

**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, в редакции Федерального закона от 12.03.2014 №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 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, рег. №4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 12.11.2018 возражение, поданное Индивидуальным предпринимателем Шориковым В.В., г. Новосибирск (далее - заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2017733962, при этом установила следующее.



Комбинированное обозначение «  » по заявке №2017733962 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя 18.08.2017 в отношении товаров и услуг 32, 35, 43 классов МКТУ, указанных в заявке.

Роспатентом 14.09.2018 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака. В соответствии с заключением по результатам экспертизы, являющимся неотъемлемой частью решения Роспатента, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в

отношении всех заявленных товаров ввиду их несоответствия требованиям пунктов 1, 6 и 7 статьи 1483 Кодекса.

Согласно доводам, изложенным в заключении по результатам экспертизы, словесный элемент «ПЕРВАЯ РУССКАЯ ПИВОВАРНЯ» является неохраняемым элементом обозначения.



Кроме того, заявленное обозначение « » сходно до степени смешения с:

- наименованием места происхождения товара (далее – НМПТ) «РУССКАЯ ВОДКА» №65 [1], право пользования которым предоставлено:

Федеральному казенному предприятию «Союзплодимпорт», 107139, Москва, Орликов пер., д. 1/11 (свидетельство №65/1 с датой подачи заявки на НМПТ от 14.03.2003);

Закрытому акционерному обществу «Группа предприятий «ОСТ», 142432, Московская обл., г. Черноголовка, 3-й пр-д, 16 (свидетельство №65/3 с датой подачи заявки на НМПТ от 10.09.2004);

Обществу с ограниченной ответственностью «Русский Стандарт Водка», 196140, Санкт-Петербург, Пулковское ш., 46, корп. 2 (свидетельство №65/4 с датой подачи заявки на НМПТ от 25.09.2007);

Открытым акционерному обществу «Московский завод «Кристалл», 111033, Москва, ул. Самокатная, д.4 (свидетельство №65/5 с датой подачи заявки на НМПТ от 14.04.2008);

Обществу с ограниченной ответственностью «ИТАР», 236001, г. Калининград, ул. Ялтинская, 128 (свидетельство №65/6 с датой подачи заявки на НМПТ от 14.04.2008);

Открытым акционерному обществу «Московский винно-коньячный завод «КиН», 125445, Москва, Ленинградское шоссе, 67 (свидетельство №65/7 с датой подачи заявки на НМПТ от 02.04.2008);

Открытому акционерному обществу «Мариинский ликеро-водочный завод», 652150, Кемеровская обл., г. Мариинск, ул. Пальчикова, 28 (свидетельство №65/8 с датой подачи заявки на НМПТ от 13.04.2009);

Обществу с ограниченной ответственностью «Алкогольные Заводы Гросс», 432063, Ульяновская обл., г. Ульяновск, ул. Карла Либкнехта, 15 (свидетельство №65/9 с датой подачи заявки на НМПТ от 22.10.2008);

Открытому акционерному обществу «Росспиртпром», 121170, Москва, Кутузовский пр-кт, д. 34, стр. 21 (свидетельство №65/10 с датой подачи заявки на НМПТ от 11.03.2011);

Открытому акционерному обществу «Промышленная группа «ЛАДОГА», 196158, Санкт-Петербург, Московское ш., 13, корп. 6 (свидетельство №65/11 с датой подачи заявки на НМПТ 31.07.2018);

Обществу с ограниченной ответственностью «Хлебная слеза», 603147, г. Нижний Новгород, ул. Ю. Фучика, 43а (свидетельство №65/12 с датой подачи заявки на НМПТ от 11.03.2011);

Обществу с ограниченной ответственностью «Завод Георгиевский. Традиции качества», 143090, Московская обл., г. Краснознаменск, ул. Строителей, 15 (свидетельство №65/13 с датой подачи заявки на НМПТ от 13.04.2009);

Закрытому акционерному обществу «Сибирский ликеро-водочный завод», 630559, Новосибирская обл., рабочий пос. Кольцово, Новосибирский р-н, Промзона Сибирского ЛВЗ, 1 (свидетельство №65/14 с датой подачи заявки на НМПТ от 18.05.2011);

Обществу с ограниченной ответственностью «ПАРЛАМЕНТ ПРОДАКШН», 143956, Московская обл., г. Балашиха, мкр. Салтыковка, ул. Поповка, владение 5 (свидетельство №65/15 с датой подачи заявки на НМПТ от 13.07.2010);

Закрытому Акционерному обществу «ЛИКЕРО-ВОДОЧНЫЙ ЗАВОД «ТОПАЗ», 141200, Московская обл., г. Пушкино, ул. Октябрьская, 46 (свидетельство №65/16 с датой подачи заявки на НМПТ от 13.07.2010);

Обществу с ограниченной ответственностью «Водочная Артель «ЯТЬ», 127566, Москва, Юрловский пр-д, 18 (свидетельство №65/17 с датой подачи заявки на НМПТ от 03.03.2011);

Обществу с ограниченной ответственностью «Омсквинпром», 644105, г. Омск, ул. Разъездная, 14, литер Б (свидетельство №65/18 с датой подачи заявки на НМПТ от 16.12.2013);

Обществу с ограниченной ответственностью «БрянсСпиртПром», 241050, Брянская обл., г. Брянск, б-р Гагарина, 14 (свидетельство №65/19 с датой подачи заявки на НМПТ от 22.07.2014);

Открытому акционерному обществу «Уржумский спиртоводочный завод», 613531, Кировская обл., г. Уржум, ул. Кирова, 8А (свидетельство №65/20 с датой подачи заявки на НМПТ от 10.06.2016);

Обществу с ограниченной ответственностью «Сибирская Водочная Компания», 652152, Кемеровская обл., г. Мариинск, ул. Юбилейная, 2А (свидетельство №65/21 с датой подачи заявки на НМПТ от 09.03.2016);



- с товарным знаком « [2] (свидетельство №38389 с приоритетом от 12.03.1969, срок действия регистрации продлен до 12.03.1969), зарегистрированным в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ на имя Федерального казенного предприятия «Союзплодоимпорт», 107139, Москва, Орликов пер., 1/11.



- с общеизвестным товарным знаком « [3], зарегистрированным в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ «водка» (признан общеизвестным под №40 с 31.12.1985) на имя Федерального казенного предприятия «Союзплодоимпорт», 107139, Москва, Орликов пер., 1/11.



- с товарным знаком «**РУССКАЯ**» [3] (свидетельство №38389 с приоритетом от 12.03.1969, срок действия регистрации продлен до 12.03.1969), зарегистрированным в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ на имя Федерального казенного предприятия «Союзплодоимпорт», 107139, Москва, Орликов пер., 1/11.

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы возражения сводятся к тому, что заявленное обозначение не является сходным до степени смешения с противопоставленными НМПТ и товарными знаками ввиду их фонетических, семантических и визуальных отличий. Также в возражении приводятся примеры товарных знаков, включающих в свой состав словесный элемент «РУССКАЯ», зарегистрированных на имя разных лиц в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ.

В силу изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2017733962 в отношении заявленных товаров и услуг 32, 35, 43 классов МКТУ с указанием словесного элемента «ПЕРВАЯ РУССКАЯ ПИВОВАРНЯ» в качестве неохраняемого.

Изучив материалы дела, коллегия считает доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты (18.08.2017) поступления заявки №2017733962 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 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 3 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 указывающие на их вид, качество, количество, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Согласно пункту 1.1 статьи 1483 Кодекса положения пункта 1 настоящей статьи не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

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

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся также обозначения, которые на дату подачи заявки утратили такую способность в результате широкого и длительного использования разными производителями в отношении идентичных или однородных товаров, в том числе в рекламе товаров и их изготовителей в средствах массовой информации.

При этом устанавливается, в частности, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы вошедшими во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида.

Проверяется также, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы: общепринятыми символами, характерными для отраслей хозяйства или области деятельности, к которым относятся содержащиеся в перечне товары, для которых испрашивается регистрация товарного знака; условными обозначениями, применяемыми в науке и технике; общепринятыми терминами, являющимися лексическими единицами, характерными для конкретных областей науки и техники.

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:

2) 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;

3) товарными знаками других лиц, признанными в установленном настоящим Кодексом порядке общезвестными в Российской Федерации товарными знаками, в отношении однородных товаров с даты более ранней, чем приоритет заявленного обозначения.

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 заявлении обозначении.

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

Признаки, указанные в пунктах 42 и 43 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

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.

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).

Исходя из требований пункта 7 статьи 1483 Кодекса, не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков в отношении любых товаров обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с НМПТ, охраняемым в соответствии с настоящим Кодексом, а также с обозначением, заявленным на регистрацию в качестве такового до даты приоритета товарного знака, за исключением случая, если такое наименование или сходное с ним до степени смешения обозначение включено как неохраняемый элемент в товарный знак, регистрируемый на имя лица, имеющего исключительное право на такое наименование, при условии, что регистрация товарного знака осуществляется в отношении тех же товаров, для индивидуализации которых зарегистрировано НМПТ.



Заявленное обозначение « » по заявке №2017733962 с приоритетом от 18.08.2017 является комбинированным, выполнено в виде круга, на фоне которого расположены изображения стилизованных колосьев, соцветие хмеля с листьями, буквы «ПРП» в оригинальной графике, а также словесный элемент «ПЕРВАЯ РУССКАЯ ПИВОВАРНЯ» в стандартном шрифтовом исполнении. Заявленное обозначение заявлено на регистрацию в белом, синем, светло-бежевом цветовом исполнении для товаров и услуг 32, 35, 43 классов МКТУ:

32 класс МКТУ - квас [безалкогольный напиток]; коктейли на основе пива; напитки безалкогольные; пиво; пиво имбирное; пиво солодовое; сусла; сусло пивное; сусло солодовое; экстракты хмелевые для изготовления пива;

35 класс МКТУ - демонстрация товаров; информация и советы коммерческие потребителям [информация потребительская товарная]; презентация товаров на всех медиа средствах, с целью розничной продажи; продвижение продаж для третьих лиц [в том числе услуги по оптовой и розничной продаже товаров]; управление потребительской лояльностью; управление процессами обработки заказов товаров; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами];

43 класс МКТУ - закусочные; кафе; рестораны; услуги баров; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом.

Анализ заявленного обозначения показал, что входящие в его состав словесные элементы «ПЕРВАЯ РУССКАЯ ПИВОВАРНЯ» представляет собой словосочетание, которое указывает на вид предприятия («пивоварня» - заведение, где варят пиво), его местонахождение («русская» - относящаяся к коренному населению России (к русским), к России; такой как у русских, как в России) и носит хвалебный характер («первая» - лучший из всех в каком-нибудь отношении, отличный), см. С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова «Толковый словарь

русского языка», Современный толковый словарь русского языка Ефремовой, <http://dic.academic.ru>.

В этой связи можно сделать вывод, что указанный словесный элемент не обладает различительной способностью, следовательно, является неохраноспособным в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 1483 Кодекса, что заявителем не оспаривается.

Однако основанием для отказа в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака явилось его несоответствие пункту 7 статьи 1483 Кодекса ввиду сходства до степени смешения с НМПТ №65 [1], свидетельством на право пользования которым заявитель не обладает. Кроме того, согласно доводам, изложенным в решении Роспатента, препятствием для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака является его несоответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса по причине сходства до степени смешения с общеизвестным товарным знаком по свидетельству №40 [2] и с товарным знаком по свидетельству №39389 [3].

Противопоставленное НМПТ «РУССКАЯ ВОДКА» [1], зарегистрированное за №65, заявка на регистрацию которого была подана 14.03.2003, выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товара: «водка».



Противопоставленный товарный знак «RUSSKAYA» [2] по свидетельству №40, признанный общеизвестным с 31.12.1985 в отношении товара 33 класса МКТУ «водка», является комбинированным, представляет собой этикетку, включает в себя словесные элементы «RUSSKAYA», «РУССКАЯ», «RUSSIAN», сочетание букв «СПИ», а также изобразительные элементы.



Противопоставленный товарный знак «RUSSKAYA» [3] по свидетельству №38389 с приоритетом от 12.03.1969, полностью повторяет вышеуказанный

общезвестный товарный знак по свидетельству №40. Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 33 класса МКТУ.

Сравнительный анализ перечней заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [2], [3] показал следующее.

Правовая охрана противопоставленным знакам [1], [2] предоставлена в отношении товара 33 класса МКТУ «водка», который относится к алкогольным напиткам, а предоставление правовой охраны товарному знаку по заявке №2017733962 испрашивается в отношении товаров 32 класса МКТУ, в частности, «коктейли на основе пива; пиво; пиво имбирное; пиво солодовое; сусла; сусло пивное; сусло солодовое; экстракты хмелевые для изготовления пива».

Согласно пункту 7 статьи 2 Закона «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распитии) алкогольной продукции» (далее - Закон) в редакции Федерального закона от 03.07.2016 №261-ФЗ под алкогольной продукцией понимается пищевая продукция, которая произведена с использованием или без использования этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртосодержащей пищевой продукции, с содержанием этилового спирта более 0,5 процента объема готовой продукции, за исключением пищевой продукции в соответствии с перечнем, установленным Правительством Российской Федерации. Алкогольная продукция подразделяется на такие виды, как спиртные напитки (в том числе водка, коньяк), вино, фруктовое вино, ликерное вино, игристое вино (шампанское), винные напитки, пиво и напитки, изготавливаемые на основе пива, сидр, пуаре, медовуха.

Указанный в перечне заявленного обозначения вид товара 32 класса МКТУ «пиво» согласно упомянутому Закону, также как вид товара 33 класса МКТУ «водка», указанный в перечнях противопоставленных товарных знаков [2], [3], относится к алкогольной продукции.

В этой связи сопоставляемые товары 32 класса МКТУ заявленного обозначения, относящиеся к пиву, или его производству, и товары 33 класса МКТУ противопоставленных товарных знаков [2], [3] являются товарами одной родовой

группы (алкогольные напитки) с общими для нее родовыми признаками, такие как, круг потребителей, назначение, условия реализации и, следовательно, являются однородными.

В части противопоставления [1] следует указать, что при сравнении НМПТ и товарных знаков однородность товаров (услуг) не оценивается, так как, исходя из пункта 7 статьи 1483 Кодекса, сходные с НМПТ товарные знаки не могут быть зарегистрированы в отношении любых товаров.

В свою очередь сопоставительный анализ заявленного обозначения



«**ПЕРВАЯ РУССКАЯ ПИВОВАРНЯ**» и противопоставленных товарных знаков «**RUSSKAYA**» [2], [3] и НМПТ «**РУССКАЯ ВОДКА**» [1] показал, что они содержат в своем составе сходные словесные элементы «**РУССКАЯ**» / «**RUSSKAYA**» / «**RUSSIAN**».

Вместе с тем следует констатировать, что слово «**РУССКАЯ**» в составе заявленного обозначения и НМПТ [1] воспринимается не в качестве самостоятельного элемента, как в противопоставлениях [2], [3], а входит в состав словосочетаний. Так в заявлном обозначении «**ПЕРВАЯ РУССКАЯ ПИВОВАРНЯ**» слово «**РУССКАЯ**» грамматически и лексически связано со словом «**ПИВОВАРНЯ**», означающим определенный вид предприятия, а в НМПТ – со словом «**ВОДКА**», означающим определенный вид товара.

Следовательно, обозначение «**ПЕРВАЯ РУССКАЯ ПИВОВАРНЯ**» при сопровождении в гражданском обороте продукции 32 класса МКТУ будет ассоциироваться с пивоваренным предприятием, его продукцией и услугами, а не с видом товара «водка», средством индивидуализации которого служат противопоставления [1], [2], [3]. Указанные обстоятельства обуславливают различие в восприятии сравниваемых обозначений по заложенному в них смыслу.

Кроме того, наличие в составе словесного обозначения «**ПЕРВАЯ РУССКАЯ ПИВОВАРНЯ**» дополнительных словесных элементов «**ПЕРВАЯ**» и «**ПИВОВАРНЯ**» обуславливает его фонетические отличия от

противопоставлений [1], [2], [3], в состав которых входят словесные элементы «РУССКАЯ» / «RUSSKAYA» / «RUSSIAN» и сочетание букв «СПИ» и слово «ВОДКА».



Также следует указать, что обозначения «», «», «РУССКАЯ ВОДКА» производят разное общее зрительное впечатление, поскольку основное внимание потребителя при восприятии заявленного обозначения акцентируется на индивидуализирующий элемент в виде букв «ПРП» в оригинальной графике, в противопоставлениях [2], [3] – на словесный элемент «Русская», в НМПТ [1] – на словосочетание «РУССКАЯ ВОДКА».

Таким образом, установленные отличия заявленного обозначения и противопоставлений [1], [2], [3] обуславливают вывод об отсутствии их смешения в гражданском обороте при сопровождении товаров 32, 33 классов МКТУ, следовательно, оснований для вывода о несоответствии заявленного обозначения требованиям, предусмотренным пунктами 6 и 7 статьи 1483 Кодекса, в данном случае не имеется.

В силу указанных обстоятельств заявленное обозначение может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для заявленных товаров и услуг 32, 35, 43 классов МКТУ с указанием словесного элемента «ПЕРВАЯ РУССКАЯ ПИВОВАРНЯ» в качестве неохраняемого элемента.

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

удовлетворить возражение, поступившее 12.11.2018, отменить решение Роспатента от 14.09.2018 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2017733962.