

## **ЗАКЛЮЧЕНИЕ** **по результатам рассмотрения возражения заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом от 12 марта 2014 г. N 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 25.10.2019, поданное Акционерным обществом «Пивоварня Москва-Эфес», Москва (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2018717734, при этом установлено следующее.

Заявка №2018717734 на регистрацию комбинированного обозначения



«Хмель & солод» была подана на имя заявителя 28.04.2018 в отношении товаров 32 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом было принято решение от 28.06.2019 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2018717734 в отношении всех заявленных товаров 32 класса МКТУ (далее – решение Роспатента). Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому включенные в состав заявленного обозначения слова «ХМЕЛЬ & СОЛОД» являются

неохраняемыми на основании положений, предусмотренных пунктом 1 статьи 1483 Кодекса.

Вместе с тем, включенные в состав заявленного обозначения реалистические изображения листка, бокала с напитком, плодов хмеля, колосьев солода не обладают различительной способностью, так как указывают на вид, свойства, состав заявленных товаров 32 класса МКТУ, в силу чего являются неохраняемыми на основании положений, предусмотренных пунктом 1 статьи 1483 Кодекса.

Кроме того, для части заявленных товаров 32 класса МКТУ, а именно «пиво имбирное» (сладкий сильногазированный напиток, с ароматом имбиря. В оригинальный рецепт входят следующие продукты: имбирь, сахар, вода, лимонный сок и дрожжи, см. <https://www.merriam-webster.com/dictionary/ginger%20ale>; Толковый словарь Ушакова) регистрация обозначения, включающего в свой состав слова «ХМЕЛЬ», «СОЛОД», а также реалистических изображений плодов хмеля и колосьев солода, способна ввести потребителя в заблуждение относительно их состава на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Таким образом, на основании вышесказанного и поскольку неохраняемые элементы занимают в заявленном обозначении доминирующее положение, оно не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 25.10.2019 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель Акционерное общество Пивоварня Москва-Эфес», является правопродшественником АО «АБ ИнБев Эфес»;

- заявитель согласен с решением экспертизы об отказе в государственной регистрации товарного знака (знака обслуживания) в том, что в отношении части заявленных товаров 32 класса МКТУ, а именно: «пиво имбирное» заявленное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение;

- заявитель согласен с тем, что упомянутые в решении экспертизы об отказе в государственной регистрации товарного знака словесные элементы «ХМЕЛЬ & СОЛОД» являются неохраняемыми, но не согласен с тем, что заявленное

обозначение в целом не обладает различительной способностью;

- общее композиционное решение заявленного обозначения позволяет идентифицировать его в качестве товарного знака за счет оригинального исполнения всех его словесных элементов (оригинальный, уникальный шрифт) и их взаимного расположения друг относительно друга, цветового исполнения и дополняющих графических элементов: стилизованных, а не реалистических изображений листка, плодов хмеля, колосьев солода, и части бокала с напитком;

- заявленное обозначение представляет оригинальную композицию, не является реалистическим или схематическим изображением товаров, в целом комбинированное обозначение по заявке №2018717734 обладает различительной способностью и является охраняемым;

- довод заявителя о том, что заявленное комбинированное обозначение в целом способно индивидуализировать товар, подтверждается многочисленными регистрациями аналогичных товарных знаков, содержащих стилизованные изображения плодов хмеля, колосьев солода, бутылок и бокалов с напитком, в отношении заявленных товаров 32 класса МКТУ;

- АО «АБ ИнБев Эфес» располагает в России 11 пивоваренными заводами;

- никто кроме заявителя не использует на территории России заявленное комбинированное обозначение в отношении заявленных товаров 32 класса МКТУ.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении товаров 32 класса МКТУ «коктейли на основе пива; пиво; пиво солодовое; сусло пивное; сусло солодовое; экстракты хмелевые для изготовления пива», без предоставления самостоятельной правовой охраны словесным элементам «ХМЕЛЬ & СОЛОД».

К возражению приложены следующие материалы:

1. Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице АО «АБ ИнБев Эфес» от 22.10.2019г. на 17 л. в 1 экз.;

2. Копия решения об отказе в государственной регистрации товарного знака (знака обслуживания) направленного заявителю 28.06.2019 г. по заявке на товарный

знак №2018717734 от 28.04.2018г. на 3 л. в 1 экз.;

3. Копия информационного письма от заявителя на 1 л. в 1 экз.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегией было установлено следующее.

С учетом даты подачи (28.04.2018) заявки №2018717734 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает 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 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством или назначением товаров.

В соответствии с пунктом 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся реалистические или схематические изображения товаров, заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров.

Кроме того, согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся обозначения, которые на дату подачи заявки утратили такую способность в результате широкого и длительного использования разными производителями в отношении идентичных или однородных товаров, в том числе в рекламе товаров и их изготовителей в средствах массовой информации.

Согласно пункту 35 Правил вышеуказанные элементы могут быть включены в соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 1.1 статьи 1483 Кодекса.

Согласно пункту 35 Правил для доказательства приобретения различительной способности, предусмотренной пунктом 1.1 статьи 1483 Кодекса, могут быть представлены содержащиеся в соответствующих документах фактические сведения: о длительности, интенсивности использования обозначения, территории и объемах реализации товаров, маркированных заявленным обозначением, о затратах на рекламу, ее длительности и интенсивности, о степени информированности потребителей о заявленном обозначении и изготовителе товаров, включая результаты социологических опросов; сведения о публикациях в открытой печати информации о товарах, сопровождаемых заявленным обозначением и иные сведения.

В отношении документов, представленных для доказательства приобретения обозначением различительной способности, проводится проверка, в рамках которой учитывается вся совокупность фактических сведений, содержащихся в соответствующих документах.

Документы, представленные заявителем для доказательства приобретения обозначением различительной способности, учитываются при принятии решения о государственной регистрации товарного знака в том случае, если они подтверждают, что заявленное обозначение до даты подачи заявки воспринималось потребителем как обозначение, предназначенное для индивидуализации товаров определенного изготовителя.

Согласно подпункту 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

Согласно пункту 37 Правил при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара либо его изготовителя учитывается, что к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

На регистрацию было заявлено комбинированное обозначение



», состоящее из прямоугольника, на фоне которого расположены словесные элементы: «ХМЕЛЬ & СОЛОД», выполненные стандартным шрифтом буквами русского алфавита, и изобразительные элементы в виде изображения листа хмеля, бокала с напитком, плодов хмеля, колосьев солода. Предоставление правовой охраны товарному знаку по заявке №2018717734 испрашивается в белом, чёрном, зелёном, светло-зелёном, тёмно-зелёном, жёлтом, светло-жёлтом, тёмно-жёлтом, оранжевом, светло-оранжевом, тёмно-оранжевом, бежевом, коричневом, светло-коричневом, тёмно-коричневом, сером, светло-сером цветовом сочетании в отношении товаров 32 класса МКТУ.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Как было указано выше, на регистрацию в качестве товарного заявлено комбинированное обозначение, в состав которого входит реалистическое изображение листа хмеля, бокала с напитком, плодов хмеля, колосьев солода.

Товары 32 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны заявленному обозначению, представляют собой

пиво и напитки на основе пива.

Коллегия отмечает, что реалистическое изображение листа хмеля, бокала с напитком, плодов хмеля, колосьев солода являются ингредиентами для производства пива (пиво - пенный напиток, полученный из пивоваренного солода, хмеля и/или хмелепродуктов и воды с применением или без применения зернопродуктов, сахаросодержащих продуктов в результате брожения пивного сусла, содержащий этиловый спирт, образовавшийся в процессе брожения сусла, см. Интернет, общие технические условия у пива с ГОСТом 31711-2012, [baltika.ru](http://baltika.ru)), и в совокупности со словесными элементами «ХМЕЛЬ & СОЛОД», указывают на состав заявленных товаров.

Таким образом, заявителем испрашивается предоставление правовой охраны обозначению, содержащему реалистическое изображение листа хмеля, бокала с напитком, плодов хмеля, колосьев солода, для маркировки товаров, представляющих собой пивную продукцию. Такие обозначения не в состоянии выполнять отличительную функцию, в связи с чем, относятся к необладающим различительной способностью.

Для признания различительности подобных обозначений необходимо доказать их качественное отличие от изображений подобного типа.

Законодательством допускается регистрация в качестве товарного знака такого рода обозначений при условии приобретения обозначением различительной способности в результате его использования (пункт 1.1 статьи 1483 Кодекса). Вместе с тем, документов, свидетельствующих о длительном и интенсивном использовании заявителем заявленного обозначения, представлено не было.

Резюмируя изложенное, коллегия усматривает, что заявленное обозначение не подлежит государственной регистрации в качестве товарного знака в силу противоречия требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

При этом примеры регистраций, упомянутые заявителем, не свидетельствуют об охраноспособности заявленного обозначения. Коллегия обращает внимание, что делопроизводство по каждой заявке ведется отдельно с учетом обстоятельств каждого конкретного дела.

Поскольку заявитель ограничил заявленный перечень товаров, исключив из

него товары, которые не относятся к пивным напиткам, то нет оснований для ввода потребителей в заблуждение.

В связи с чем, основание, приведенное в заключении по результатам экспертизы, относительно несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 3 статьи 1483 может быть снято.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 25.10.2019, оставить в силе решение Роспатента от 28.06.2019.**