

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ (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 апреля 2020 №644/261, вступившими в силу с 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 20.09.2024 возражение, поданное Индивидуальным предпринимателем Кубаревым Алексеем Валерьевичем, г. Брянск (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2022728824, при этом установила следующее.



Комбинированное обозначение «  » по заявке №2022728824 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака 04.05.2022 на имя заявителя для индивидуализации товаров и услуг 32, 33, 43 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне заявки.

Роспатентом 21.11.2023 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных услуг. Основанием для принятия решения Роспатента явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не соответствует требованиям пунктов 1, 3 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Как следует из заключения по результатам экспертизы, в состав заявленного обозначения включен словесный элемент «BREWERY», который, как указывает

заявитель в материалах заявки, является неохраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Учитывая семантическое значение входящего в состав заявленного обозначения словесного элемента «BREWERY» (в переводе с англ. языка – Пивоварня / см. Интернет: <https://translate.yandex.ru>), в отношении части товаров 32 класса (за исключением «вино ячменное [пиво]; коктейли на основе пива; пиво; пиво имбирное; пиво солодовое; сусла; сусло виноградное неферментированное; сусло пивное; сусло солодовое; шенди; экстракты хмельные для изготовления пива»), части товаров 33 класса (за исключением «напиток медовый [медовуха]; сидр грушевый; сидры»), части услуг 43 класса (за исключением «услуги баров»), не относящихся к пиву и пивоварению, заявленное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение относительно вида и назначения товаров и услуг на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Кроме того, входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «CHESTER» представляет собой географическое название, указывающее на местонахождение изготовителя и место производства товаров, в связи с чем не обладает различительной способностью для товаров 32,33 классов МКТУ, относится к неохраняемым элементам на основании пункту 1 статьи 1483 Кодекса.

Поскольку заявитель по данной заявке находится в г. Брянск, Брянская область, заявленное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение относительно места нахождения заявителя (места производства товаров) на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Вместе с тем, словесный элемент «CHESTER» воспринимается в качестве указания на географический объект, в котором осуществляется добыча/производство природной минеральной/питьевой воды, а также на природное происхождение части заявленных товаров, в связи с чем заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для части товаров 32 класса МКТУ «aperitивы безалкогольные; вода газированная; вода литиевая; вода сельтерская; вода содовая; воды [напитки]; воды минеральные [напитки]; воды

столовые» на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса как вводящее потребителя в заблуждение относительно природного происхождения таких товаров.

Одновременно установлено, что заявленное обозначение сходно до степени смешения со следующими товарными знаками, принадлежащими иным лицам:



ЧЕСТЕР
ВЕТЦЕНТР

- с товарным знаком «  » [1] (свидетельство №813485 с приоритетом от 28.10.2020), зарегистрированным на имя Апанцовой Софьи Александровны, 197375, Санкт-Петербург, Новосельковская ул., д. 23, литер А, кв. 1, в отношении услуг 43 класса МКТУ, признанных однородными заявленным услугам 43 класса МКТУ;



- с товарным знаком «  » [2] (свидетельство №643446 с приоритетом от 16.02.2017), зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью «Альпина», 655100, Республика Хакасия, Усть-Абаканский район, пос. Сахарный, 2 км западнее п. Ташеба, литер «А», в отношении товаров 32 класса МКТУ, признанных однородными заявленным товарам 32, 33 классов МКТУ;



- с товарным знаком «  » [3] (международная регистрация №859699 с конвенционным приоритетом от 09.09.2004), правовая охрана которому на территории Российской Федерации предоставлена на имя компании Chester's International, LLC, 2020 Cahaba Road Birmingham AL 35223, в отношении услуг 43 класса МКТУ, признанных однородными заявленным услугам 43 класса МКТУ.

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, указав, что заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки производят различное общее зрительное впечатление; имеют разный вид шрифта, разное количество слов, слогов, букв и звуков, имеют разные графические изображения. Сравниваемые обозначения различны по графическому,

фонетическому критериям определения сходства, следовательно, степень их сходства является низкой.

Заявитель полагает, что при анализе обозначения следует учитывать, что потребитель в большинстве случаев не имеет возможности сравнить два знака и руководствуется общим впечатлением о знаке, увиденном ранее. При этом потребитель, как правило, запоминает отличительные элементы знака, однако, словесные элементы «CHESTER» и «BREWERY», на основании положения пункта 1 статьи 1483 Кодекса являются неохраноспособными элементами обозначения.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 21.11.2023 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2022728824 для всех заявленных товаров и услуг 32, 33, 43 классов МКТУ.

В дополнении к возражению, поступившему 26.12.2024, заявитель отметил, что в Суде по интеллектуальным правам в рамках дела №СИП-1205/2023 рассматривается досрочное прекращение правовой охраны на территории Российской Федерации противопоставленного товарного знака [3] по международной регистрации №859699.

Необходимо указать, что на заседаниях коллегии, состоявшихся 09.01.2025 и 01.04.2025, с учетом положений пункта 45 Правил ППС были выявлены дополнительные обстоятельства в рамках требований пунктов 1 (3) и 3 (1) статьи 1483 Кодекса, препятствующие регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

Так, заявленное обозначение со словесным элементом «BREWERY» (в переводе с английского языка - пивоварня) не соответствует требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса в отношении всех товаров 33 класса МКТУ, относящихся к алкогольным напиткам, но не являющихся пивом, поскольку носит ложный характер.

Кроме того, словесный элемент «CHESTER», представляющий собой наименование географического объекта, является неохраняемым для всех заявленных товаров и услуг 32, 33, 43 классов МКТУ согласно требованиям пункта 1 (3) статьи 1483 Кодекса.

Заявитель, надлежащим образом уведомленный о названных дополнительных обстоятельствах для отказа в регистрации товарного знака, своих письменных пояснений по названным основаниям, препятствующим регистрации товарного знака, не представил, и на заседании коллегии, состоявшемся 01.04.2025, о дополнительном времени для формулирования своей позиции не ходатайствовал.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия пришла к следующим выводам.

С учетом даты (04.05.2022) поступления заявки №2022728824 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 требованиями пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов:

- 1) вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида;
- 2) являющихся общепринятыми символами и терминами;
- 3) характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта;
- 4) представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохранимые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Вместе с тем, согласно пункту 1.1 статьи 1483 Кодекса положения пункта 1 настоящей статьи не применяются в отношении обозначений, которые:

- 1) приобрели различительную способность в результате их использования;
- 2) состоят только из элементов, указанных в подпунктах 1 - 4 пункта 1 настоящей статьи и образующих комбинацию, обладающую различительной способностью.

Согласно положениям пункта 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся: простые геометрические фигуры, линии, числа; отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово; общепринятые наименования; реалистические или схематические изображения товаров, заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров; сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся также обозначения, которые на дату подачи заявки утратили такую способность в результате широкого и длительного использования разными производителями в отношении идентичных или однородных товаров, в том числе в рекламе товаров и их изготовителей в средствах массовой информации.

При этом устанавливается, в частности, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы вошедшими во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида.

Проверяется также, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы: общепринятыми символами, характерными для отраслей хозяйства или области деятельности, к которым относятся содержащиеся в перечне товары, для которых испрашивается регистрация товарного знака; условными обозначениями, применяемыми в науке и технике; общепринятыми терминами, являющимися лексическими единицами, характерными для конкретных областей науки и техники.

Как следует из положений пункта 35 Правил, для доказательства приобретения обозначением различительной способности, предусмотренной

подпунктом 1 пункта 1.1 статьи 1483 Кодекса, могут быть представлены содержащиеся в соответствующих документах фактические сведения: о длительности, интенсивности использования обозначения, территории и объемах реализации товаров, маркированных заявленным обозначением, о затратах на рекламу, ее длительности и интенсивности, о степени информированности потребителей о заявлении обозначении и изготовителе товаров, включая результаты социологических опросов; сведения о публикациях в открытой печати информации о товарах, сопровождаемых заявленным обозначением и иные сведения.

В отношении документов, представленных для доказательства приобретения различительной способности, проводится проверка, в рамках которой учитывается вся совокупность фактических сведений, содержащихся в соответствующих документах.

Документы, представленные заявителем для доказательства приобретения различительной способности, учитываются при принятии решения о государственной регистрации товарного знака в том случае, если они подтверждают, что заявленное обозначение до даты подачи заявки воспринималось потребителем как обозначение, предназначенное для индивидуализации товаров определенного изготовителя.

Как следует из требований подпункта 1 пункта 3 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.

Исходя из пункта 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 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 тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с положениями пункта 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 заявлении обозначении.

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; расположения 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 обозначение 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.

Согласно пункту 43 Правил сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: 1) внешняя форма; 2) наличие или отсутствие симметрии; 3) смысловое значение; 4) вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и тому подобное); 5) сочетание цветов и тонов.

Признаки, указанные в пунктах 42 и 43 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).



Заявленное комбинированное обозначение «**CHESTER BREWERY**» по заявке №2022728824 с приоритетом от 04.05.2022 включает в свой состав изобразительный элемент в виде стилизованного кролика с шарфом, а также словесные элементы «CHESTER» и «BREWERY», выполненные буквами латинского алфавита. Регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака испрашивается для индивидуализации товаров и услуг 32, 33, 43 классов МКТУ, а именно:

32 класс МКТУ – «*аперитивы безалкогольные; вино ячменное [пиво]; вода газированная; вода лимонная; 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; орешад; пиво; пиво имбирное; пиво солодовое; порошки для изготовления газированных напитков; сассапариль [безалкогольный напиток]; сиропы для лимонадов; сиропы для напитков; смеси сухие на основе крахмала для приготовления 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 хмельевые для изготовления пива; эссенции безалкогольные для приготовления напитков»;

33 класс МКТУ – «аперитивы; арак; бренди; вина; вино из виноградных выжимок; виски; водка; водка анисовая; водка вишневая; джин; дижестивы [ликеры и спиртные напитки]; коктейли; кюрасо; ликер анисовый; ликеры; напитки алкогольные зерновые дистиллированные; напитки алкогольные на основе сахарного тростника; напитки алкогольные смешанные, за исключением напитков на основе пива; напитки алкогольные, кроме пива; напитки алкогольные, содержащие фрукты; напитки на основе вина; напитки спиртовые; напитки, полученные перегонкой; напиток медовый [медовуха]; настойка мятная; настойки горькие; ром; сакэ; сидр грушевый; сидры; спирт рисовый; экстракты спиртовые; экстракты фруктовые спиртовые; эссенции спиртовые»;

43 класс МКТУ – «агентства по обеспечению мест [гостиницы, пансионы]; аренда временного жилья; аренда диспенсеров для питьевой воды; аренда жилья для отдыха; аренда жилья на время отпуска; аренда кухонных раковин; аренда мебели; аренда офисной мебели; аренда переносных кабинок для переодевания; аренда помещений для проведения встреч; базы отдыха; бронирование мест в гостиницах; бронирование мест в пансионах; бронирование мест для временного жилья; дома для престарелых; закусочные; информация и консультации по вопросам приготовления пищи; кафе; кафетерии; мотели; пансионы; пансионы для животных; предоставление временного жилья в придорожных гостиницах; прокат кухонного оборудования; прокат мебели, столового белья и посуды; прокат осветительной аппаратуры; прокат палаток; прокат передвижных строений; рестораны; рестораны самообслуживания; службы приема по временному размещению [управление прибытием и отъездом]; создание кулинарных скульптур; украшение еды; украшение тортов; услуги баз отдыха [предоставление жилья]; услуги баров; услуги детских садов [яслей]; услуги кальянных; услуги кемпингов; услуги личного повара; услуги по обзору продуктов питания [предоставление информации о пищевых продуктах и напитках]; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом; услуги по приему на временное проживание [передача ключей];

услуги по размещению в гостинице; услуги приютов для животных; услуги ресторанов в ашоку; услуги ресторанов лапши "удон" и "соба"; услуги ресторанов с едой на вынос; услуги столовых».

Анализ заявленного обозначения показал, что входящий в его состав словесный элемент «BREWERY¹» является лексической единицей английского языка со значением «пивоваренный завод, пивоварня».

Следует констатировать, что слово «BREWERY», исходя из его семантики, связано с процессом изготовления определенного вида алкогольного напитка, а именно, пива. В этой связи для таких заявленных товаров 32 класса МКТУ «вино ячменное [пиво]; коктейли на основе пива; пиво; пиво имбирное; пиво солодовое; сусла; сусло виноградное неферментированное; сусло пивное; сусло солодовое; шенди; экстракты хмельевые для изготовления пива», относящихся к продуктам пивоваренного производства, а также для услуг 43 класса МКТУ «услуги баров», словесный элемент «BREWERY» напрямую будет восприниматься в качестве указания на вид предприятия, связанного с производством и реализацией названных товаров.

Таким образом, словесный элемент «BREWERY» признается не обладающим различительной способностью в отношении вышеназванных товаров и услуг 32, 43 классов МКТУ, а, следовательно, является неохранимым согласно требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, что было указано самим заявителем при подаче заявки на регистрацию товарного знака.

Между тем, для иных заявленных товаров и услуг 32, 33, 43 классов МКТУ, не связанных с пивоваренным производством, заявленное обозначение, включающее в свой состав словесный элемент «BREWERY» способен ввести потребителя в заблуждение относительно вида и назначения товаров (услуг), следовательно, его регистрация в качестве товарного знака не соответствует требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

В свою очередь входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «CHESTER²» (Честер) представляет собой наименование географического

¹ Большой англо-русский и русско-английский словарь, <https://translate.academic.ru/brewery/en/ru/>.

объекта, а именно, города на западе Великобритании, к югу от Ливерпуля, на реке Ди, который является административным центром графства Чeshire с населением 82,5 тысяч человек по данным на 2004 год и туристическим центром.

Сведения о данном географическом объекте, помимо приведенных выше словарно-справочных данных, фигурируют и в иных общедоступных русскоязычных источниках информации, в том числе касающихся туризма³.

Таким образом, несмотря на то, что Честер не относится к крупным населенным пунктам в Великобритании, там, тем не менее, он является популярным туристическим направлением и информация о нем доступна российскому потребителю.

Следует отметить, что названные словесные элементы «CHESTER» и «BREWERY» в целом образуют словосочетание, которое может быть переведено на русский язык как «ПИВОВАРНЯ ЧЕСТЕРА».

При сопровождении товаров и услуг 32, 43 классов МКТУ, относящихся к отрасли пивоваренного производства, связанной с широкой потребительской активностью, словесное обозначение «CHESTER BREWERY» способно вызывать правдоподобные представления об определенном месте происхождения товаров (услуг) и их изготовителе, т.е. восприниматься в качестве обозначения, характеризующего товары (услуги).

В этой связи целесообразно обратить внимание, что подобные обозначения, «описательные» по существу, должны быть свободными для использования всеми производителями этого вида продукции в гражданском обороте в соответствии с требованиями пункта 1 (3) статьи 1483 Кодекса.

При этом в целом для товаров 32 классов МКТУ заявленное обозначение, включающее в свой состав спорные словесные элементы, напрямую воспринимающиеся в качестве наименования предприятия по производству пива, происходящего из английского города Честера, способно ввести потребителя в заблуждение относительно места происхождения продукции и места нахождения ее

² Энциклопедический словарь. 2009, <https://dic.academic.ru/dic.nsf/es/63513/Честер>.

³ https://www.tripadvisor.ru/Attractions-g186233-Activities-Chester_Cheshire_England.html.

производителя, учитывая, что заявитель является российским индивидуальным предпринимателем. Следовательно, есть основания для вывода о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса для товаров 32 класса МКТУ «*вино ячменное [пиво]; коктейли на основе пива; пиво; пиво имбирное; пиво солодовое; сусла; сусло виноградное неферментированное; сусло пивное; сусло солодовое; шенди; экстракты хмелевые для изготовления пива*».

Что касается приведенного в заключении по результатам экспертизы довода о том, что заявленное обозначение вводит потребителя в заблуждение относительно природного происхождения товаров 32 класса МКТУ «*аперитивы безалкогольные; вода газированная; вода литиевая; вода сельтерская; вода содовая; воды [напитки]; воды минеральные [напитки]; воды столовые*» на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса, то необходимо отметить, производство указанных товаров связано с недрами того или иного региона, в частности, с наличием в том или ином географическом объекте скважин на добычу воды.

Между тем, исходя из семантики словесных элементов «CHESTER BREWERY» («ПИВОВАРНЯ ЧЕСТЕРА»), потребитель, прежде всего, ассоциирует спорное обозначение с пивоваренным производством, а не с месторождением источников минеральной воды. В этой связи приведенный в заключении по результатам экспертизы вывод о способности заявленного обозначения вызывать не соответствующие действительности представления относительно природного происхождения названных товаров представляется неправдоподобным, вследствие чего подлежит отклонению.

Резюмируя изложенное, следует констатировать, что наличие в составе заявленного обозначения спорных словесных элементов «CHESTER BREWERY» препятствует его регистрации в качестве товарного знака на имя заявителя для всех товаров и услуг 32, 33, 43 классов МКТУ, за исключением услуги 43 класса МКТУ «*услуги баров*».

В отношении же услуг 43 класса МКТУ «услуги баров» обозначение



«» по заявке №2022728824 может быть предметом правовой охраны, но с указанием словесных элементов «CHESTER BREWERY», не занимающих в его составе доминирующего положения, в качестве неохраняемых. Примером регистрации в качестве товарного знака для услуг 43 класса МКТУ обозначения, в состав которого входят названные спорные словесные элементы, исключенные из



правовой охраны, служит факт существования товарного знака «» по свидетельству №608464 с приоритетом от 05.11.2015, зарегистрированного, в частности, для услуг 43 класса МКТУ на имя ООО «Дерби», г. Орел.

Вместе с тем, помимо вышеуказанных абсолютных оснований, препятствующих регистрации товарного знака по заявке №2022728824, в заключении по результатам экспертизы указывается на несоответствие заявленного обозначения требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса в связи с наличием противопоставленных товарных знаков [1] – [3], имеющих более ранний приоритет и зарегистрированных на имя иных лиц.



ЧЕСТЕР
ВЕТЦЕНТР

Так, противопоставленный комбинированный товарный знак «» [1] по свидетельству №813485 с приоритетом от 28.10.2020, в частности, зарегистрирован для услуг 43 класса МКТУ «пансионы для животных; услуги интернатов для домашних животных; услуги по дневному уходу за домашними животными».



Противопоставленный товарный знак «» [2] по свидетельству №643446 с приоритетом от 16.02.2017 зарегистрирован для товаров 32 класса

МКТУ «коктейли на основе пива; пиво; пиво имбирное; пиво солодовое; сусло пивное; сусло солодовое; экстракты хмелевые для изготовления пива».

Правовая охрана на территории Российской Федерации товарному знаку



«**CHESTER'S**» [3] по международной регистрации №859699 с конвенционным приоритетом от 09.09.2004, в частности, предоставлена в отношении услуг 43 класса МКТУ «*restaurant services; food preparation services; take-out food services; and operating free-standing food preparation and vending stands*».

При сопоставительном анализе заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы, а именно решением Суда по интеллектуальным правам от 16.01.2025 по делу №СИП-1205/2023 была досрочно прекращена правовая охрана на территории Российской Федерации противопоставленного товарного знака [3] по международной регистрации №859699 в отношении всех услуг 43 класса МКТУ по причине его неиспользования.

В этой связи препятствием для регистрации заявленного обозначения



«**CHESTER BREWERY**» в качестве товарного знака в настоящее время являются товарные



знаки «**ЧЕСТЕР ВЕТЦЕНТР**» [1] по свидетельству №813485, «**ЧЕСТЕР**» [2] по свидетельству №643446.

При сопоставительном анализе заявленного обозначения с противопоставленными товарными знаками коллегия руководствуется сложившейся правоприменительной судебной практикой относительно вопроса сходства товарных знаков и однородности товаров, сформулированной в пункте 162 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 2019 г. №10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации»,

согласно которой для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров. При этом смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.

Вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения. При установлении сходства учитывается, в отношении каких элементов имеется сходство – сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения.

В части сопоставительного анализа перечней услуг заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1], [2] необходимо указать следующее.

Регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака спрашивается, в частности, в отношении слабоалкогольных напитков 32 класса МКТУ «*вино ячменное [пиво]; коктейли на основе пива; пиво; пиво имбирное; пиво солодовое; сусла; сусло виноградное неферментированное; сусло пивное; сусло солодовое; шенди; экстракты хмелевые для изготовления пива*» и всех алкогольных напитков, поименованных в 33 классе МКТУ. В свою очередь противопоставленный товарный знак [2] по свидетельству №643446 зарегистрирован для индивидуализации товаров 32 класса МКТУ, связанных с пивоваренным производством. Сопоставляемые товары 32, 33 классов МКТУ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [2] являются однородными, поскольку относятся к одной родовой группе – алкогольные напитки, исходя из положений Федерального закона от 22.11.1995 №171-ФЗ (с изменениями и дополнениями от 31.12.2014, действовавшими на дату приоритета заявленного

обозначения) «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», имеют одинаковое назначение и круг потребителей, способы реализации.

Перечень услуг 43 класса МКТУ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [1] по свидетельству №813485 содержат такие позиции как *«агентства по обеспечению мест [гостиницы, пансионы]; аренда временного жилья; аренда жилья для отдыха; аренда жилья на время отпуска; базы отдыха; бронирование мест в гостиницах; бронирование мест в пансионах; бронирование мест для временного жилья; мотели; пансионы; пансионы для животных; предоставление временного жилья в придорожных гостиницах; службы приема по временному размещению [управление прибытием и отъездом]; услуги баз отдыха [предоставление жилья]; услуги кемпингов; услуги по приему на временное проживание [передача ключей]; услуги по размещению в гостинице; услуги приютов для животных»*, которые либо являются идентичными, либо относятся к одной родовой группе услуг – обеспечение временного проживания, а именно, животных. Сопоставляемые услуги 43 класса МКТУ характеризуются одинаковым назначением и кругом потребителей, условиями оказания, что приводит к выводу об их однородности и заявителем не оспаривается.

Принимая во внимание указанные обстоятельства, коллегия полагает, что вышеназванные товары и услуги 32, 33, 43 классов МКТУ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1], [2] имеют высокую степень однородности, что обуславливает вероятность их совместной встречаемости в одних и тех же сегментах рынка.

В свою очередь, при сопоставительном анализе заявленного обозначения и противопоставлений [1], [2] на предмет их сходства коллегия исходила из комбинированного характера сравниваемых обозначений, при этом приняла во

внимание, что в составе противопоставленных товарных знаков « ЧЕСТЕР ВЕТЦЕНТР» [1] по



свидетельству №813485, «» [2] по свидетельству №643446 словесные элементы «ЧЕСТЕР» и «CHESTER» являются охраняемыми элементами.

В этой связи следует констатировать, что наличие тождественных индивидуализирующих элементов «ЧЕСТЕР» и «CHESTER» в составе заявленного обозначения и указанных противопоставленных товарных знаков, обуславливает их ассоциирование друг с другом в целом по смыслу и фонетически, что приводит к выводу о наличии высокой степени сходства сравниваемых обозначений в целом, несмотря на отдельные отличия.

Необходимо обратить внимание, что согласно позиции Суда по интеллектуальным правам, сформулированной в ряде дел (например, №СИП-658/2021, №СИП-210/2017, №СИП-450/2017), наличие совпадающего слова означает, что определенная степень сходства между сравниваемыми обозначениями имеется. Не может быть признано полное отсутствие сходства обозначений при наличии одного полностью совпадающего словесного элемента, являющегося единственным словесным элементом противопоставленного товарного знака и одним из словесных элементов спорного товарного знака.

Приняв во внимание все вышеизложенные обстоятельства, коллегия пришла к выводу, что наличие высокой степени сходства между заявленным обозначением и противопоставленными товарным знаками [1], [2], а также однородность товаров и услуг 32, 33, 43 классов МКТУ, для сопровождения которых они предназначены, обуславливает возможность их смешения в гражданском обороте в глазах потребителя. Данные обстоятельства препятствуют регистрации товарного знака по заявке №2022728824 согласно требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса в отношении всех заявленных товаров 33 класса МКТУ, части заявленных товаров и услуг 32, 43 классов МКТУ.

Таким образом, исходя из наличия абсолютных и относительных обстоятельств, препятствующих регистрации товарного знака по заявке №2022728824 для заявленного перечня товаров и услуг в полном объеме,

усматривается возможность предоставления ему правовой охраны для услуг 43 класса МКТУ «услуги баров» при этом с указанием всех словесных элементов в качестве неохраняемых.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 20.09.2024, отменить решение Роспатента от 21.11.2023 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2022728824.