

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 30.04.2020 №644/261, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 15.10.2021 возражение, поданное ООО «Мануфактура», г. Новосибирск (далее – заявитель), на решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2020720026, при этом установила следующее.



Комбинированное обозначение «  » по заявке №2020720026 с датой поступления от 15.04.2020 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров 32 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 21.06.2021 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2020720026. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому знак не соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя других лиц знаками:



- со знаком «  » (международная регистрация №869805 с конвенционным приоритетом от 03.12.2004) в отношении товаров 32 класса МКТУ, признанных однородными заявленным товарам 32 класса МКТУ [1];



- со знаком «HOEBRÄUHAUS» (международная регистрация №881120 с конвенционным приоритетом от 03.12.2004) в отношении товаров 32 класса МКТУ, признанных однородными заявленным товарам 32 класса МКТУ [2];



- со знаком «  » (международная регистрация №638202 с приоритетом от 09.06.1995) в отношении товаров 32 класса МКТУ, признанных однородными заявленным товарам 32 класса МКТУ [3].

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 15.10.2021, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель считает, что знаки [1-3] не являются сходными до степени смешения с обозначением, заявленным по заявке №2020720026, поскольку они различаются по фонетическому и визуальным признакам сходства;

- заявленное обозначение прочитывается [ХБ НАРОДНЫЙ ВКУС], в то время как противопоставленные знаки имеют следующие звучания [ХБ], [ХБ ХОФБРАУХАУС] то есть сравниваемые товарные знаки [1-3] имеют разное количество слов, слогов, состав гласных и согласных, что определяет их фонетическое различие;

- заявленное обозначение включает в свой состав графические элементы в виде пятиугольника и прямых линий, в то время как противопоставленные знаки включают в свой состав графические элементы в виде овалов и корон, в связи с чем сравниваемые обозначения различаются по визуальному признаку сходства;

- заявитель просит рассмотреть в рамках текущего возражения возможность внесения изменений в заявленное обозначение путем исключения элемента «НВ» из его состава (соответствующее заявление о внесении изменений в заявленное обозначение приложено к материалам возражения).

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 21.06.2021 и принять решение о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 32 класса МКТУ.

К возражению заявителем было приложено заявление о внесении изменений в заявленное обозначение (приложение №1).

По результатам рассмотрения возражения Роспатентом было принято решение от 15.12.2021 «отказать в удовлетворении возражения, поступившего 15.10.2021, оставить в силе решение Роспатента от 21.06.2021».

Не согласившись с данным решением, заявитель обратился в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным вышеуказанного решения Роспатента от 15.12.2021. Решением Суда по интеллектуальным правам от 09.02.2023 по делу №СИП–240/2022 требования заявителя были удовлетворены, решение Роспатента от 15.12.2021 признано недействительным. При этом суд обязал Роспатент повторно рассмотреть возражение ООО «Мануфактура» на решение Роспатента от 21.06.2021 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2020720026.

По тексту упомянутого акта судебная коллегия отмечала, что «в заявленном

обозначении «» доминирующим является именно словесный элемент «НАРОДНЫЙ ВКУС», поскольку словесный элемент лучше запоминается,

занимает центральное место в композиции, что обуславливается более удобным для восприятия потребителем. Особенности графического оформления обозначения не влияют на общее однозначное восприятие данного элемента и не влекут утрату данным элементом словесного характера. Добавление к словесному элементу «НАРОДНЫЙ ВКУС» букв «НВ», а также изобразительного элемента в виде пятиугольника, не создают новое смысловое значение».

Вместе с тем, по тексту указанного акта отмечалось, что «вопреки выводу Роспатента, идентичное начертание букв «НВ» не обуславливает фонетическое сходство указанных обозначений в силу вариативности прочтения этого буквосочетания как [эн] и [вэ] от первых букв словосочетания «народный вкус» либо как [ха], [би] немецкого языка, а именно от словосочетания «HOFBRÄUHAUS». Такое толкование произнесения сочетания букв «НВ» обусловлено тем, что в обозначении по заявке №2020720026 присутствует также русскоязычные слова «НАРОДНЫЙ ВКУС», в то время как в товарный знак по международной регистрации №881120 из серии перечисленных средств индивидуализации входит словесный элемент «HOFBRÄUHAUS», очевидно происходящий из немецкого языка, с учетом места нахождения правообладателя этого товарного знака. При этом слово «НАРОДНЫЙ ВКУС» не является эквивалентом перевода на русский язык слова «HOFBRÄUHAUS», известного как придворная пивоварня, а значит, названные лексические единицы несут различную смысловую нагрузку и формируют отличный контекст, в котором может употребляться буквосочетание «НВ». Таким образом, выявить сходство сравниваемых обозначений по семантическому признаку не представляется возможным».

Кроме того, судебная коллегия указывала, что «сравниваемые обозначения производят на потребителя различное впечатление за счет использования при выполнении спорного обозначения авторского способа написания букв «НВ» чёрным цветом внутри пятиугольника с ответвлениями двух параллельных прямых, выделяющих слова «Народный вкус», тогда как серия противопоставленных знаков выполнена в виде изображения чёрного овала с белой

полосой недалеко от его внешней границы и расположенными в середине данной геометрической фигуры белыми буквами «НВ» и символа короны, а также наличия, в том числе словесного элемента «HOFBRÄUHAUS».

Таким образом, судебная коллегия пришла к выводу о крайне низкой степени сходства сравниваемых обозначений в целом, что обусловлено их фонетическими, визуальными и семантическими отличиями.

Дополнительно, по тексту вышеуказанного судебного акта отмечалось, что просьба о внесении изменений в заявленное обозначение (а именно об исключении из него букв «НВ») должна была быть удовлетворена на стадии рассмотрения возражения по заявке №2020720026, поскольку данные элементы не являются доминирующими элементами в составе заявленного обозначения, в связи с чем подобные изменения не приведут к качественно иному восприятию заявленного обозначения потребителями.

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

С учетом даты (15.04.2020) поступления заявки №2020720026 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 года №482, вступившие в силу 31.08.2015 (далее - Правила).

В соответствии с пунктом 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. Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42-44 настоящих Правил.

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 заявленном обозначении.

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

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; расположение 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 обозначениях 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.

Признаки, указанные в настоящем пункте, 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 «» является комбинированным, состоящим из букв «НВ», выполненных путем наложения друг на друга заглавными буквами латинского алфавита, из графических элементов в виде пятиугольника и прямых линий, и из словесного элемента «НАРОДНЫЙ ВКУС», выполненного оригинальным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

В решении Суда по интеллектуальным правам от 09.02.2023 по делу №СИП-240/2022 судебная коллегия указывала, что в заявленном обозначении доминирующим элементом является элемент «НАРОДНЫЙ ВКУС», а буквы «НВ» не создают новое смысловое значение элемента «НАРОДНЫЙ ВКУС». Кроме того,

по тексту вышеуказанного судебного акта отмечалось, что просьба о внесении изменений в заявленное обозначение (а именно об исключении из него букв «НВ») должна была быть удовлетворена на стадии рассмотрения возражения по заявке №2020720026, поскольку данные элементы не являются доминирующими элементами в составе заявленного обозначения, в связи с чем подобные изменения не приведут к качественно иному восприятию заявленного обозначения потребителями.

Коллегия отмечает, что, так как решением Суда от 09.02.2023 по делу №СИП-240/2022 было установлено, что из заявленного обозначения могут быть исключены буквы «НВ», коллегия удовлетворила заявление ООО «Мануфактура» о внесении данных изменений в заявленное обозначение.



После внесения изменений заявленное обозначение «  » представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из графических элементов, и из словесных элементов «НАРОДНЫЙ ВКУС», выполненных стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 32 класса МКТУ «аперитивы безалкогольные; вино ячменное [пиво]; вода газированная; вода литиевая; 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; оршад; пиво; пиво имбирное; пиво солодовое; порошки для изготовления газированных напитков; сассапариль [безалкогольный напиток];

сиропы для лимонадов; сиропы для 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; суслио виноградное неферментированное; суслио пивное; суслио солодовое; таблетки для изготовления газированных напитков; шенди; шербет [напиток]; экстракты фруктовые безалкогольные; экстракты хмелевые для изготовления пива; эссенции безалкогольные для приготовления напитков».

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных товаров 32 класса МКТУ основано на наличии сходных до степени смешения товарных знаков [1-3].



Противопоставленные знаки «  » [1], «  » [3] включают в себя графические элементы в виде овалов, изобразительные элементы в виде короны, а также буквы «NB», выполненные путем наложения друг на друга заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении товаров 32 класса МКТУ.



Противопоставленный знак [2] «HOFBRÄUHAUS» включает в себя графические элементы в виде овалов, изобразительный элемент в виде короны, а также буквы «NB», выполненные путем наложения друг на друга заглавными буквами латинского алфавита, и словесный элемент «HOFBRÄUHAUS», выполненный оригинальным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении товаров 32 класса МКТУ.

Коллегия отмечает, что, так как из заявленного обозначения были исключены буквы «НВ», которые служили основанием для вывода решения Роспатента от 15.12.2021 о сходстве заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1-3], дальнейший анализ заявленного обозначения на предмет его соответствия положениям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в данном заключении не требуется, поскольку данные основания на настоящий момент отсутствуют.

Кроме того, коллегией была выявлена информация о том, что заявителю принадлежат исключительные права на товарный знак «**Народный вкус**» по свидетельству №846522 с приоритетом от 31.08.2021 в отношении товаров 32 класса МКТУ «аперитивы безалкогольные; вино ячменное [пиво]; вода газированная; вода литиевая; 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; оршад; пиво; пиво имбирное; пиво солодовое; порошки для изготовления газированных напитков; сассапариль [безалкогольный напиток]; сиропы для лимонадов; сиропы для напитков; смузи [напитки на базе фруктовых или овощных смесей]; сок томатный [напиток]; сок яблочный безалкогольный; соки овощные [напитки]; соки фруктовые; составы безалкогольные для приготовления 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 хмелевые для изготовления пива; эссенции безалкогольные для приготовления напитков».

Учитывая, что основным индивидуализирующим элементом заявленного



обозначения «  » является элемент «Народный вкус», уже получивший правовую охрану в качестве товарного знака по свидетельству №846522, коллегия пришла к выводу о необходимости соблюдения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности принципа законных ожиданий заявителя по возможности регистрации варианта его знака для однородных товаров. При этом во внимание была принята правовая позиция Суда по интеллектуальным правам (в частности, постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 24.05.2021 по делу №СИП-422/2020), который указывает на недопустимость нарушения административным органом принципа правовой определенности, когда вновь принимаемые решения Роспатента противоречат ранее вынесенным решениям.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 15.10.2021, отменить решение Роспатента от 21.06.2021 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2020720026.