

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса 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 07.07.2023, поданное Индивидуальным предпринимателем Маслаковым П.И., Свердловская обл., г.Екатеринбург (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности о государственной регистрации товарного знака по заявке №2022709807 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.



Комбинированное обозначение «  » по заявке №2022709807, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 16.02.2022, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров и услуг 32, 35, 43 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 01.03.2023 о государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных услуг 35 класса МКТУ, части услуг 43 класса МКТУ с исключением из правовой охраны словесных элементов «Косулинская, пивоварня». Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в

отношении товаров 32 класса МКТУ и части услуг 43 класса МКТУ на основании пунктов 1, 3 и 6 статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы указано, что заявитель в графе 571 заявки указал, что словесный элемент «ПИВОВАРНЯ» не обладает различительной способностью, является неохраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Экспертиза сообщает, что к неохраняемым элементам в составе заявленного обозначения отнесено слово «КОСУЛИНСКАЯ» (произв. от Косулино) - как указывающее на место происхождения товаров, место нахождения их изготовителя, лица, оказывающего услуги. Косулино - село Косулино Белоярского района Свердловской области, ([https://www.komandirovka.ru/cities/kosulino_sved._obl./](https://www.komandirovka.ru/cities/kosulino_sved._obl/), https://bel-library.ekb.muzkult.ru/kosulino_kraeved/).

Таким образом, словесный элемент «КОСУЛИНСКАЯ» не обладает различительной способностью на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Вместе с тем, поскольку в состав заявленного обозначения включен неохраняемый словесный элемент «ПИВОВАРНЯ», заявленное обозначение в отношении всех товаров 32 класса МКТУ (за исключением «вино ячменное [пиво]; коктейли на основе пива; пиво; пиво имбирное; пиво солодовое; сусло пивное; сусло солодовое; шенди; экстракты хмелевые для изготовления пива»), услуг 43 класса МКТУ «аренда помещений для проведения встреч; столовые на производстве и в учебных заведениях; украшение еды; украшение тортов; услуги кальянных; услуги столовых» способно ввести потребителя в заблуждение относительно назначения товаров и услуг и, кроме того, может быть признано противоречащим общественным интересам на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Одновременно регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака испрашивается, в том числе, в отношении товаров 32 класса МКТУ «аперитивы безалкогольные; вода газированная; вода литиевая; вода сельтерская; вода содовая; воды [напитки]; воды минеральные [напитки]; воды столовые», при этом в состав заявленного обозначения включен словесный элемент «КОСУЛИНСКАЯ», представляющий собой наименование географического объекта.

Суммируя вышесказанное, словесный элемент «КОСУЛИНСКАЯ» воспринимается, как указание на географический объект, в котором осуществляется добыча/производство природной минеральной/питьевой воды, а также на природное происхождение части заявленных товаров, в связи с чем заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для товаров 32 класса МКТУ «аперитивы безалкогольные; вода газированная; вода литиевая; вода сельтерская; вода содовая; воды [напитки]; воды минеральные [напитки]; воды столовые» на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса, как вводящее потребителя в заблуждение относительно природного происхождения таких товаров.

Учитывая вышеизложенное, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака части товаров и услуг 32, 43 классов МКТУ на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Заявленное обозначение сходно до степени смешения, с учетом зрительного (визуального) и семантического восприятия с товарным знаком «КОСУЛЯ», зарегистрированным под № 829967 (приоритет 11.09.20) на ООО "ТАМБОВСКИЙ КРАФТ", 392000, Тамбовская область, г. Тамбов, ул. Октябрьская, 16, оф.1, в отношении товаров 32 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 32 класса МКТУ (основание: пункта 6 статьи 1483 Кодекса).

В поступившем возражении заявитель выразил следующие доводы относительно решения Роспатента:

- заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак по свидетельству №829967 не являются сходными, поскольку противопоставленный товарный знак содержит фотореалистичное изображение косули на сложном цветном фоне и подпись «КОСУЛЯ» на контрастном фоне, заявленное обозначение содержит словесный элемент, который описывает вид предприятия (пивоварня) и его географическое месторасположение (Косулинская);

- деревня Косулино получила свое название от фамилии Косулиных, которые, по преданию, были первыми поселенцами и основателями деревни (см. <http://www.okorneva.ru/ekaterinburgskiy-uezd/kosulinskoe-selo/>);

- фамилия «Косулин» может быть образована от слова «Косуля», может являться производным от слова «коса» (как в значении сельскохозяйственного инструмента, так и в

значении способа укладки волос), образовано от слова «косуля», поэтому изображение косули воспринимается как игра слов с отсылкой к месту нахождения предприятия и к происхождению наименования деревни;

- сопоставительные обозначения имеют совершенно разные изображения и цветовую гамму;

- заявитель считает, что предоставление монополии правообладателю противопоставляемого обозначения на любые изображения косули в любых вариантах исполнения, даже настолько, очевидно, разных по всем критериям, противоречило бы общественным интересам;

- противопоставляемое обозначение является этикеткой одного вида пива из линейки производителя-правообладателя, в связи с чем пиво «Косуля» - это одно из видов пива, в ряду других видов, по аналогии называемых названиями различных диких животных, косуля, лось, кабан и т.д.;

- «Косулинская пивоварня» - это маркировка предприятия, производящего различную продукцию;

- сравнивая непосредственно реализацию этикеток на бутылках, можно сделать вывод о совершенной невозможности смешения в глазах потребителя, а это именно тот вид, в каком с продукцией знакомятся и приобретают потребители;

С учетом вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 01.03.2023 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака по заявке №2022709807 в отношении сокращенного перечня заявленных товаров и услуг с указанием словесных элементов «КОСУЛИНСКАЯ», «ПИВОВАРНЯ» в качестве неохраняемых элементов; с сокращением перечня заявленных товаров (путем исключения вод, минеральных вод и подобного).

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты (16.02.2022) поступления заявки №2022709807 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения 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 пункта 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, способ производства или сбыта. Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

В соответствии с пунктом 3 (1) статьи 1483 Кодекса не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

В соответствии с требованиями пункта 3 (2) статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали.

Согласно пункту 37 Правил при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя учитывается, что к таким обозначениям относятся в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

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 отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

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

Исходя из положений пункта 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

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.

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.

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 пункте 42 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 №2022709807 представляет собой



комбинированное обозначение «  », содержащее графический элемент в виде стилизованного изображения морды косули, под которой расположена черта. Под чертой одно под другим расположены словесные элементы "КОСУЛИНСКАЯ" и «ПИВОВАРНЯ», выполненные заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана заявленному обозначению испрашивается в отношении заявленных товаров и услуг 32, 35, 43 классов МКТУ, за исключением товаров 32 класса МКТУ, относящихся к воде, минеральной воде.

Анализ заявленного комбинированного обозначения показал следующее.

В возражении заявителем не оспаривается предоставление правовой охраны заявленному обозначению в отношении элемента «Пивоварня», которое является неохраноспособным элементом обозначения на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Кроме того, заявителем также не оспариваются доводы экспертизы в части несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 3 (1), (2) статьи 1483 Кодекса.

Относительно доводов заявителя об охраноспособности словесного элемента «Косулинская» требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, а также несоответствия заявленного обозначения положениям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, коллегия указывает следующее.

Заявленное обозначение содержит в своем составе словесный элемент «Косулинская», может быть воспринято как производное от слова «Косулино» - село Косулино Белоярского района Свердловской области, (https://www.komandirovka.ru/cities/kosulino_sved._obl/, https://bel-library.ekb.muzkult.ru/kosulino_kraeved/).

Таким образом, словесный элемент «Косулинская» должен оставаться свободным от исключительных прав третьих лиц, поскольку необходимость использования указанного слова в сфере товаров и услуг, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны заявленному обозначению, может возникнуть у любого участника рынка. В частности, согласно сведениям из сети Интернет (<https://ru.wikipedia.org>) в селе Косулино расположена Косулинская пивоварня.

С учетом изложенного, словесный элемент «Косулинская» воспроизводит название географического объекта, находящегося в Свердловской области. В этой связи данный словесный элемент не обладает различительной способностью на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку указывает на место производства товаров и оказываемых услуг, а также на место нахождения его изготовителя.

Довод заявителя о том, что словесный элемент «Косулинская», согласно представленным заявителем источникам информации (<http://www.okorneva.ru/ekaterinburgskiy-uezd/kosulinskoe-selo/>), происходит от фамилии «Косулин» никак не умоляет того, что данная фамилия образована от слова «косуля» -

животного семейства оленей (<https://fsnslnr.su/familii/polnaya-istoriya-familii-kosulin-proisxozdenie-i-znachenie-a-takze-sekrety-pravilnogo-skloneniya>), а не от слова «коса».

В рамках несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса экспертизой был противопоставлен товарный знак по свидетельству №829967.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №829967 представляет собой



комбинированное обозначение в виде этикетки «», в состав которой входит стилизованное изображение косули и словесного элемента «КОСУЛЯ», выполненного заглавными буквами русского алфавита.

Сопоставительный анализ сравниваемых обозначений показал, что словесный элемент «Косулинская» заявленного обозначения образован от слова «Косуля», в связи с чем данный словесный элемент семантически будет являться сходным со словесным элементом «Косуля» противопоставленного товарного знака в силу подобия заложенных в обозначения идей. Указанный вывод может подтверждаться присутствующими в сравниваемых обозначениях стилизованными изображениями животных – косуль.

По фонетическому фактору сходства словесные элементы сравниваемых обозначений являются сходными за счет сходного фонетического их звучания, а имеющиеся отличия в конечных частях обозначений не приводит к выводу об отсутствии фонетического сходства.

Графически сопоставляемые обозначения производят общее зрительное впечатление, заключающееся в одинаковом расположении изобразительного элемента (в виде косуль) и словесных элементов («Косулинская» и «Косуля»). Анализируемые словесные элементы выполнены буквами одного алфавита, что также усиливает сходство обозначений по графическому фактору.

Резюмируя вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о сходстве сопоставляемых знаков и ассоциировании их друг с другом в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Вероятность смешения заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров и услуг (см. пункт 162 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации»).

Сравнительный анализ однородности заявленных товаров 32 класса МКТУ и товаров 32 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак по свидетельству №829967, показал следующее.

Заявленные товары 32 класса МКТУ «вино ячменное [пиво]; коктейли на основе пива; пиво; пиво имбирное; пиво солодовое; сусло пивное; сусла; сусло виноградное неферментированное; сусло солодовое; шенди; экстракты хмелевые для изготовления пива» являются однородными товарам 32 класса МКТУ «пиво» противопоставленного товарного знака, поскольку сопоставляемые товары относятся к товару пиво и пивосодержащих напитков, к ингредиентам для их приготовления, следовательно, они имеют одно назначение, условия реализации и круг потребителей.

Остальные заявленные товары 32 класса МКТУ «аперитивы безалкогольные; вода газированная; вода литиевая; вода сельтерская; вода содовая; воды [напитки]; воды минеральные [напитки]; воды столовые; квас; коктейли безалкогольные; 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; 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; таблетки для изготовления газированных напитков; шербет [напиток]; экстракты фруктовые безалкогольные;

эссенции безалкогольные для приготовления напитков» относятся к безалкогольные напиткам и составам для их приготовления, в этой связи они никоим образом не могут быть признаны однородными со слабоалкогольным напитком «пиво», указанным в перечне противопоставленного товарного знака, так как сопоставляемые товары имеют разное назначение, продаются на разных полках в магазинах, предназначены для разного круга потребителей.

На основании представленной выше информации, коллегия приходит к выводу о том, что заявленное обозначение является сходным до степени смешения с противопоставленным товарным знаком по свидетельству №829967 в отношении части однородных товаров 32 класса МКТУ, в связи с чем заявленное обозначение для вышеуказанных товаров 32 класса МКТУ не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Относительно доводов заявителя об отсутствии сходства этикеток продукции на рынке товаров, коллегия указывает, что анализу на тождество и сходство подвергаются непосредственно заявленное на регистрацию в качестве товарного знака обозначение по заявке №2022709807 и противопоставленный ему ранее зарегистрированный товарный знак по свидетельству №829967.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 07.07.2023, оставить в силе решение Роспатента от 01.03.2023.