

**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 27.05.2020, поданное ООО «Арктика», Мурманская область, Кольский район, пгт Молочный (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №696733, при этом установлено следующее.



Регистрация оспариваемого товарного знака «**КОЛЬСКОЕ**» по заявке №2017732942 с приоритетом от 14.08.2017 была произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 07.02.2019 за №696733 на имя Барсемян Лусине Вруйровны, г. Мурманск (далее - правообладатель) в отношении товаров 32 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 27.05.2020, выражено мнение о том, что регистрация товарного знака по свидетельству №696733 произведена с нарушением требований пунктов 3(1), 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

В возражении приведены следующие доводы.

Лицо, подавшее возражение является обладателем исключительных прав на товарные знаки, имеющие более ранний приоритет: «КОЛЬСКОЕ классическое» по свидетельству № 738104 с приоритетом от 10.07.2017 и «КОЛЬСКОЕ жигулевское» по свидетельству № 738660 с приоритетом от 10.07.2017, зарегистрированные в отношении товаров 32 класса МКТУ «пиво».

Указанные товарные знаки сходны до степени смешения с оспариваемым товарным знаком по свидетельству №696733 за счет присутствия доминирующего словесного элемента «КОЛЬСКОЕ».

В графическом плане сопоставляемые словесные элементы создают одинаковое общее зрительное впечатление, поскольку представлены буквами одного и того же алфавита, написанные стандартным шрифтом.

В перечень оспариваемого знака включены товары 32 класса МКТУ «пиво; пиво имбирное; пиво солодовое; сусло пивное», которые являются товарами одного вида, имеют одинаковые потребительские свойства и функциональное назначение, круг потребителей и рынок сбыта, а также традиционный уклад использования товаров по отношению к товарам 32 класса МКТУ «пиво», в отношении которых охраняются противопоставленные товарные знаки.

Лицо, подавшее возражение, полагает, что услуги 35 класса, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый знак, существуют не сами по себе, а оказываются в отношении определенного вида товаров, включенных в перечень товаров данного знака, в частности, товаров «пиво, пиво имбирное, пиво солодовое, сусло пивное».

Смысловое содержание этикетки, охраняемой оспариваемым товарным знаком по свидетельству № 696733, вызывает ассоциацию только с конкретным пенным напитком - пивом. Словесный элемент (прилагательное «КОЛЬСКОЕ») в оспариваемом знаке использован в среднем роде, что прямо указывает на вид товара - пиво, являющееся существительным среднего рода. Данное прилагательное нельзя соотнести с другими товарами, включенными в перечень оспариваемого знака - напиток, коктейль, эссенция, поскольку эти слова являются существительными другого рода.

По мнению лица, подавшего возражение, использование данной этикетки для маркировки других напитков, включенных в перечень товаров оспариваемого знака, невозможно без изменения словесного элемента «КОЛЬСКОЕ», что может послужить причиной введения потребителя в заблуждение относительно свойств и характеристик товаров.

Лицо, подавшее возражение, также полагает, что использование правообладателем оспариваемого товарного знака на рынке однородных товаров создает у потребителя ложное представление о возможной связи производителя товаров, маркированных этим товарным

знаком, с лицом, подавшим возражение, которой на самом деле не существует. Это наносит ущерб деловой репутации лицу, подавшему возражение, и может рассматриваться как акт недобросовестной конкуренции.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №696733 недействительным в отношении в отношении товаров 32 класса МКТУ «**пиво, пиво имбирное; пиво солодовое; сусло пивное**», а также исключить словесный элемент «КОЛЬСКОЕ» из числа охраняемых элементов.

Правообладатель, в установленном порядке ознакомленный с возражением, представил отзыв, в котором, в частности, указал следующее.

- лицо, подавшее возражение, не доказало возникновение и сохранение у потребителя устойчивой ассоциации обозначения «КОЛЬСКОЕ» с ООО «Арктика»;

- на территории г. Кола (Кольский полуостров) лицо, подавшее возражение, не имеет производства пивной продукции, единственным собственником Кольского пивоваренного завода (имущественного комплекса, используемого для осуществления предпринимательской деятельности (производство пива), в состав которого входит недвижимое имущество, расположенное по адресу г. Кола, ул. Заводская, 1а, является правообладатель;

- не доказано наличие у лица, подавшего возражение, заинтересованности в прекращении правовой охраны оспариваемого товарного знака, что является самостоятельным основанием для отказа в удовлетворении возражения;

- задолго до даты приоритета оспариваемого товарного знака у его правообладателя возникло исключительное право на коммерческое обозначение, включающее словесный элемент «КОЛЬСКОЕ».

Кроме того, правообладатель утверждает, что, принимая во внимание широкую известность пивной продукции «Кольское», производимой ОАО «АрктикРус», а в настоящее время – ООО «МУРМАНСКПИВО», регистрация товарных знаков на имя ООО «Арктика» является злоупотреблением правом, также как и обращение этого лица с возражением против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №696733.

Правообладатель полагает несостоятельным довод возражения о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, ссылаясь как на сам факт регистрации товарного знака по заявке №2017732942 с выдачей свидетельства №696733, которое было осуществлено при наличии заявок на регистрацию товарных знаков со словесным элементом «КОЛЬСКОЕ», поданных с более ранним приоритетом, заявителем которых являлось лицо, подавшее данное возражение, так и на факт наличия указанных регистраций, что свидетельствует, по мнению правообладателя, о выводе компетентного регистрирующего органа об отсутствии сходства до степени смешения между сравниваемыми обозначениями.

Правообладатель также ссылается на судебную и правоприменительную практику, сложившуюся при определении вероятности смешения товарного знака и спорного обозначения, при которой оцениваются иные обстоятельства, к которым относится фактическое использование товарного знака правообладателем, длительность и объем использования, степень известности, узнаваемости товарного знака, и т.п.

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №696733.

К отзыву приложены следующие материалы:

- товарные накладные ОАО «АрктикРус»;
- план приватизации Кольского пивоваренного комбината;
- официальный ответ Государственного унитарного предприятия технической инвентаризации Мурманской области на обращение от 07.08.2017;
- выписки из ЕГРН об объектах недвижимости;
- решение Кольского районного суда от 06.12.2013;
- постановление об окончании исполнительного производства в отношении ООО «КПК Арктика»;
- результаты социологического опроса, проведенного Научно-исследовательской лабораторией социологических исследований совместно с кафедрой гражданского и финансового права ФГБОУ ВО «Мурманский арктический государственный университет»;

- справка – реестр работников ООО «Мурманскпиво»;
- опрос в форме анкетирования;
- решение Арбитражного суда Мурманской области по делу №А42-3287/2016 от 07.11.2016;
- документы по заявке №2017732942.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты приоритета (14.08.2017) оспариваемого 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 3(1) 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 или 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.

В соответствии с пунктом 6(2) 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.

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.

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).


В соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, предусмотренным подпунктами 1-4, 6, 7 пункта 2 и пунктом 3 статьи 1512 Кодекса (к которым относятся пункты 3, 6 статьи 1483 Кодекса), могут быть поданы заинтересованным лицом.

При установлении заинтересованности лица, подавшего возражение, коллегия исходила из того, что, являясь владельцем исключительных прав на товарные знаки, которым была предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации с более ранним приоритетом, оно имеет законный интерес в защите своих прав, в том

числе путем прекращения правовой охраны сходных товарных знаков, зарегистрированных с более поздним приоритетом в отношении однородных товаров на имя иного лица.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №696733 представляет собой



комбинированное обозначение «», включающее словесный элемент «КОЛЬСКОЕ», выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита, расположенный на фоне прямоугольника черного цвета. Над словесным элементом расположены изобразительные элементы в виде стилизованной емкости, помещенной в круг, обрамленный венком из листьев и плодов хмеля, под которым расположено изображение ленты.

Товарный знак охраняется в тёмно-красном, белом, чёрном, тёмно-коричневом, светло-коричневом, сером цветовом сочетании в отношении следующих товаров и услуг:

32 класса МКТУ - квас [безалкогольный напиток]; коктейли на основе пива; напитки прохладительные безалкогольные; пиво; пиво имбирное; пиво солодовое; составы для изготовления напитков; сусла; сусло пивное; сусло солодовое; эссенции для изготовления напитков; экстракты хмелевые для изготовления пива.

35 класса МКТУ - демонстрация товаров; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг; презентация товаров на всех медиасредствах, с целью розничной продажи; прокат торговых стоек; прокат торговых стендов; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; услуги магазинов по розничной, оптовой продаже товаров; услуги по розничной, оптовой продаже товаров; услуги розничной продажи товаров с использованием телемагазинов или Интернет-сайтов.

Доминирующее положение в составе товарного знака занимает слово «КОЛЬСКОЕ», представляющее собой прилагательное, которое в первую очередь вызывает ассоциации с Кольским полуостровом.

Согласно словарно-справочной информации Кольский полуостров (устар. Мурман, Кола, Терь) — полуостров на северо-западе Европейской части России, в Мурманской области. Омывается Баренцевым и Белым морями. Площадь около 100 тысяч км<sup>2</sup>. Кольский полуостров занимает чуть менее 70 % площади Мурманской области. Западная граница Кольского полуострова определена по меридиональной впадине, которая проходит от Кольского залива по реке Коле, озеру Имандра, реке Ниве до Кандалакшского залива ([https://ru.wikipedia.org/wiki/Кольский\\_полуостров](https://ru.wikipedia.org/wiki/Кольский_полуостров)).

Лицо, подавшее возражение, просит исключить словесный элемент «КОЛЬСКОЕ» из числа охраняемых элементов в составе оспариваемого товарного знака, однако никаких доводов, подтвержденных соответствующими документами, в обоснование этой просьбы возражение не содержит.

В силу указанного, коллегия не видит оснований для удовлетворения возражения в этой части.

Следует отметить, что оспариваемый товарный знак, включая доминирующий словесный элемент «КОЛЬСКОЕ», не несет в себе каких-либо прямых указаний на вид или свойства товаров, в отношении которых он зарегистрирован, или на изготовителя товаров, не соответствующих действительности и, таким образом, способных ввести потребителя в заблуждение относительно вида и характеристик товаров и их изготовителя.

Вместе с тем, способность обозначения вводить потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров может возникнуть в результате ассоциации с иным производителем, которая возникает в сознании потребителя на основании его предшествующего опыта.

Для вывода о возможности введения потребителей в заблуждение через ассоциацию с иным изготовителем товара, основанную на предшествующем опыте, необходимо наличие доказательств, подтверждающих возникновение и сохранение у потребителей стойкой ассоциативной связи между самим товаром, маркированным соответствующим обозначением, и лицом, подавшим возражение, в качестве изготовителя этих товаров.

Вместе с тем, материалы возражения таких сведений не содержат.





## КОЛЬСКОЕ

- словесный товарный знак « <sup>классическое</sup> » по свидетельству №738660 [2].

Оба товарных знака зарегистрированы с приоритетом от 10.07.2017 в отношении товаров 32 класса МКТУ «пиво». Словесные элементы «жигулевское» и «классическое» включены в состав указанных товарных знаков в качестве неохраняемых элементов.

Доминирующее положение в составе указанных товарных знаков занимает словесный элемент «КОЛЬСКОЕ».

Сходство оспариваемого товарного знака с противопоставленными товарными знаками [1] - [2] установлено на основании фонетического, семантического и визуального тождества доминирующих словесных элементов «КОЛЬСКОЕ».

Учитывая тождество доминирующих словесных элементов, визуальные различия между сравниваемыми товарными знаками не играют существенной роли для вывода о сходстве знаков.

Однородность товаров 32 класса МКТУ (пиво), в отношении которых охраняются противопоставленные товарные знаки [1] – [2], с товарами 32 класса МКТУ (пиво, пиво имбирное; пиво солодовое; сусло пивное), в отношении которых лицо, подавшее возражение, просит признать недействительным предоставление правовой охраны оспариваемому товарному знаку, обусловлена идентичностью и принадлежностью их к одной родовой и видовой группе товаров, относящихся к пиву и ингредиентам для его приготовления. Указанные товары имеют одинаковое назначение, круг потребителей и условия реализации.

Вышеуказанный анализ позволяет сделать вывод о том, что оспариваемый товарный знак для части товаров 32 класса МКТУ, однородных с товарами 32 класса МКТУ, в отношении которых охраняются противопоставленные товарные знаки [1], [2], вызывает сходные ассоциации и, соответственно, сходен с ними до степени смешения, несмотря на отдельные визуальные отличия.

Таким образом, утверждение лица, подавшего возражение, о несоответствии оспариваемого товарного знака положениям, предусмотренным пунктом 6 (2) статьи

1483 Кодекса, следует признать правомерным в отношении части товаров 32 класса МКТУ.

Что касается доводов правообладателя, изложенных в отзыве, то они не могут опровергнуть вышеуказанный вывод о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса.

Доводы правообладателя о неиспользовании лицом, подавшим возражение, принадлежащих ему товарных знаков [1] – [2], не могут быть рассмотрены в рамках данного возражения, поскольку их рассмотрение относится к компетенции Суда по интеллектуальным правам.

Доводы лица, подавшего возражение, и правообладателя, касающиеся недобросовестной конкуренции, также не могут быть рассмотрены в рамках настоящего возражения, поскольку относятся к компетенции Федеральной Антимонопольной Службы.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 27.05.2020, и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 696733 недействительным в отношении товаров 32 класса МКТУ «пиво; пиво имбирное; пиво солодовое; сусло пивное».**