

1483 Кодекса. В заключении по результатам экспертизы указано, что заявленное обозначение сходно до степени смешения:

- с заявкой на наименование места происхождения товаров «ОМСКАЯ» №2018739321 (1) на имя ЗАО «Завод розлива минеральной воды «Омский», с приоритетом от 12.09.2018, делопроизводство по которой не завершено.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 18.06.2020, заявителем приведены следующие доводы:

- заявленное на регистрацию обозначение и противопоставленное наименование места происхождения товара (1) не являются сходными до степени смешения, поскольку они различаются по фонетическому, визуальному и семантическому признакам сходства;

- заявленное обозначение прочитывается [ОМСКИЕ ЯСТРЕБЫ], в то время как противопоставленное наименование места происхождения товара (1) имеет следующее звучание: [ОМСКАЯ], то есть сравниваемые заявленное обозначение и наименование места происхождения товара (1) имеют разное количество слогов, что определяет их фонетическое различие;

- заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение, состоящее из словесных элементов «ОМСКИЕ» и «ЯСТРЕБЫ», тогда так в противопоставленном наименовании места происхождения товара (1) присутствует такой элемент как «ОМСКАЯ», в силу чего элемент «ЯСТРЕБЫ» является отличным при определении визуального признака сходства;

- семантика заявленного обозначения и противопоставленного наименования места происхождения товара (1) не является сходной, поскольку заявленное обозначение является фантазийным в отношении заявленных товаров 32 класса МКТУ и представляет собой прозвище хоккейной команды из Омской области, в то время как наименования места происхождения товара (1) указывает на вид товара;

- Ассоциация «Хоккейный клуб «Авангард» является правообладателем серии товарных знаков «ОМСКИЕ ЯСТРЕБЫ» по свидетельствам №№ 204865, 268185, 530547, 309986, последний из которых зарегистрирован, в том числе, в отношении 32 класса МКТУ, а именно в отношении позиции «пиво», которое также присутствует в перечне испрашиваемых товаров заявленного обозначения.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 11.02.2020 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2018749108.

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

С учетом даты (12.11.2018) поступления заявки №2018749108 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения 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 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 товара.

Согласно пункту 47 Правил на основании пункта 7 статьи 1483 Кодекса устанавливается, не относится ли заявленное обозначение в отношении любых товаров к обозначениям, тождественным или сходным до степени смешения с охраняемым в Российской Федерации наименованием места происхождения товара или с обозначением, заявленным на регистрацию в качестве такового до даты приоритета товарного знака. При этом учитывается тот факт, что такое наименование или сходное с ним до степени смешения обозначение может быть 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 товара.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2018749108

ОМСКИЕ ЯСТРЕБЫ

заявлено словесное обозначение _____, выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана товарному знаку испрашивается в отношении товаров 32 класса МКТУ, указанных в заявке.

Противопоставленное наименование места происхождения товаров (далее - НМПТ) по заявке №2018739321 представляет собой словесное обозначение «ОМСКАЯ», право пользования которым испрашивается на имя ЗАО «Завод розлива минеральной воды «Омский» в отношении товаров: «минеральная вода».

Анализ заявленного обозначения и противопоставленного НМПТ по заявке №2018739321 показал следующее.

В перечень испрашиваемых товаров 32 класса МКТУ заявленного обозначения входят алкогольные и безалкогольные напитки, в то время как противопоставленное НМПТ по заявке №2018739321 подавалось в отношении минеральной воды, которая относится к безалкогольным напиткам.

Таким образом, при маркировке товаров 32 класса МКТУ, относящихся к безалкогольной продукции, у потребителя может возникнуть представление, что у данных товаров заявленного обозначения и у товара «минеральная вода» противопоставленного НМПТ по заявке №2018739321 один источник, что может привести к их смешению, так как и заявленное обозначение, и противопоставленное НМПТ по заявке №2018739321 содержат в себе прилагательные «ОМСКИЕ»/»ОМСКАЯ».

В отношении товаров 32 класса МКТУ, относящихся к алкогольной продукции, а именно: «вино ячменное [пиво], коктейли на основе пива; пиво; пиво имбирное; пиво солодовое; составы для изготовления ликеров; экстракты хмелевые для изготовления пива», обозначение «ОМСКАЯ» не приобрело определенной репутации, в силу чего заявленное обозначение «ОМСКИЕ ЯСТРЕБЫ» не может быть признано сходным с противопоставленным НМПТ НМПТ по заявке №2018739321 (в заявленном обозначении существительное «ЯСТРЕБЫ» придает иной смысл данному выражению и указывает на название хоккейной команды (<https://mhl.hawk.ru/>)).

Также коллегия приняла во внимание то обстоятельство, что заявитель является правообладателем товарного знака «ОМСКИЙ АВАНГАРД» по свидетельству № 309986 с приоритетом от 11.10.2004, зарегистрированным, в том числе, в отношении товаров 32 класса МКТУ, а именно в отношении позиции «пиво».

Таким образом, правовая охрана заявленному обозначению может быть предоставлена только в отношении товаров 32 класса МКТУ: «вино ячменное [пиво], коктейли на основе пива; пиво; пиво имбирное; пиво солодовое; составы для изготовления ликеров; экстракты хмелевые для изготовления пива».

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

удовлетворить возражение, поступившее 18.06.2020, отменить решение Роспатента от 11.02.2020 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2018749108.