

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
коллегии палаты по патентным спорам  
по результатам рассмотрения возражения

Коллегия палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 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, (далее – Правила ППС) рассмотрела возражение от 30.01.2014, поданное ООО «Холдинговая компания «Бизнесинвестгрупп», г. Уфа (далее - заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2012719988, при этом установлено следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2012719988 с приоритетом от 15.06.2012 на имя заявителя было подано словесное обозначение, «ЛЕШИЙ», выполненное заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом. Предоставление правовой охраны товарному знаку испрашивается в отношении товаров 33 класса МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Роспатентом 13.12.2013 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2012719988. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с серией товарных знаков (свидетельства: №464974, №467077, №471238 с приоритетом от 08.08.2011 – [1-3]), со словесным элементом «ЛЕШИЙ», ранее зарегистрированных на имя ООО «РАНОВА ИНДАСТРИЗ», в отношении товаров 32

класса МКТУ «сусла, сусло виноградное, сусло пивное, сусло солодовое», однородных заявленным товаров 33 класса МКТУ.

При анализе однородности экспертиза учитывала, что такие товары как «сусло» представляют собой спиртосодержащую пищевую продукцию, являющуюся полуфабрикатом производства алкогольной продукции, а также учитывалась высокая степень сходства сравниваемых обозначений.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении заявителем выражено несогласие с указанным решением.

Возражение мотивировано следующими доводами:

- заявленное обозначение «ЛЕШИЙ и противопоставленные знаки «Горший Леший», «Старший Леший», «Темный Леший» [1-3] не являются сходными до степени смешения, поскольку в противопоставленных знаках смысловое значение «Леший» меняется благодаря сочетанию с другими словесными элементами: «Горший», «Старший», «Темный», тем самым сравниваемые обозначения имеют разные смысловые значения;

- согласно положениям Федерального Закона от 22 ноября 1995г. № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» сусло не является напитком, а является полуфабрикатом, используемым в производстве, а также относится к спиртосодержащей продукции;

- в этой связи различны практически все признаки, по которым определяется однородность товаров, а именно: род товаров: «спиртосодержащая пищевая продукция» и «алкогольные напитки»; назначение товаров: «использование полуфабриката для производства иных товаров» и «использование для непосредственного употребления»; потребители: «производственные организации» и «физические лица»; способ реализации: «оптовые поставки производственным организациям» и «продажа через розничные магазины»;

- в отношении товаров широкого потребления, таких как косметические и гигиенические изделия, продукты питания, домашняя утварь, одежда, обувь, вино-водочные, табачные изделия и т.п., при оценке однородности товаров целесообразно

применять более строгий подход, чем в отношении товаров производственно-технического назначения, к которым относятся промышленное оборудование, приборы, сырьевые материалы и т.п.». При этом, сусла, являясь сырьевыми материалами, относятся к товарам производственно-технического назначения, предназначенного для ограниченного круга потребителей, в связи с чем, вероятность смешения товаров ниже;

- главным критерием однородности товаров является возможность их отнесения потребителями к одному и тому же источнику происхождения;

- очевидно, что товары, потребителями (покупателями) которых являются разные (различающиеся) потребители, а тем более, при этом и отличающиеся условиями реализации и свойствами, не могут быть признаны однородными;

- учитывая, что испрашиваемые к регистрации товары 33 класса МКТУ не являются однородными товарам «сусла» 32 класса МКТУ (или, по крайней мере, далеки от идентичности), в отношении которых предоставлена правовая охрана противопоставленным товарным знакам, допускается регистрация товарных знаков, несмотря на некоторое сходство обозначений;

- кроме того, заявитель сокращает перечень товаров, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака, до следующих позиций: «алкогольные напитки (за исключением иных, кроме водки, коньяка, бренди, виски, вина, бальзамов, содержащих алкоголь)», либо «водка, коньяк, бренди, виски, вино, бальзамы, содержащие алкоголь».

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 13.12.2013 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2012719988 в отношении уточненного перечня товаров 33 класса МКТУ.

Заявитель в установленном порядке был уведомлен о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам, назначенной на 30.04.2014. В материалах заявки имеется почтовое уведомление о вручении заявителю указанного выше уведомления. Однако на указанную дату заседания заявитель не явился.

Изучив материалы дела Палата по патентным спорам считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (15.06.2012) поступления заявки №2012719988 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, 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.

В соответствии с требованиями 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 14.4.2 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно пункту 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2.Правил.

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2 (а) Правил, а именно: наличие близких и совпадающих звуков, 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.

Графическое сходство словесных обозначений в соответствии с пунктом 14.4.2.2 (б) Правил определяют по общему зрительному впечатлению, виду шрифта, графическому написанию с учетом характера букв, расположению букв по отношению друг к другу, алфавиту и цветовой гамме.

Смысловое сходство определяют на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2 (в) Правил: 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, перечисленные в подпунктах (а) - (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное обозначение «ЛЕШИЙ» представляет собой словесное обозначение, выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Противопоставленные знаки: «Старший Леший» по свидетельству №471238 – [1]; «Горший Леший» по свидетельству №467077 – [2]; «Тёмный Леший» – [3] представляют собой словесные обозначения, выполненные стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Противопоставленные знаки зарегистрированы на имя одного лица ООО «РАНОВА ИНДАСТРИЗ».

Словесный элемент «ЛЕШИЙ» содержится во всех противопоставленных знаках и положен в основу серии знаков одного правообладателя.

Сравнительный анализ показал, что в противопоставленные знаки [1-3] целиком входит заявленное обозначение «Леший», что свидетельствует о

фонетическом и семантическом вхождении одного обозначения в другое и о сходстве сравниваемых обозначений.

При этом коллегия Палата по патентным спорам учитывала, что заявленное обозначение, содержащее сильный элемент, лежащий в основе серии знаков, может и не быть сходным до степени смешения с отдельными обозначениями, составляющими данную серию, однако оно является сходным со всей серией знаков.

Таким образом, заявленное обозначение состоит только из словесного элемента «ЛЕШИЙ», обладающего индивидуализирующей способностью, которое входит в состав противопоставленных товарных знаков, что обуславливают вывод об ассоциации обозначений в целом и восприятии его как одного из серии противопоставленных знаков [1-3].

Поскольку заявителем был скорректирован перечень товаров 33 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация заявленного обозначения, то анализ однородности рассматривается в отношении следующих товаров: «алкогольные напитки (за исключением иных, кроме водки, коньяка, бренди, виски, вина, бальзамов, содержащих алкоголь)».

При этом следует отметить, что товар «коньяк», включенный в уточненный перечень, отсутствует в перечне товаров 33 класса МКТУ, так как идентифицирует спиртной напиток, происходящий с территории определенного географического объекта – г.Коньяк – город, находящийся в департаменте Шарант, на юго-западе Франции, в округе которого коньяк и производится (см. сайт Мир вина [http://wineworld.ru/countries\\_types/varieties\\_drink/article1051.html](http://wineworld.ru/countries_types/varieties_drink/article1051.html)), в связи с чем не может быть включен в уточненный перечень товаров 33 класса МКТУ.

Правовая охрана противопоставленным товарным знакам [1-3] предоставлена в, частности, в отношении товаров 32 класса МКТУ «сусла, сусло виноградное, сусло пивное, сусло солодовое, экстракты».

Сравнение товаров с целью определения их однородности показало следующее.

Согласно статьи 2 Федерального закона от 22.11.1995 №171 «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта,

алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции»

алкогольная продукция - пищевая продукция, которая произведена с использованием или без использования этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртосодержащей пищевой продукции;

спиртосодержащая пищевая продукция – пищевая продукция, в том числе виноматериалы, любые растворы, эмульсии, суспензии, виноградное сусло, иное фруктовое сусло, пивное сусло (за исключением алкогольной продукции) с содержанием этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, более 1,5 процента объема готовой продукции;

сусло - спиртосодержащая пищевая продукция, являющаяся полуфабрикатом производства алкогольной продукции, с содержанием этилового спирта, образовавшегося в процессе брожения, более 1,5 процента от ее объема, получаемая в зависимости от вида алкогольной продукции из ягод винограда (виноградное сусло), из иных фруктов (фруктовое сусло), из воды, пивоваренного солода, хмеля и (или) хмелепродуктов (пивное сусло), из воды и меда (медовое сусло).

В этой связи сопоставляемые товары относятся к одной и той же родовой группе товаров – «спиртосодержащая пищевая продукция» и, следовательно, являются однородными.

При этом нельзя не отметить, что чаще всего основанием для признания товаров однородными является их принадлежность к одной и той же родовой или видовой группе.

Что касается довода заявителя относительно того, что при определении однородности должны учитываться все признаки установления однородности товаров, то следует отметить, что основные признаки однородности (к которым относятся: род (вид) товаров; назначение товаров; вид материалов, из которого они изготовлены) могут учитываться как каждый в отдельности, так и в совокупности один с другим и со вспомогательными (условия реализации, круг потребителей и др.).

Относительно довода заявителя о том, что товары (указанные в перечне противопоставленных знаков и товары уточненного перечня) различаются по

назначению «использование полуфабриката для производства иных товаров» и «использование для непосредственного употребления»; по потребителям «производственные организации» и «физические лица»; по способу реализации «оптовые поставки производственным организациям» и «продажа через розничные магазины», следует отметить следующее.

Согласно сведениям сети Интернет в настоящее время производятся такие продукты как «пивной солодовый экстракт» или «пивной экстракт», «Виноградное сусло», которые можно приобрести в интернет магазинах в розницу любыми потребителями. Данный продукт является полуфабрикатом и позволяет в домашних условиях изготовить пиво, эль или вино (см. сайт Dly pivovara <http://dlypivovara.ru/pivnye-solodovye-ekstrakty/>; [http://irkutsk.fis.ru/Solodovyj-ekstrakt?good\\_id=10699134-solodovyj-ekstrakt-kupit](http://irkutsk.fis.ru/Solodovyj-ekstrakt?good_id=10699134-solodovyj-ekstrakt-kupit); <http://donpivovar.ru/solodovye-ekstrakty/>).

Кроме того, некоторые предприятия осуществляют производство и продажу не только готовых к употреблению продуктов «пиво», но и их полуфабрикатов, таких как «концентрат пивного сусла» (например, компания «Витязь, г.Ульяновск, см. сайт [http://b2bpoisk.ru/компания/витязь\\_1](http://b2bpoisk.ru/компания/витязь_1)).

С учетом изложенного сопоставляемые товары, по сути, имеют одно назначение, один рынок сбыта один круг потребителей и могут производиться одним лицом, тем самым существует возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

Таким образом, оспариваемое решение Роспатента следует признать правомерным, а вывод о сходстве до степени смешения заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1-3] в отношении однородных товаров обоснованным.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу:

**отказать в удовлетворении возражения от 30.01.2014, оставить в силе решение Роспатента от 13.12.2013.**