


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

Коллегия в порядке, установленном четвертой частью Гражданского кодекса 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, поступившее 03.02.2020, поданное ООО «Торговый дом «ПИВОВАР», г. Астрахань (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) от 31.10.2019 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2018731941, при этом установлено следующее.



Комбинированное обозначение  по заявке № 2018731941 было подано 30.07.2018 на регистрацию товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 32 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Решение Роспатента от 31.10.2019 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2018731941 было принято на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в соответствии с положениями пункта 7 статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение, включающее словесные элементы «АСТРАХАНСКИЙ ПИВОВАР», сходно до степени смешения:

- с наименованием места происхождения товаров «АСТРАХАНСКАЯ ВОБЛА», право пользования которым принадлежит Ассоциации рыбохозяйственных

предприятий Астраханской области, г. Астрахань (св-во № 174/1, с приоритетом от 26.06.2018);

- с наименованием места происхождения товаров «АСТРАХАНСКАЯ ТОМАТНАЯ ПАСТА», право пользования которым принадлежит Обществу с ограниченной ответственностью «Агропромышленный Комплекс Астраханский», Астраханская область, Харабалинский р-н, с. Заволжское, (св-во № 180/1, с приоритетом от 05.07.2018).

Кроме того, в заключении по результатам экспертизы указано, что словесные элементы «Торговый Дом» являются неохранными элементами на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Словесный элемент «ПИВОВАР» - специалист по пивоварению (см. <https://dal.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/670677>, Современный толковый словарь русского языка, Санкт-Петербург, «НОРИНТ», 2002, с. 523), в силу своего смыслового значения, ассоциативно указывает на назначение товаров и услуг, и «ПИВО» - слабоалкогольный напиток, получаемый спиртовым брожением солодового сусла (чаще всего на основе ячменя) с помощью пивных дрожжей, обычно с добавлением хмеля (см. <https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/21028>, <http://1-nomer.ru/chto-takoe-pivo-ili-nemnogo-pivnoj-istorii/>) указывает на вид, свойства, состав товаров и связанных с ними услуг, в связи с чем, для части заявленных товаров 32 класса (таких как «пиво; пиво имбирное; сусло пивное; сусло солодовое», указанный перечень не является исчерпывающим и приведен в качестве примера) и услуг 35 класса (таких как «демонстрация товаров; продажа аукционная; услуги по поисковой оптимизации продвижения продаж», указанный перечень не является исчерпывающим и приведен в качестве примера), является неохраняемым на основании п.1 ст.1483 Кодекса.

Для остальных товаров 32 класса (таких как «воды минеральные [напитки]; нектары фруктовые с мякотью безалкогольные; сиропы для лимонадов», указанный перечень не является исчерпывающим и приведен в качестве примера) и услуг 35 класса (таких как «менеджмент спортивный; торговля оптовая фармацевтическими, ветеринарными, гигиеническими препаратами и медицинскими принадлежностями; управление коммерческими проектами для строительных проектов», указанный

перечень не является исчерпывающим и приведен в качестве примера) заявленное обозначение включающее словесные элементы «ПИВОВАР», «ПИВО» не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании п.3 ст.1483 Кодекса*, поскольку такая регистрация способна ввести потребителя в заблуждение относительно вида, свойства, состава, назначения товаров и связанных с ними услуг.

Словесные элементы «Торговый Дом», «ПИВО» и «ПИВОВАР» указаны в качестве неохраняемых элементов самим заявителем в графе (526) заявки.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 03.02.2020, заявитель выразил согласие с выводом о неохраноспособности словесных элементов «Торговый Дом», «ПИВО». указал следующее.

Заявитель также согласен с позицией экспертизы, относительно того, что регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении части товаров 32 и услуг 35 классов МКТУ возможна с указанием словесного элемента «ПИВО» в качестве неохраняемого на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, а в отношении иной части товаров регистрация невозможна на основании пункта 3(1) статьи 1483 Кодекса.

Однако заявитель полагает, что словосочетание «Астраханский пивовар», как и само слово «пивовар», не является ни указанием на сам товар, ни указанием на какую-либо услугу, в отношении которой испрашивается охрана.

Заявитель также не может согласиться с выводом экспертизы о том, что заявленное обозначение является сходным до степени смешения с заявленное обозначение, включающее словесные элементы «АСТРАХАНСКИЙ ПИВОВАР», сходно до степени смешения с наименованиями места происхождения товаров (далее – НМПТ) «АСТРАХАНСКАЯ ВОБЛА» и «АСТРАХАНСКАЯ ТОМАТНАЯ ПАСТА», поскольку сопоставляемые словесные элементы формируют различные смысловые ассоциации, имеют звуковые отличия, обусловленные разным количественным составом букв, звуков, слогов и словесных элементов, входящих в их состав, что свидетельствует об их семантическом и фонетическом несходстве. Кроме того, сопоставляемые средства индивидуализации производят различное зрительное

впечатление при их восприятии, обусловленное тем, что заявленное обозначение представляет собой яркую графическую композицию, в которой важное смысловое и пространственное значение имеет изобразительная часть.

Заявитель отмечает, что Астраханская область издревле славится двумя видами товаров: вобла и томатная паста. Предоставление же правовой охраны заявленному обозначению испрашивается для неоднородных товаров, относящихся к пиву. Изложенное позволяет прийти к выводу о том, что ассоциирование обозначений «АСТРАХАНСКАЯ ВОБЛА» / «АСТРАХАНСКАЯ ТОМАТНАЯ ПАСТА» и "АСТРАХАНСКИЙ ПИВОВАР" и смешение этих средств индивидуализации в случае маркировки ими неоднородных товаров 29, 30, 31, и 32 классов МКТУ маловероятно.

Таким образом, указанные семантические и фонетические различия заявленного обозначения и противопоставленных НМПТ обуславливают вывод об отсутствии их ассоциирования друг с другом в целом, что исключает смешение этих средств индивидуализации друг с другом в гражданском обороте.

Заявитель также полагает, что ситуация, когда всем астраханским производителям пищевой продукции либо иной продукции препятствует в регистрации товарного знака НМПТ «Астраханская томатная паста» или «Астраханская вобла», препятствует конкуренции, создает неравные, дискриминационные условия (условия доступа на товарный рынок, условия производства, обмена, потребления, приобретения, продажи, иной передачи товара, при которых хозяйствующий субъект или несколько хозяйствующих субъектов поставлены в неравное положение по сравнению с другим хозяйствующим субъектом или другими хозяйствующими субъектами - п. п. 7, 8 ст. 4 Федерального закона от 26.07.2006 г. N 135-ФЗ «О защите конкуренции».

Заявитель также ссылается на практику экспертизы, свидетельствующую о сосуществовании друг с другом НМПТ и товарных знаков: «АЛТАЙСКИЙ МЕД» (НМПТ № 142) и «ДАРЫ АЛТАЯ» (свидетельства №№ 352023, 203711, 362005); «СЫР АДЫГЕЙСКИЙ» (НМПТ №74) и «ДАРЫ АДЫГЕЙ» (свидетельство №616332); «ВОЛОГОДСКОЕ МАСЛО» (НМПТ №27), «МИНЕРАЛЬНАЯ ВОДА «ВОЛОГОДСКАЯ» (НМПТ №104) и «ВОЛОГОДСКОЕ ВАРЕНЬЕ» (свидетельство №592236), «ВОЛЖСКИЙ ДАР» (свидетельство №336674), «ДАРЫ ВОЛОГДЫ»

(свидетельство №315610); «ВОРОНЕЖСКИЙ ХЛЕБ» (НМПТ №45) и «ДАРЫ ВОРОНЕЖА» (свидетельство №188615); «КУБАНСКОЕ ПОДСОЛНЕЧНОЕ МАСЛО» (НМПТ №164) и «ДАРЫ КУБАНИ» (свидетельство № 629324).

На основании изложенного заявитель просит зарегистрировать товарный знак по заявке №2018731941 для всех заявленных товаров и услуг с учетом положений пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса с включением словесных элементов «ПИВО» и «ТОРГОВЫЙ ДОМ» в качестве неохраняемых элементов товарного знака.

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты (30.07.2018) поступления заявки №2018731941 на регистрацию товарного знака, правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя 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 Минэкономразвития России от 20 июля 2015 года №482, и введенные в действие 31 августа 2015 года (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 7 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков в отношении любых товаров обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с наименованием места происхождения товаров, охраняемым в соответствии с настоящим Кодексом, а также с обозначением, заявленным на регистрацию в качестве такового до даты приоритета товарного знака, за исключением случая, если такое наименование или сходное с ним до степени смешения обозначение включено как неохраняемый элемент в товарный знак, регистрируемый на имя лица, имеющего исключительное право на такое наименование, при условии, что регистрация товарного знака осуществляется в отношении тех же товаров, для индивидуализации которых зарегистрировано наименование места происхождения товаров.


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.

Согласно пункту 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 и 43 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Согласно описанию, приведенному в заявке, в качестве товарного знака заявлено



комбинированное обозначение , в котором изобразительный элемент представлен в виде зеркально расположенной оригинальной фигуры – изогнутой широкой линии, состоящей из полос темно-желтого и светло-желтого цветов. По всему периметру композиции из оригинальных фигур наложена тонкая изогнутая линия зеленого цвета. В нижней части оригинальной фигуры, состоящей из полос темно-желтого и светло-желтого цветов, зеркально наложена изогнутая линия темно-коричневого цвета. Под изогнутой линией темно-коричневого цвета зеркально расположена оригинальная фигура, состоящая из полос светло-желтого и белого цветов. По центру оригинальной фигуры, состоящей из полос светло-желтого и белого цветов, расположен изобразительный элемент, представленный в виде двойной окружности с оригинальной фигурой в верхней части, напоминающей контур щита, в светло-желтом, коричневом, темно-коричневом цветовом сочетании. Фон оригинальной фигуры, размещенной в верхней части двойной окружности представлен в градиенте зеленого, темно-зеленого, белого цветов. По центру оригинальной фигуры расположено стилизованное изображение короны светло-желтого, коричневого, темно-коричневого цветов. Внешняя сторона окружности справа и слева обрамлена оригинальными фигурами, в совокупности образующие узор, светло-желтого, коричневого, темно-

коричневого цветов. Пространство внутри второй окружности представлено в темно-зеленом, зеленом цветах, на который наложены изобразительные элементы в виде пересекающихся прямых линий светло-серого цвета. По центру пространства внутри второй окружности расположена композиция оригинальных фигур, состоящая из стилизованного изображения верхнего элемента деревянной бочки коричневого цвета, деревянной кружки с ручкой светло-коричневого цвета с двумя изогнутыми линиями светло-серого и темно-серого цветов, стилизованного изображения растения над верхним элементом бочки с зеленого, светло-зеленого цветов, напоминающего хмель. Вышеуказанная композиция обрамлена с нижней части стилизованным изображением колосьев пшеницы. В нижней части окружности расположен словесный элемент «Пивовар», выполненный в оригинальном шрифтовом исполнении, буквами кириллического алфавита. У основания окружности расположен изобразительный элемент в виде изогнутой линии, напоминающей развивающуюся ленту желтого, светло-коричневого, темно-коричневого цвета. Под вышеуказанным изобразительным элементом зеркально расположена оригинальная фигура в виде изогнутой линии, по центру которой помещен словесный элемент «Торговый Дом», выполненный в оригинальном шрифтовом исполнении, буквами кириллического алфавита. Между изобразительными элементами изогнутыми линиями темно-коричневого цвета расположена оригинальная фигура, состоящая из полос, выполненных в градиенте темно-коричневого, коричневого, темно-желтого, желтого цветов. Под словесным элементом «Торговый Дом» расположен неохранный словесный элемент «ПИВО», выполненный в оригинальном шрифтовом исполнении, заглавными буквами кириллического алфавита, в темно-коричневом цвете. Под неохранным словесным элементом «ПИВО» помещен изобразительный элемент в виде прямоугольника темно-коричневого цвета, с белой окантовкой в верхней и нижней части. По центру темно-коричневого прямоугольника расположен словесный элемент «АСТРАХАНСКИЙ ПИВОВАР», выполненный в оригинальном шрифтовом исполнении, заглавными буквами кириллического алфавита, в темно-красном цвете, с последовательной желтой и белой окантовкой. Под изобразительным элементом прямоугольником темно-коричневого цвета расположен изобразительный элемент в виде овала белого цвета, с

темно-красным обрамлением, в правой и левой части которого расположен изобразительный элемент в виде стилизованного изображения колосьев, темно-красного цвета. Под овалом белого цвета расположен овал темно-красного цвета. Под овалом темно-красного цвета расположен изобразительный элемент в виде зеркально расположенных стилизованных изображений колосьев темно-красного цвета, между которыми помещен изобразительный элемент в виде тонкой прямой линии темно-красного цвета с небольшим кругом темно-красного цвета по центру линии. Под вышеуказанным изобразительным элементом расположено стилизованное изображение зеркально расположенных, соединенных между собой колосьев темно-красного цвета.

Правовая охрана товарного знака испрашивается в белом, зеленом, темно-зеленом, светло-желтом, темно-желтом, коричневом, темно-коричневом, светло-сером, светло-коричневом, темно-сером, светло-зеленом, черном, темно-красном цветовом сочетании.

Заявитель согласен с исключением из правовой охраны словесных элементов «ПИВО» и «Торговый Дом» в соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса.

Заявитель также согласен с исключением из заявленного перечня товаров и услуг тех позиций, которые могут вводить потребителя в заблуждение относительно вида товаров и услуг, т.е. с товарами и услугами, которые не имеют отношения к пиву и пивоварению.

Вместе с тем, в отношении товаров 32 класса МКТУ, прямо указывающих на пиво как на вид товара, или связанных с пивоварением (вино ячменное [пиво], коктейли на основе пива; пиво; пиво имбирное; пиво солодовое; сусла; сусло пивное; сусло солодовое; экстракты хмелевые для изготовления пива), а также услуг 35 класса МКТУ, непосредственно связанных с этими товарами, словесный элемент «ПИВОВАР», будет восприниматься как указание, характеризующее лицо, производящее заявленные товары, а также конкретный вид продукта, являющегося результатом этой деятельности, что обуславливает вывод о том, что этот элемент не является фантазийным по отношению к товарам и услугам, которые относятся к пиву и пивоварению, и, соответственно, он не может быть признан охраноспособным в отношении этих товаров и услуг.

Коллегия также обращает внимание на то, что заявитель сам указал этот элемент в качестве неохраняемого в графе (526) заявления, что было также отмечено в заключении по результатам экспертизы.

В качестве препятствия для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака экспертиза сослалась на НМПТ «АСТРАХАНСКАЯ ВОБЛА», зарегистрированное под №174/1, и «АСТРАХАНСКАЯ ТОМАТНАЯ ПАСТА», зарегистрированное под №180/1, выполненные стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита, охраняемые, соответственно, в отношении товаров «вобла вяленая» и «томатная паста».

Сходство заявленного обозначения с противопоставленным НМПТ установлено на основании фонетического и семантического сходства словесных элементов «АСТРАХАНСКОЕ» и «АСТРАХАНСКАЯ», которое обусловлено наличием совпадающих букв и звуков, расположенных в одинаковом порядке, а также подобием понятий и идей, заложенных в этих словесных элементах, произведенных от названия города Астрахань.

Коллегией было принято во внимание отсутствие у заявителя права пользования вышеуказанными НМПТ, зарегистрированных под №174 и №180.

Следует отметить, что при сравнении НМПТ и товарных знаков однородность товаров не оценивается, так как, исходя из пункта 7 статьи 1483 Кодекса, сходные с НМПТ товарные знаки не могут быть зарегистрированы в отношении любых товаров. Вместе с тем,

Таким образом, установленное сходство сопоставляемых заявленного обозначения и НМПТ обуславливает вывод о правомерности приведенных в заключении по результатам экспертизы доводов в части несоответствия заявленного обозначения положениям пункта 7 статьи 1483 Кодекса.

Ссылка заявителя на другие регистрации не может быть принята во внимание, поскольку каждый знак индивидуален, и возможность его регистрации рассматривается отдельно в зависимости от каждого конкретного случая с учетом обстоятельств, определяющих такую возможность.

Оценивая изложенные обстоятельства в совокупности, коллегия не находит оснований для вывода о неправомерности приведенных в решении Роспатента доводов о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 7 статьи 1483 Кодекса, что исключает возможность удовлетворения возражения.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 03.02.2020, и оставить в силе решение Роспатента от 31.10.2019.