

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 30.04.2021 № 644/261 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 28.10.2021 возражение, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Бочкаревский пивоваренный завод», Алтайский край, р-н Целинный, с. Бочки (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2020724148, при этом установлено следующее.

Обозначение «Хмелка» по заявке № 2020724148, поданной 15.05.2020, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров 32 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ).

Роспатентом принято решение от 30.06.2021 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2020724148, обоснованное в заключении по результатам экспертизы заявленного обозначения несоответствием последнего требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку заявленное обозначение

сходно до степени смешения с товарным знаком «ХМЕЛИК» по свидетельству № 713897 (приоритет от 22.10.2018), зарегистрированным на имя Индивидуального предпринимателя Постниковой Ольги Владиславовны, Самарская область, г. Самара, в отношении однородных товаров 32 класса МКТУ.



В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 28.10.2021 поступило возражение, доводы которого сводились к следующему:

- заявленное обозначение не является сходным с противопоставленным товарным знаком по графическому, фонетическому, семантическому признакам;

- поиск аналогов заявленного обозначения, проведенный заявителем, позволил обнаружить товарный знак «**ХМЕЛКА**» по свидетельству № 235938, который не был противопоставлен при решении вопроса о регистрации противопоставленного



товарного знака «**ХМЕЛИК**»;

- заявитель подал заявку № 2020724148 только после прекращения действия тождественного товарного знака по свидетельству № 235938;

- заявитель обращает внимание на необходимость последовательного принятия Роспатентом решений;

- вывод о сходстве заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака также не соответствует применяемым на сегодняшний день подходам с учетом практики Суда по интеллектуальным правам.

На основании изложенного заявитель просил отменить решение Роспатента от 30.06.2021 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2020724148 в отношении всех указанных в ней товаров 32 класса МКТУ.

По результатам рассмотрения возражения Роспатентом 21.01.2022 было принято решение об отказе в удовлетворении возражения и оставлении в силе решения Роспатента от 30.06.2021.

Не согласившись с решением, принятым в порядке, предусмотренном статьей 1248 Кодекса, заявитель обратился в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным вышеуказанного решения Роспатента от 21.01.2022.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 25.08.2022 по делу № СИП-329/2022 было отменено решение Роспатента от 21.01.2022 по причине получения заявителем согласия правообладателя противопоставленного товарного

знака по свидетельству № 713897 на регистрацию заявленного обозначения на имя заявителя.

При повторном рассмотрении возражения от заявителя 12.09.2022 поступил оригинал письменного согласия правообладателя противопоставленного товарного знака по свидетельству № 713897 от 16.05.2022 на регистрацию на имя заявителя товарного знака «**Хмелка**» для товаров 32 класса МКТУ, указанных в заявке № 2020724148.

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

С учетом даты (15.05.2020) подачи заявки № 2020724148 правовая база для оценки охранных способностей 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 (далее – Правила).

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 том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

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 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

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).

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке № 2020724148 заявлено словесное обозначение «**Хмелка**», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Регистрация испрашивается в отношении товаров 32 класса МКТУ, указанных в заявке.

В качестве препятствующего регистрации заявленного обозначения в решении Роспатента приведен товарный знак по свидетельству № 713897.



Противопоставленный товарный знак «**ХМЕЛИК**» по свидетельству № 713897 представляет собой комбинированное обозначение, включающее словесный элемент «ХМЕЛИК», выполненный буквами русского алфавита, расположенный на фоне фантазийной фигуры белого цвета, которая, в свою очередь, помещена в прямоугольник. В правой верхней части фантазийной фигуры расположено стилизованное изображение руки с выставленным вверх большим пальцем. Товарный знак выполнен в следующем цветовом сочетании: черный, белый, оранжевый. Регистрация произведена в отношении товаров и услуг 32, 35 и 43 классов МКТУ.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 25.08.2022 по делу № СИП-329/2022 был установлен факт получения заявителем согласия

правообладателя противопоставленного товарного знака по свидетельству № 713897 на регистрацию заявленного обозначения на имя заявителя.

Действительно, в материалы заявки № 2020724148 заявителем представлено письменное согласие Индивидуального предпринимателя Постниковой Ольги Владиславовны, Самарская область, г. Самара, являющегося правообладателем противопоставленного товарного знака по свидетельству № 713897, на регистрацию заявленного обозначения на имя заявителя в отношении товаров 32 класса МКТУ, указанных в заявке.

Таким образом, принимая во внимание согласие правообладателя «старшего» товарного знака, коллегия полагает возможным снять противопоставление регистрации № 713897 в отношении испрашиваемых товаров 32 класса МКТУ.

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

удовлетворить возражение, поступившее 28.10.2021, отменить решение Роспатента от 30.06.2021 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2020724148.