


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. № 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 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, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за № 59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 11.05.2021, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «КЕГА» (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 793666, при этом установлено следующее.




Оспариваемый товарный знак «» по заявке № 2020742767 с приоритетом от 10.08.2020 зарегистрирован 25.01.2021 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации.

Федерации (далее – Госреестр) за № 793666 на имя Обществом с ограниченной ответственностью «РИМ» (далее – правообладатель) в отношении товаров 32 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 11.05.2021 поступило возражение, в котором изложено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству № 793666 предоставлена в нарушение требований, установленных пунктом 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- лицо, подавшее настоящее возражение, является правообладателем

товарного знака «» по свидетельству № 777600 с более ранней датой приоритета (06.05.2005 г.), который является сходным до степени смешения с оспариваемым товарным знаком;

- товары 32 класса МКТУ *«вино ячменное [пиво]; коктейли на основе пива; пиво; пиво имбирное; пиво солодовое; порошки для изготовления газированных напитков; составы для производства газированной воды; сусла; сусло виноградное неферментированное; сусло пивное; сусло солодовое; таблетки для изготовления газированных напитков; шенди; экстракты хмелевые для изготовления пива»*, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, являются однородными товарам 32 класса МКТУ противопоставленного товарного знака.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 793666 недействительным в отношении части товаров 32 класса МКТУ, указанных в возражении.

В адрес Общества с ограниченной ответственностью «РИМ», Белгородская область, Белгородский р-он, село Репное, указанный в Госреестре, 14.05.2021 в порядке, установленном пунктами 15, 18 и 20 Правил рассмотрения, было направлено уведомление о принятии к рассмотрению возражения, в котором ему предлагалось представить в Роспатент и в адрес лица, подавшего возражение, отзыв

на возражение.

Правообладатель, надлежащим образом уведомленный о принятии возражения к рассмотрению, ознакомленный с возражением со дня получения соответствующего почтового отправления и с материалами, относящимися к предмету спора со дня опубликования соответствующих материалов (пункт 21 Правил рассмотрения), отзыв по мотивам возражения не представил, в заседании коллегии от 22.06.2021 участия не принимал.

Изучив материалы дела, и заслушав участника заседания от 22.06.2021, коллегия установила следующее.

С учетом даты (10.08.2020) приоритета товарного знака по свидетельству № 793666 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 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 подпункта 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.

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

Согласно пункту 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

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.

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).

Необходимо отметить, что в соответствии с порядком оспаривания и признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку, установленным положениями пункта 2 статьи 1513 Кодекса, возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку подается заинтересованным лицом.

При этом оценка заинтересованности при подаче возражения осуществляется, исходя из оснований оспаривания.

Лицу, подавшему возражение, принадлежит исключительное право на

товарный на знак «» по свидетельству № 777600, сходный, по его мнению, до степени смешения в отношении однородных товаров 32 класса МКТУ с оспариваемым товарным знаком, что свидетельствует о его заинтересованности в подаче настоящего возражения.



Оспариваемый товарный знак «
» по свидетельству № 793666 представляет собой комбинированный товарный знак. Включает в себя изобразительный элемент в виде геральдического щита, на фоне которого расположено стилизованное изображение головы льва и ростки колосьев. Под изображением головы льва, размещен изобразительный элемент в виде прямоугольника, в котором расположен словесный элемент «PRIDE», выполненный стандартным шрифтом заглавными и строчными буквами латинского алфавита, буква “i” выполнена в перевернутом виде. Оспариваемый товарный знак зарегистрирован в белом, желтом, золотом, фиолетовом, сером, черном цветовом сочетании, в отношении товаров 32 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

В возражении оспариваемому товарному знаку был противопоставлен



товарный знак «
» по свидетельству № 777600 с более ранним приоритетом.

Противопоставленный товарный знак является комбинированным. Представляет собой изобразительный элемент в виде круга, под которым расположен словесный элемент “Прайд”, выполненный стандартным шрифтом заглавными и строчными буквами русского алфавита. Товарный знак зарегистрирован в белом, зеленом, оранжевом цветовом сочетании. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 32 класса МКТУ, указанных в регистрации.

В ходе сравнительного анализа оспариваемого товарного знака



« » по свидетельству № 793666 и противопоставленного знака «



Прайд» по свидетельству № 777600 на предмет их сходства коллегией установлено следующее.

В сравниваемых обозначениях основными элементами, которые выполняют основную индивидуализирующую функцию знака, являются словесные элементы «PRiDE»/«Прайд».

По фонетическому критерию сходства сравнительный анализ показал, что словесный элемент оспариваемого товарного знака «PRiDE» согласно правилам транслитерации произносится как [ПРАЙД], состоит из 5 букв и 5 звуков. Сравнимые обозначения являются созвучными, характеризуются тождественным звучанием начальных и конечных частей [ПРА-]/[-Д] при одинаковом порядке расположения их в составе сравниваемых обозначений. Различие состоит только в одном звуке [-Й-]/ [-И-], расположенном в середине сравниваемых обозначений.

Поскольку словесный элемент «Прайд» противопоставленного товарного знака не имеет лексического значения, оценка обозначений с точки зрения семантического критерия сходства не представляется возможной (см. <https://dic.academic.ru/>).

Наличие изобразительных элементов в сравниваемых товарных знаках не влияет на вывод об их сходстве, так как графическое исполнение не приводит к утрате основной индивидуализирующей функции, которую выполняют фонетически сходные словесные элементы сравниваемых обозначений.

Следует отметить, что для констатации сходства обозначений наличие сходства по всем критериям (визуальный, звуковой, смысловой) не обязательно (пункт 42 Правил).

Изложенное выше позволяет сделать вывод о том, что оспариваемый



товарный знак «
» по свидетельству № 793666 и противопоставленный



товарный знак «
» по свидетельству № 777600 ассоциируются друг с другом в целом и, следовательно, являются сходными. При этом превалирование фонетического признака не позволяет сделать вывод о низкой степени сходства.

В отношении анализа однородности товаров 32 класса МКТУ, приведенных в перечнях сравниваемых регистраций, коллегией установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 32 класса МКТУ *«аперитивы безалкогольные; вино ячменное [пиво]; вода газированная; вода литиевая; вода сельтерская; вода содовая; воды [напитки]; воды минеральные [напитки]; воды столовые; квас; коктейли безалкогольные; коктейли на основе пива; лимонады; напитки безалкогольные; напитки безалкогольные из сухофруктов; 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 прохладительные безалкогольные; напитки со вкусом кофе безалкогольные; напитки со вкусом чая безалкогольные; напитки фруктовые безалкогольные; напитки энергетические; 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]; сок томатный [напиток]; сок яблочный безалкогольный; соки овощные [напитки]; соки фруктовые; составы для приготовления безалкогольных напитков; составы для производства газированной воды; сусла; сусло виноградное неферментированное; сусло пивное; сусло солодовое; таблетки для изготовления*

газированных напитков; шенди; шербет [напиток]; экстракты фруктовые безалкогольные; экстракты хмелевые для изготовления пива; эссенции безалкогольные для приготовления напитков».



Противопоставленному товарному знаку «*Прайд*» по свидетельству № 777600 правовая охрана предоставлена в отношении товаров 32 класса МКТУ «*пиво; составы для изготовления газированной воды; составы для изготовления ликеров; составы для изготовления напитков; сусла; сусло виноградное; сусло пивное; сусло солодовое; таблетки для изготовления газированных напитков; экстракты хмелевые для изготовления пива; эссенции для изготовления напитков*».

Оспариваемые товары 32 класса МКТУ, а именно «*вино ячменное [пиво]; коктейли на основе пива; пиво; пиво имбирное; пиво солодовое; порошки для изготовления газированных напитков; составы для производства газированной воды; сусла; сусло виноградное неферментированное; сусло пивное; сусло солодовое; таблетки для изготовления газированных напитков; шенди; экстракты хмелевые для изготовления пива*» являются однородными противопоставленным товарам 32 класса МКТУ, поскольку они совпадают или относятся к одним и тем же родовым группам «*напитки алкогольные*», «*сырье для приготовления напитков*», степень однородности высокая.

Вероятность смешения спорного и противопоставленного товарных знаков 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 установлено сходство товарных знаков и высокая степень однородности товаров, для маркировки которых они предназначены, что является основанием для вывода о наличии вероятности смешения сопоставляемых товарных знаков.

Поскольку для установления нарушения достаточно опасности, а не реального

смешения оспариваемого обозначения с противопоставленным товарным знаком обычными потребителями соответствующих товаров, вывод о сходстве сравниваемых товарных знаков и об однородности товаров 32 класса МКТУ, имеющихся в перечнях регистраций, является достаточным основанием для вывода о несоответствии оспариваемого товарного знака пункту 6 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 11.05.2021, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 793666 недействительным в отношении части товаров 32 класса МКТУ *“вино ячменное [пиво]; коктейли на основе пива; пиво; пиво имбирное; пиво солодовое; порошки для изготовления газированных напитков; составы для производства газированной воды; сусла; сусло виноградное неферментированное; сусло пивное; сусло солодовое; таблетки для изготовления газированных напитков; шенди; экстракты хмелевые для изготовления пива”*.