

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
по результатам рассмотрения  **возражения**  **заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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 12.11.2019, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «ШКИПЕР», г.Ростов-на-Дону (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2017756005, при этом установлено следующее.

Комбинированное обозначение  по заявке №2017756005, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 28.12.2017, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров 32 и услуг 35 классов МКТУ.

Роспатентом 25.04.2019 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2017756005 в отношении заявленных услуг 35 класса МКТУ. В отношении товаров 32 класса МКТУ было указано, что заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса. Заключение по результатам экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения:

- со знаком «SKIPPER» по международной регистрации №50632 с приоритетом от 02.02.1987, правовая охрана которому предоставлена в отношении товаров 32 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 32 класса МКТУ;

- с ранее зарегистрированным товарным знаком «Шкиперское пиво» по свидетельству №671029 с приоритетом от 13.10.2017, в отношении товаров 32 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 32 класса МКТУ.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 12.11.2019 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- на основании решения Роспатента от 23.10.2019, касающегося делопроизводства №2017742662 (671029), предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №671029 было признано недействительным полностью.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке №2017756005 на имя заявителя в отношении товаров 32 класса МКТУ: «коктейли на основе пива; пиво; пиво имбирное; пиво солодовое; сусла; сусло пивное; сусло солодовое; экстракты хмелевые для изготовления пива» и в отношении всех заявленных услуг 35 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия находит доводы заявителя убедительными.

С учетом даты (28.12.2017) поступления заявки №2017756005 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака 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 Министерства экономического развития Российской Федерации от 20 июля 2015 г. N 482 (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.


В соответствии с пунктом 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

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.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено комбинированное



обозначение «», включающее в себя словесный элемент «SKIPPER», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана товарному знаку испрашивается в синем, золотом, белом цветовом сочетании. Правовая охрана товарному знаку испрашивается в отношении скорректированного перечня товаров 32 и заявленного услуг 35 классов МКТУ.

В качестве основания несоответствия заявленного обозначения по заявке №2017756005 требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении товаров 32 класса МКТУ экспертизой были противопоставлены знак «SKIPPER» по международной регистрации №508632, правовая охрана которому предоставлена в отношении товаров 32 класса МКТУ, и товарный знак «шкиперское пиво» по свидетельству №671029, правовая охрана которому была предоставлена в отношении товаров 32 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №671029 представляет собой словесное обозначение «шкиперское пиво». Правовая охрана товарному знаку

была предоставлена в отношении товаров 32 класса МКТУ: «коктейли на основе пива; пиво; пиво имбирное; пиво солодовое».

Противопоставленный знак по международной регистрации №508632 представляет собой словесное обозначение «SKIPPER». Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 32 класса МКТУ: «минеральные и газированные воды и другие безалкогольные напитки; сиропы и другие препараты для приготовления напитков».

Заявленное обозначение сходно с противопоставленным товарным знаком по свидетельству №671029, поскольку заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак содержат фонетически сходные словесные элементы «SKIPPER»/«шкиперское». Указанные словесные элементы характеризуются также подобием заложенных идей («шкиперское» - прилагательное к слову «шкипер» (<https://dic.academic.ru/dic.nsf/ushakov/1092474>), «skipper» в переводе с английского языка переводится как «шкипер» (<https://translate.yandex.ru>)), что приводит к их сходству с точки зрения семантического фактора сходства.

Вместе с тем, при анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при принятии решения Роспатента от 25.04.2019.

К указанным обстоятельствам относится то, что на основании решения Роспатента от 23.10.2019 предоставление правовой охраны противопоставленному товарному знаку по свидетельству №671029 было признано недействительным полностью.

Таким образом, у коллегии отсутствуют основания для отказа в государственной регистрации товарного знака по заявке №2017756005 в отношении скорректированного перечня товаров 32 класса МКТУ и заявленных услуг 35 класса МКТУ.

Заявленное обозначение сходно с противопоставленным знаком по международной регистрации №508632. Указанное сходство обусловлено вхождением фонетически и семантически тождественного словесного элемента

«SKIPPER» противопоставленного знака по международной регистрации в заявленное обозначение.

Анализ однородности скорректированного перечня товаров 32 класса МКТУ заявленного обозначения: «коктейли на основе пива; пиво; пиво имбирное; пиво солодовое; сусла; сусло пивное; сусло солодовое; экстракты хмелевые для изготовления пива» с товарами 32 класса МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана знаку по международной регистрации №508632: «минеральные и газированные воды и другие безалкогольные напитки; сиропы и другие препараты для приготовления напитков» показал, что сравниваемые товары являются неоднородными, поскольку они относятся к разным родовым группам.

Учитывая, что правовая охрана заявленному обозначению испрашивается в отношении товаров, которые не являются однородными товарам 32 класса МКТУ противопоставленного знака по международной регистрации №508632, у коллегии имеются основания для вывода об отсутствии препятствий для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении скорректированного перечня товаров 32 класса МКТУ.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 12.11.2019, изменить решение Роспатента от 25.04.2019 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2017756005.**