выполненное буквами русского алфавита стандартным шрифтом.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №413627



представляет собой комбинированное обозначение “”, состоящее из квадрата, внутри которого расположена фигура, с содержащимися внутри нее словесными элементами “Северная сказка”, выполненными оригинальным шрифтом буквами русского алфавита.

В указанном комбинированном обозначении основными индивидуализирующими элементами являются словесные элементы “Северная сказка”, поскольку они в первую очередь акцентируют на себе внимание потребителей и хорошо запоминаются.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака показал, что они являются сходными, поскольку содержат фонетически и семантически тождественный элемент “Северная сказка”. Графический критерий сходства носит в данном случае второстепенный характер в силу превалирования фонетического и семантического тождества словесных элементов сопоставляемых знаков. Вместе с тем, выполнение словесных элементов сравниваемых обозначений одинаковыми буквами русского алфавита сближает сопоставляемые обозначения по графическому признаку сходства.

Следует отметить, что заявитель в возражении сходство исследуемых обозначений не оспаривает.

Что касается однородности товаров, приведенных в перечнях сопоставляемых знаков, коллегией установлено следующее.

Заявитель по заявке №2020718719 испрашивает правовую охрану заявленному обозначению в отношении товаров 32 класса МКТУ “вино ячменное [пиво];

коктейли на основе пива; пиво; пиво имбирное; пиво солодовое; сусла; сусло виноградное неферментированное; сусло пивное; сусло солодовое; экстракты хмелевые для изготовления пива” и всех товаров 33 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Правовая охрана противопоставленного товарного знака по свидетельству №413627 была досрочно прекращена частично в отношении товаров 32 класса МКТУ “пиво”, всех товаров 33 класса МКТУ и ее действие сохранено, в том числе, в отношении товаров 32 класса МКТУ «минеральные и газированные воды и прочие безалкогольные напитки; фруктовые напитки и фруктовые соки; сиропы и прочие составы для изготовления напитков» (основание: решение Суда по интеллектуальным правам от 25.11.2021 по делу №СИП-291/2021).

С учетом вновь выявленных обстоятельств, основание о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении испрашиваемых товаров “вино ячменное [пиво]; коктейли на основе пива; пиво; пиво имбирное; пиво солодовое” и всех товаров 33 класса МКТУ может быть снято.

Что касается испрашиваемых заявителем товаров 32 класса МКТУ “сусла; сусло виноградное неферментированное; сусло пивное; сусло солодовое; экстракты хмелевые для изготовления пива”, то коллегия считает, что данные товары являются ингредиентами для составления напитков, в связи с чем являются однородными товарам 32 класса МКТУ “составы для изготовления напитков” противопоставленного товарного знака, поскольку соотносятся между собой как род-вид, имеют одно назначение, условия реализации и круг потребителей. Следует также указать, что правовая охрана противопоставленного товарного знака предоставлена в отношении родовой позиции товаров 32 класса МКТУ “составы для изготовления напитков”, к которым может относиться и слабоалкогольный напиток – пиво.

Вышеизложенный анализ свидетельствует о том, что часть испрашиваемых товаров 32 класса МКТУ “сусла; сусло виноградное неферментированное; сусло пивное; сусло солодовое; экстракты хмелевые для изготовления пива” однородна

товарам 32 класса МКТУ “составы для изготовления напитков”, указанным в перечне противопоставленного товарного знака.

Вероятность смешения заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров (см. пункт 162 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации»).

В данном случае коллегией установлена высокая степень сходства сопоставляемых обозначений и однородность товаров, для маркировки которых они предназначены, что является основанием для вывода о наличии вероятности смешения сравниваемых обозначений.

Вместе с тем для установления нарушения достаточно опасности, а не реального смешения заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака обычными потребителями соответствующих товаров, в связи с чем вывод о сходстве сравниваемых обозначений и об однородности вышеуказанных товаров, является достаточным основанием для вывода о несоответствии заявленного обозначения в отношении товаров 32 класса МКТУ “сусла; сусло виноградное неферментированное; сусло пивное; сусло солодовое; экстракты хмелевые для изготовления пива” пункту 6 статьи 1483 Кодекса.

Следует отметить, что в возражении никоим образом не был проанализирован перечень товаров на предмет их однородности, в связи с чем коллегия делает вывод, что он заявителем не оспаривается.

Таким образом, коллегия приходит к выводу о сходстве сравниваемых обозначений в отношении части вышеуказанных товаров 32 класса МКТУ, следовательно, заявленное обозначение в данной части товаров не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 26.11.2021, отменить решение Роспатента от 28.07.2021 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2020718719 в отношении товаров 32 класса МКТУ “вино ячменное [пиво]; коктейли на основе пива; пиво; пиво имбирное; пиво солодовое” и всех товаров 33 класса МКТУ.**