

Приложение
к решению Федеральной службы по интеллектуальной
собственности

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 07.02.2025 возражение Шкурко Карины Борисовна, г. Краснодар (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2023769990, при этом установила следующее.



Комбинированное обозначение « » по заявке №2023769990 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака 02.08.2023 в отношении товаров и услуг 29, 30, 32, 33, 35, 43 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне заявки, на имя Общества с ограниченной ответственностью «Пивоваренный завод «Хадыженский», 352680, Краснодарский край, Апшеронский р-н, г. Хадыженск, ул. Промысловая, 20.

Роспатентом 28.10.2024 было принято решение о государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг 29, 30, 43 классов МКТУ, а также части заявленных услуг 35 класса МКТУ. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении другой части заявленных услуг 35 класса МКТУ, а также всех заявленных

товаров 32, 33 классов МКТУ по причине его несоответствия требованиям подпункта 2 пункта 6 1483 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к



тому, что заявленное обозначение тождественно товарному знаку « » по свидетельству №365458 с приоритетом от 09.07.2007 (правовая охрана продлена до 09.07.2027), зарегистрированному в отношении товаров и услуг 32, 35 классов МКТУ, однородных заявленным товарам 32, 33, 35 классов МКТУ, на имя Шкурко Карину Борисовны, 350063, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Кубанская Набережная, 33, кв.85.

В поступившем возражении заявитель не оспаривает наличия тождества между заявленным обозначением и противопоставленным товарным знаком по свидетельству №365458, а сообщает, что ввиду внесения изменений в материалы заявки №2023769990 имеются основания для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всего заявленного перечня товаров и услуг. К таким изменениям относится смена заявителя по заявке №2023769990 на Шкурко Карину Борисовну.

В этой связи заявитель просит изменить решение Роспатента и принять решение о регистрации товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг.

Необходимо указать, что на заседании коллегии, состоявшемся 20.03.2025, с учетом положений пункта 45 Правил ППС были выявлены дополнительные обстоятельства в рамках требований подпункта 2 пункта 3 статьи 1483 Кодекса, препятствующие регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака. Так, наличие тождества заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака по свидетельству №365458 в отношении идентичным товаров 32 класса МКТУ «*пиво, напитки безалкогольные, воды минеральные [напитки]*» и услуг 35 класса МКТУ «*реклама*», а также принадлежность их одному и тому же лицу – Шкурко Карине Борисовне, препятствует регистрации товарного знака по заявке №2023769990 в отношении указанных позиций в силу противоречия такой регистрации

общественным интересам. Данная правовая позиция неоднократно была подтверждена решениями и постановлениями Суда по интеллектуальным правам (см. дела №СИП-711/2016, №СИП-658/2016, №СИП-464/2016).

Заявитель, надлежащим образом уведомленный о дополнительных обстоятельствах для отказа в регистрации товарного знака для названной части товаров и услуг 32, 35 классов МКТУ, ходатайствовал об исключении спорных позиций из заявленного перечня заявки №2023769990.

Таким образом, изучив материалы дела, коллегия считает доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты (02.08.2023) поступления заявки №2023769990 правовая база для оценки охраноспособности 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 подпункта 2 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали.

Исходя из пункта 37 Правил, при рассмотрении вопроса о противоречии заявленного обозначения общественным интересам, гуманности и морали учитывается, что к таким обозначениям относятся, в частности, неэтично примененная национальная и (или) государственная символика (гербы, флаги, эмблемы), антигосударственные лозунги, слова и изображения непристойного содержания, призывы антигуманного характера, оскорбляющие человеческое достоинство, религиозные чувства верующих, слова, написание которых нарушают правила орфографии. Упомянутый перечень не является исчерпывающим.

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.

В соответствии с положениями пункта 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы. Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

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 обозначение «» по заявке №2023769990 с приоритетом от 02.08.2023 является комбинированным, включает в свой состав буквенный элемент «ХПЗ», выполненный оригинальным шрифтом буквами кириллического алфавита, а также изобразительный элемент в виде расположенной на фоне окружности кружки пива. Регистрация товарного знака по заявке №2023769990 испрашивается для широкого перечня товаров и услуг 29, 30, 32, 33, 35, 43 классов МКТУ.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака для всех заявленных товаров 32, 33 классов МКТУ и части услуг 35 класса МКТУ основано на выводе о тождестве заявленного обозначения с товарным знаком

«» по свидетельству №365458 с приоритетом от 09.07.2007, принадлежащим Шкурко Карине Борисовне.

Заявителем не оспаривается тождество заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака по свидетельства №365458, а также

однородность товаров и услуг 32, 33, 35 классов МКТУ, приведенных в перечнях сравниваемых обозначений.

Между тем, при сопоставительном анализе заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака по свидетельству №365458 коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы, положенного в основу оспариваемого решения Роспатента от 28.10.2024, а именно тот факт, что на дату подачи возражения заявителем по заявке №2023769990 и правообладателем названного противопоставления являлось одно и тоже лицо – Шкурко Карина Борисовна.

Таким образом, приведенный в заключении по результатам экспертизы вывод о несоответствии заявленного обозначения требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса более не является правомерным.

Кроме того, в связи с поступившим в ходе заседания коллегии ходатайством заявителя об исключении из заявленного перечня товаров 32 класса МКТУ «пиво, напитки безалкогольные, воды минеральные [напитки]» и услуг 35 класса МКТУ



«реклама» исключается двойная регистрация товарного знака «» на имя одного и того же правообладателя в отношении идентичных позиций перечня. В этой связи оснований для применения положений подпункта 2 пункта 3 статьи 1483 Кодекса более не имеется.

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

удовлетворить возражение, поступившее 07.02.2015, изменить решение Роспатента от 28.10.2024 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2023769990.