

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

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (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 возражение, поступившее 22.03.2023, поданное ОАО «ТОМСКОЕ ПИВО», Томская область, г. Томск (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1356775, при этом установлено следующее.

Международная регистрация знака с конвенционным приоритетом от 07.06.2016 была произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (МБ ВОИС) за №1356775 на имя Krüger GmbH & Co. KG, Германия в отношении товаров 01, 05, 29, 30, 32 классов МКТУ.

Знак по международной регистрации №1356775 представляет собой



комбинированное обозначение «  », состоящее из стилизованного графического элемента, внутри которого расположен словесный элемент

«KRÜGER», выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита, под которым расположена графическая композиция в виде прямоугольника и облака.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 22.03.2023, выражено мнение о том, что предоставление правовой охраны знаку по международной регистрации №1356775 на территории Российской Федерации произведено с нарушением требований пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый знак является сходным до степени смешения с серией товарных знаков, правообладателем которых является ОАО «ТОМСКОЕ ПИВО» по свидетельствам №384945, №382041, №510771, №608989, №637660, №649584;
- оспариваемый знак и противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №384945, №382041, №510771, №608989, №637660, №649584 являются сходными по фонетическому критерию сходства за счет фонетического вхождения одного обозначения в другое, наличия совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; расположения близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличия совпадающих слогов и их расположения; места совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; характера совпадающих частей обозначений;
- стоит отметить, что различия в графике не влияют на общее впечатление о принадлежности сравниваемых средств индивидуализации одному производителю товаров;
- заинтересованность ОАО «ТОМСКОЕ ПИВО» подтверждается, прежде всего, наличием у компании серии широко известных и используемых в целях маркировки пива товарных знаков со словесным элементом «КРЮГЕР»/«KRÜGER». Лицо, подавшее возражение, обоснованно выступает за сохранение за ним легальной монополии на использование знаков с указанным словесным элементом в составе;

- оспариваемый знак не только создает угрозу смешения продукции ОАО «ТОМСКОЕ ПИВО» и Krüger GmbH & Co. KG в глазах потребителя, но является препятствием к регистрации вновь заявленных обозначений, которые представляют собой продолжение серии средств индивидуализации ОАО «ТОМСКОЕ ПИВО» и по которым получены предварительные отказы Роспатента со ссылкой на оспариваемый знак в части товаров 32 класса МКТУ;

- стоит отметить, что впервые словесные элементы «КРЮГЕР»/«KRÜGER» были использованы основателем завода ОАО «ТОМСКОЕ ПИВО» - Карлом Крюгером в 1876 году. Лицо, подавшее возражение, использует обозначения со словесным элементом «КРЮГЕР»/«KRÜGER» с 1995 года и по сей день в целях маркировки пива и продолжения пивоваренных традиций Сибири;

- известность товарных знаков со словесным элементом «КРЮГЕР»/«KRÜGER» потребителю применительно к товару 32 класса МКТУ «пиво» подтверждается многочисленными отзывами о продукции ОАО «ТОМСКОЕ ПИВО» на известном сайте <https://otzovik.com>, <https://irecommend.ru>, а также <https://votzive.ru/>.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1356775 недействительным в отношении всех товаров 32 класса МКТУ «пиво».

К возражению были приложены следующие материалы:

1. Statement of grant of protection made under Rule 18ter (1), его перевод на русский язык, копия диплома переводчика на 6 л.;

2. Распечатка из Государственного реестра товарных знаков по товарному знаку № 384945, № 382041, № 510771, № 608989, № 637660, №649584 на 9 л.;

3. Копии Уведомлений о результатах проверки соответствия заявленного обозначения требованиям законодательства по заявкам №2022748299, № 2022748300, № 2022748301 на 6 л.;

4. Распечатка с сайта <https://otzovik.com> на 6 л.;
5. Распечатка с сайта <https://irecommend.ru> на 1 л.;
6. Распечатка с сайта <https://votzive.ru/> на 4 л.;
7. Сведения из книги «Томский пивоваренный завод 1884-2004» на 4 л.;
8. Фотография фирменной бутылки для пива завода Р.И. Крюгера 1895-1914 гг. на 1 л.

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении, на заседание коллегии не явился, вместе с тем представил отзыв по мотивам возражения, доводы которого сводятся к следующему:

- правообладатель оспариваемой регистрации входит в группу Krüger Group, которая является крупнейшим европейским производителем продуктов питания. Управляемая из штаб-квартиры в Бергиш-Гладбахе, группа объединяет ряд известных в России и мире брендов продуктов питания, а представительства группы открыты в США, Великобритании, Франции, Бельгии, Австрии, Австралии. Krüger Group ведет свою историю с начала 1970-х годов, когда ее основатель Виллиберт Крюгер открыл свою первую фабрику по производству напитков в Германии в 1971 году;

- правообладатель более 16 лет являлась акционером российского АО «К-ГРАНД», осуществляющим производство и реализацию в России продуктов питания под товарными знаками правообладателя, включая оспариваемый знак;

- оспариваемый знак и противопоставленные товарные знаки не являются сходными до степени смешения, поскольку они производят разное общее зрительное впечатление, обусловленное тем, что существенно различаются композиционным построением, в графическом исполнении, а также существенными отличиями по фонетическим и семантическим признакам;

- поскольку оспариваемый знак и противопоставленные товарные знаки не являются сходными, анализ однородности товаров, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый знак и противопоставленные товарные

знаки, не может повлиять на вывод об отсутствии сходства до степени смешения указанных обозначений;

- оспариваемый знак в целом не ассоциируется с противопоставленными товарными знаками, а также не порождает представление, о том, что знак по международной регистрации №1356775 и противопоставленные товарные знаки принадлежат одному и тому же предприятию или связанным предприятиям.

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения, поступившего 22.03.2023 и оставить в силе правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1356775.

С отзывом были представлены следующие материалы:

9. Информация о компании Крюгер ГмбХ и Ко. КГ в России и мире;

10. Доказательство длительного присутствия товаров компании Крюгер ГмбХ и Ко. КГ в России.

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

С учетом даты конвенционного приоритета знака (07.06.2016) правовая база для оценки его охраноспособности на территории Российской Федерации 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 20.07.2015 №482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный №38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с подпунктом 1 пункта 2 статьи 1512 Кодекса предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью или частично в течение всего срока действия исключительного права на товарный знак, если правовая охрана

была ему предоставлена с нарушением требований пунктов 1 - 5, 8 и 9 статьи 1483 настоящего Кодекса.

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.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в настоящем пункте, допускается только с согласия правообладателя.

В соответствии с пунктом 41 Правил 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 заявленном 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.

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).

Предоставление правовой охраны знаку по международной регистрации №1356775 оспаривается в связи с его несоответствием, по мнению лица, подавшего возражение, требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Материалы возражения свидетельствуют о том, что лицо, его подавшее, является правообладателем средств индивидуализации, включающих словесные элементы «КРЮГЕР»/«KRÜGER», зарегистрированные в отношении товаров 32 класса МКТУ «пиво», в связи с чем, коллегия усматривает заинтересованность в подаче возражения, предусмотренную пунктом 2 статьи 1513 Кодекса.

Оспариваемый знак по международной регистрации №1356775

представляет собой комбинированное обозначение «», состоящее из стилизованного графического элемента, внутри которого

расположен словесный элемент «KRÜGER», выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита, под которым расположена графическая композиция в виде прямоугольника и облака. Правовая охрана на территории Российской Федерации знаку предоставлена в отношении товаров 01, 05, 29, 30, 32 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак «КАРЛ КРЮГЕР» по свидетельству №384945 [1] является словесным, выполненный стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 32 класса МКТУ.

КРЮГЕР

Противопоставленный товарный знак «KRÜGER» по свидетельству №382041 [2] является словесным, состоящим из словесных элементов «КРЮГЕР KRÜGER», выполненных стандартным шрифтом буквами русского и латинского алфавитов соответственно, в две строки. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 32 класса МКТУ.

Krüger Haus

Противопоставленный товарный знак «» по свидетельству №510771 [3] является комбинированным и состоит из словесных элементов «Krüger Haus», выполненных оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита, при этом между словесными элементами расположен стилизованный изобразительный элемент в виде овоща. Знак выполнен в чёрном, зелёном, белом цветовом сочетании. Правовая охрана знаку предоставлена, в том числе, в отношении товаров 32 класса МКТУ.



Противопоставленный товарный знак «» по свидетельству №608989 [4] является комбинированным и состоит из стилизованного изображения бочки, на фоне которой расположены словесные элементы «ДОМ ПИВА У КРЮГЕРА», выполненные оригинальным шрифтом буквами русского алфавита в две строки. Знак выполнен в желтом, зеленом, желто-коричневом, коричневом, белом цветовом сочетании. Правовая

охрана знаку предоставлена, в том числе, в отношении товаров 32 класса МКТУ.



Противопоставленный товарный знак «» по свидетельству №637660 [5] является комбинированным и представляет собой этикетку, содержащую стилизованное изображение мужчины с кружкой пива в руке, сидящего на опрокинутой бочке и словесного элемента «КРЮГЕРЬ», выполненного стандартным шрифтом буквами русского алфавита, над которым расположено стилизованное изображение человека, катящего бочку. Знак выполнен в бежевом, коричневом, темно-коричневом, бледно-коричневом, бордовом, черном, белом, сером, оливковом, бледно-голубом, оливково-коричневом цветовом сочетании. Правовая охрана знаку предоставлена, в том числе, в отношении товаров 32 классов МКТУ.



Противопоставленный товарный знак «» по свидетельству №649584 [6] является комбинированным и представляет собой этикетку, содержащую словесный элемент «KRÜGER», выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита, под которым расположено стилизованное изображение человека, катящего бочку. Знак выполнен в синем, светло-желтом, коричневом, желто-коричневом, светло-коричневом, темно-коричневом, зеленом, сером, темно-сером, белом, черном цветовом сочетании. Правовая охрана знаку предоставлена, в том числе, в отношении товаров 32 класса МКТУ.

Анализ знака по международной регистрации №1356775 на предмет его соответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, показал следующее.

Сопоставительный анализ оспариваемого и указанных выше противопоставленных товарных знаков [1-3, 5, 6] показал, что в их состав входят фонетически и семантически тождественные словесные элементы – «KRÜGER»/«КРЮГЕР»/«КРЮГЕР KRÜGER»/«Krüger»/«КРЮГЕРЪ»/«KRÜGER» (Крjúгер (Krüger, Kruger, Krueger) — фамилия немецкого происхождения, означающая трактирщик, хозяин кабака, корчмы (нем. Krug - кувшин), см. <https://dic.academic.ru/>.

Сопоставительный анализ оспариваемого знака и противопоставленного товарного знака [4] показал, что в их состав входят фонетически и семантически сходные словесные элементы – «KRÜGER»/«КРЮГЕРА», обозначения отличаются только наличием буквы «А» в конце словесного элемента «КРЮГЕРА».

Что касается визуального признака сходства, то следует отметить, что графическое отличие оспариваемого товарного знака и противопоставленных знаков [1-6] не оказывает существенного влияния на вывод об их сходстве, поскольку имеющая место быть графическая проработка оспариваемого знака не приводит к сложности его прочтения, поскольку изобразительные элементы оказывают второстепенное влияние на восприятие данного обозначения.



С учетом изложенного оспариваемый товарный знак «  » следует признать сходным с серией зарегистрированных на имя лица, подавшего возражение, товарных знаков [1-6], в основу которой положен словесный элемент «KRÜGER» («КРЮГЕР»).

Следует отметить, что для констатации сходства обозначений наличие сходства по всем критериям (визуальный, звуковой, смысловой) не обязательно, так как соответствующие признаки учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункты 42 и 43 Правил).

Таким образом, коллегия пришла к выводу, что, несмотря на отдельные отличия, сопоставляемые обозначения ассоциируются друг с другом, что позволяет сделать заключение об их сходстве.

Товары 32 класса МКТУ «Beer» («пиво») оспариваемого знака являются однородными товарам 32 класса МКТУ «пиво; коктейли на основе пива; пиво имбирное; пиво солодовое; сусло пивное; экстракты хмелевые для изготовления пива» противопоставленных товарных знаков [1-6], поскольку либо являются идентичными, либо относятся к одной категории товаров «алкогольные напитки», соотносятся как род/вид, имеют одно назначение и круг потребителей.

Таким образом, оспариваемый знак является сходным до степени смешения, с указанными выше противопоставленными товарными знаками [1-6], в отношении однородных товаров 32 класса МКТУ.

С учетом изложенного, довод лица, подавшего возражение, о том, что оспариваемый знак по международной регистрации №1356775 противоречит требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, следует признать убедительным.

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

удовлетворить возражение, поступившее 22.03.2023 и признать предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1356775 недействительным в отношении товаров 32 класса МКТУ «Beer».