


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, поступившее 25.10.2019, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «ВСК», город Дмитровград, Ульяновская область (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2018705373, при этом установила следующее.



Обозначение «  » по заявке № 2018705373
подано 13.02.2018 на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров
32, 33 классов МКТУ.

Роспатентом 26.07.2019 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2018705373 в отношении всех заявленных товаров.

Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому, входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «brewing» (в переводе с английского языка – «пивоварение», см. <https://www.multitran.ru>; Новый большой англо-русский словарь: в 3 т. /Ю.Д.Апресян, Э.М. Медникова, А.В. Петрова и др. под общ. рук. Ю.Д.Апресяна, Э.М. Медниковой, 5-е изд., стереотип. – М.: «Русский язык» Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, 2000 – 832 с. и т.п.) в силу своего семантического значения указывает на производство определенного вида товаров, в связи с чем заявленное обозначение в отношении части заявленных товаров 32 класса МКТУ (аперитивы безалкогольные; воды [напитки]; квас [безалкогольный напиток]; коктейли безалкогольные; лимонады; напитки безалкогольные; напитки изотонические; напитки на базе мёда безалкогольные; напитки на основе молочной сыворотки; напитки фруктовые безалкогольные; нектары фруктовые с мякотью безалкогольные; оршад; порошки для изготовления газированных напитков; сассапариль [безалкогольный напиток]; сиропы для лимонадов; сиропы для напитков; сок томатный [напиток]; сок яблочный безалкогольный; соки овощные [напитки]; соки фруктовые; составы для изготовления газированной воды; составы для изготовления ликеров; составы для изготовления минеральной воды; составы для изготовления напитков; сусло виноградное неферментированное; таблетки для изготовления газированных напитков; шербет [напиток]; экстракты фруктовые безалкогольные; эссенции для изготовления напитков) и всех товаров 33 класса МКТУ не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании положения, предусмотренного пунктом 3 статьи 1483 Кодекса*, поскольку подобная регистрация обозначения будет способна вводить потребителей в заблуждение относительно вида и свойств заявленных товаров. Кроме того, установлено, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком



« _____ » по свидетельству № 634903 с приоритетом от 01.04.2016, зарегистрированного на имя Общества с ограниченной ответственностью «ТЕАСО», 121471, Москва, ул. Рябиновая, 55, стр. 29 в отношении товаров 32 класса МКТУ, признанных однородными заявленным товарам 32, 33 классов МКТУ.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 25.10.2019 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- императивные нормы пункта 3 статьи 1483 Кодекса подлежат однообразному применению; в отношении противопоставленного товарного знака установлено, что словесный элемент «art of brewing» (относящийся к товарному знаку № 634903) является фантазийным и не способен ввести потребителей в заблуждение применительно к товарам 32 класса МКТУ, следовательно для всех иных обозначений, включающих этот словесный элемент, заявленных для товаров 32 класса МКТУ, он также является фантазийным и не способен вводить в заблуждение; перевод словесного элемента «art of brewing» на русский язык «Искусство варить» входит в ранее зарегистрированные на имя заявителя и активно используемые им товарные знаки по свидетельствам №№ 521445, 539786, 641074, 670661 в отношении товаров 32 и 33 классов МКТУ;

- перевод словесного элемента «Art of brewing» отличается от предложенного в заключении экспертизы и может представлять собой словосочетание «Искусство варить» или «Искусство готовить». Слово «art» (англ. «искусство», см. <https://www.multitrans.ru/c/m.exe?ll=1&12=2&s=art>) применяется для обозначения видов или жанров искусства: the art of acting (актерское искусство), the art of clowning (искусство клоунады), the art of dancing (искусство танца), the art of cooking

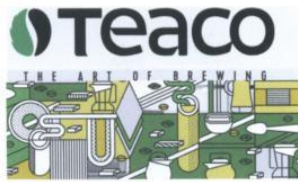
(искусство кулинарии); напитки, которые получают методом варки: компот, морс, сбитень, сиропы, сусла (т.е. товары 32 класса МКТУ «аперитивы безалкогольные; квас [безалкогольный напиток]; коктейли безалкогольные; коктейли на основе пива; напитки безалкогольные; напитки фруктовые безалкогольные» и товары 33 класса МКТУ «напитки алкогольные, содержащие фрукты»); метод кипячения требуется для изготовления молочной сыворотки, медовых напитков (класс 32 МКТУ - «напитки на базе мёда безалкогольные», «напитки на основе молочной сыворотки», класс 33 МКТУ - «напиток медовый [медовуха]», «напитки спиртовые; напитки, полученные перегонкой»); варочной экструзией получают экстракты, в том числе заявленные в перечне экстракты фруктовые безалкогольные; экстракты хмелевые для изготовления пива; эссенции для изготовления напитков, сусла (все — 32 класс МКТУ); заварка (обработка кипящей водой) применяется для изготовления травяных настоев, компотов;

- заявитель не согласен с выводом о сходстве сравниваемых обозначений



« » и « », поскольку в них отсутствуют какие-либо сходные изобразительные элементы, они отличаются друг от друга своими внешними формами, композиционным положением и используемыми цветовыми сочетаниями, и поэтому в целом производят разное общее зрительное впечатление; сравниваемые обозначения имеют не совпадающие словесные элементы, а также не сходны семантически; заявленное обозначение № 2018705373 и противопоставленный товарный знак по свидетельству № 634903 не ассоциируются друг с другом в целом, то есть они не являются сходными;

- отсутствие возможности возникновения у потребителя представления о принадлежности товаров 32 класса МКТУ, маркируемых сравниваемыми обозначениями, одному производителю подтверждается представленным социологическим исследованием; по результатам проведенного исследования ни у кого из опрошенных потребителей не возникает ассоциаций между товарным



знаком « » по свидетельству №634903 и обозначением



« » по заявке №2018705373.

По результатам рассмотрения данного возражения Роспатентом было принято решение от 20.02.2020 «отказать в удовлетворении возражения, поступившего 25.10.2019, оставить в силе решение Роспатента от 26.07.2019». При этом, основание для отказа, мотивированное несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса было снято решением Роспатента от 20.02.2020. Вместе с тем, несоответствие заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса препятствовали регистрации его в качестве товарного знака.

Не согласившись с этим решением, заявитель обратился в Суд по интеллектуальным правам.

Решением Суда по интеллектуальным правам первой инстанции от 09.12.2020 года по делу № СИП-427/2020 было признано недействительным решение Роспатента от 20.02.2020, которым оставлено в силе решение Роспатента от 26.07.2019 года об отказе в государственной регистрации в качестве товарного знака обозначения по заявке № 2018705373 по причине его несоответствия требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса. Указанным решением Суд по интеллектуальным правам обязал Роспатент повторно рассмотреть возражение, поступившее 25.10.2019, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «ВСК».

В соответствии с указанным решением Суда по интеллектуальным правам возражение, поступившее 25.10.2019, было рассмотрено повторно.

От заявителя к материалам дела приобщено согласие [1] от правообладателя противопоставленного товарного знака по свидетельству №634903.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия установила следующее.

С учетом даты (13.02.2018) поступления заявки № 2018705373 на регистрацию товарного знака 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 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившие в силу 31.08.2015.

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 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.

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 42 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

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.

Признаки, указанные в пункте 42 Правил, 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.

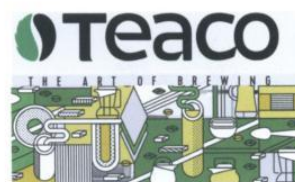
Анализ обозначения по заявке №2018705373 на соответствие требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Заявленное на регистрацию в качестве товарного знака обозначение [1]



«  » является комбинированным, состоит из изобразительного элемента в виде стилизованного изображения бутылки, украшенной колосками зернового растения и овалообразной геометрической фигурой, и словесных элементов «ART OF BREWING», выполненных оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита.



Противопоставленный товарный знак «  » [2] по свидетельству № 634903 с приоритетом от 01.04.2016 является комбинированным, состоит из изобразительных элементов в виде стилизованного изображения сложных технологических устройств в нижней части обозначения и стилизованного графического отображения кофейного зерна в верхней части обозначения, слева от словесного элемента «TEASCO», выполненного стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита, ниже расположены словесные элементы «THE ART OF BREWING», выполненные более мелким шрифтом буквами латинского алфавита. Товарный знак охраняется в следующем цветовом сочетании: черный, серый, зеленый, желтый. Правовая охрана товарного знака по свидетельству № 634903 действует в том числе, в отношении товаров 32 класса МКТУ.

Согласно решению Суда по интеллектуальным правам от 09.12.2020 года по делу № СИП-427/2020 судом не опровергаются выводы Роспатента о сходстве до степени смешения заявленного обозначения [1] и противопоставленного товарного знака [2] и однородности сравниваемых товаров 32, 33 классов МКТУ заявленного обозначения и товаров 32 класса МКТУ противопоставленного товарного знака.

Вместе с тем, Судом по интеллектуальным правам принято во внимание, что при рассмотрении судебного спора заявителем было представлено письмо-согласие

от правообладателя противопоставленного товарного знака [2] на регистрацию товарного знака по заявке №2018705373. С учетом изложенного Судом по интеллектуальным правам отмечено, что указанное письмо-согласие является самостоятельным основанием для отмены решения Роспатента от 20.02.2020 года и обязанности названный орган рассмотреть повторно возражение от 25.10.2019 г.

В решении экспертизы заявленному обозначению противопоставлены товарный знак по свидетельству № 634903.

Заявителем представлено согласие от правообладателя указанного товарного знака, в котором выражено безотзывное и бессрочное согласие на регистрацию заявленного обозначения [1] по заявке №2018705373 в качестве товарного знака в отношении части товаров 32 класса МКТУ «аперитивы безалкогольные; квас; коктейли безалкогольные; коктейли на основе пива; пиво; сусла; сусло виноградное неферментированное; сусло пивное; сусло солодовое; экстракты хмелевые для изготовления пива» и всех товаров 33 класса МКТУ, перечисленных в перечне заявки.

В связи с чем заявителем изложена просьба зарегистрировать заявленное обозначение в отношении всех товаров 32, 33 классов МКТУ, в отношении которых предоставлено согласие.

При изложенных обстоятельствах коллегия пришла к выводу, что основания для отказа в регистрации заявленного обозначения [1] по заявке №2018705373 в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ, указанных в согласии владельца противопоставленного знака, в рамках требований пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса отсутствуют.

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

удовлетворить возражение, поступившее 25.10.2019, отменить решение Роспатента от 26.07.2019 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2018705373.