

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), рассмотрела возражение, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 20.01.2022, поданное Закрытым акционерным обществом «Пивоваренный завод Лысковский», Нижегородская область, г. Лысково (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №706061, при этом установлено следующее.

Макарий

Оспариваемый товарный знак «» по заявке № 2017749624, поданной 23.11.2017, зарегистрирован 28.03.2019 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за № 706061 на имя Индивидуального предпринимателя Жижина Михаила Витальевича, г. Нижний Новгород (далее – правообладатель), в отношении товаров 32 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

В поступившем 20.01.2022 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности возражении выражено мнение лица, его подавшего, о том, что регистрация товарного знака по свидетельству № 706061 произведена в нарушение требований, установленных положениями пунктов 3 (1) и 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- товарный знак по свидетельству №706061 тождественен с ранее зарегистрированным на имя лица, подавшего возражение, товарным знаком в отношении однородных товаров, а именно с товарным знаком «МАКАРИЙ» по свидетельству №547647 с приоритетом от 13 декабря 2013 года для однородных товаров 32 класса МКТУ;

- заявитель полагает, что тождество обозначений может послужить причиной введения потребителей в заблуждение относительно производителя товаров;

- для определения степени смешения маркированных товаров сравниваемыми обозначениями дополнительно были представлены материалы об истории создания и развитии компании лица, подавшего возражение;

- продукция ЗАО «Пивоваренный завод Лысковский» неоднократно завоевывала золотые и серебряные медали на выставках «Международная пивная выставка-ярмарка» (г. Сочи) и Всероссийский научно-промышленный форум «Россия Единая», вкус напитков отмечен почетными грамотами и дипломами, что также проиллюстрировано материалами приложенным к возражению;

- наличие тождественного товарного знака по свидетельству №706061 объективно создает условия для появления на одном товарном рынке однородных товаров разных производителей, маркированных тождественным обозначением, что способно ввести российских потребителей в заблуждение относительно изготовителя.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №706061 недействительным полностью.

К возражению приложены скриншоты сайтов Интернет [1], содержащие информацию о деятельности лица, подавшего возражение.

Правообладатель уведомлений надлежащим образом (см. почтовое отправление по трек номеру 8008366996620), отзыв свой не представил.

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

С учетом даты (23.11.2017) приоритета оспариваемого товарного знака по свидетельству №706061 правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя вышеуказанный 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).

Согласно подпункту 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная 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 пунктом 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 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 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.

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).

В соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, предусмотренным подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1512 настоящего Кодекса, могут быть поданы заинтересованным лицом.

Согласно возражению, лицом, подавшим возражение, вводится в гражданский оборот на территории Российской Федерации продукция однородная оспариваемым товарам 32 класса МКТУ, маркируемая оспариваемым обозначением, вместе с тем, лицу, подавшему возражение, принадлежит исключительное право на товарный знак по свидетельству №547647 тождественный, по его мнению, с оспариваемым товарным знаком, что свидетельствует о его заинтересованности в подаче настоящего возражения.

Макарий

Оспариваемый товарный знак «» представляет собой слово, выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 32 класса МКТУ *«аперитивы безалкогольные; вода литиевая; вода сельтерская; вода содовая; воды [напитки]; воды газированные; воды минеральные [напитки]; воды столовые; квас [безалкогольный напиток]; коктейли безалкогольные; лимонады; напитки безалкогольные; 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; 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 для изготовления газированной воды; составы для изготовления ликеров; составы для изготовления минеральной воды; составы для изготовления напитков; таблетки для изготовления газированных напитков; шербет [напиток]; экстракты фруктовые безалкогольные; эссенции для изготовления напитков»*.

МАКАРИЙ

Противопоставленный товарный знак «» по свидетельству №547647 представляет собой слово, выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 32 класса МКТУ *«пиво»*.

Анализ на соответствие оспариваемого товарного знака требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Согласно словарно-справочным источникам информации слово «Макарий» означает мужское имя, см. словари на сайте <https://academic.ru/>.

Таким образом, сравниваемые товарные знаки являются тождественными фонетически и семантически.

Что касается визуального признака сходства, то между сравниваемыми знаками имеются незначительные отличия в написания одних и тех же букв, что не ведет к иному восприятию сравниваемых обозначений, в связи с чем их следует признать сходными.

Таким образом, вышеизложенное свидетельствует о высокой степени сходства сравниваемых обозначений, приближенной к тождеству.

Анализ сравниваемых перечней товаров 32 класса МКТУ показал следующее.

Оспариваемые товары 32 класса МКТУ *«аперитивы безалкогольные; вода литиевая; вода сельтерская; вода содовая; воды [напитки]; воды газированные; воды минеральные [напитки]; воды столовые; квас [безалкогольный напиток]; коктейли безалкогольные; лимонады; напитки безалкогольные; 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; 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 для изготовления газированной воды; составы для изготовления ликеров; составы для изготовления минеральной воды; составы для изготовления напитков; таблетки для изготовления газированных напитков; шербет [напиток]; экстракты фруктовые безалкогольные; эссенции для*

изготовления напитков» относятся к категории товаров – безалкогольные напитки, доступны к продаже без ограничений.

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).

Противопоставленный товар 32 класса МКТУ «*пиво*» относится к категории алкогольная (спиртосодержащая) пищевая продукция, имеет ограничения к продаже.

Таким образом, сравниваемые товары 32 класса МКТУ имеют разное назначение, круг потребителей, условия производства и реализации, не являются однородными, маркированные сходными (тождественными) обозначениями не будут смешаны в гражданском обороте.

Учитывая вышеизложенное, коллегия приходит к выводу об отсутствии оснований для признания оспариваемого товарного знака не соответствующим требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Анализ оспариваемой регистрации на соответствие требованиям пункта 3 (1) Кодекса, показал следующее.

Макарий

Сам по себе оспариваемый товарный знак «» не содержит сведений, которые бы являлись ложными или вводящими потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя, то есть применительно к товарам 32 класса МКТУ, он признается фантазийным.

Вывод о способности обозначения вводить потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара может быть сделан в том случае, если данное обозначение ассоциируется у потребителя с иным производителем товаров/ лицом, оказывающим услуги, на основании имеющегося опыта. Для такого вывода необходимо наличие доказательств, подтверждающих, что оспариваемый товарный знак, используемый при маркировке товаров 32 класса МКТУ, ассоциировался у потребителей с лицом, подавшим возражение.

Представленные в возражении распечатки из сети Интернет [1], которые содержат общедоступные сведения об истории предприятия лица, подавшего возражение, сведения о наградах и знаках отличия пива «Макарий», не свидетельствуют о фактическом введении потребителя в заблуждение относительно производителя товаров при восприятии оспариваемого товарного знака.

В материалах возражения отсутствуют сведения, об активном и интенсивном использовании обозначения «Макарий» лицом, подавшим возражение, до даты приоритета оспариваемого товарного знака на территории Российской Федерации в отношении однородной оспариваемым товарам продукции.

Коллегия поясняет, что сам по себе факт использования сходного (тождественного) обозначения до даты подачи заявки на товарный знак иным лицом не свидетельствует о возможности введения потребителя в заблуждение относительно производителя товаров. Норма пункта 3 статьи 1483 Кодекса подлежит применению в том случае, когда установлено, что потребитель осведомлен о ранее существовавшем обозначении и ассоциирует его с иным конкретным лицом, не являющимся правообладателем оспариваемого товарного знака. Таким образом, для вывода о возможности введения потребителя в

заблуждение относительно изготовителя товара в связи с тем, что конкретное обозначение ранее использовалось иным лицом, необходимо наличие доказательств, подтверждающих возникновение (и сохранение) у потребителей стойкой ассоциативной связи между конкретным обозначением, использовавшимся на товарах, и предшествующим производителем этих товаров.

Однако, документов, подтверждающих факт того, что потребители принимают товары, маркированные оспариваемым товарным знаком, за товары/услуги лица, подавшего возражение, не представлено. В том числе, в возражении не содержится независимых источников информации, которые подтверждали бы соответствующий довод (например, данные социологического опроса).

Таким образом, у коллегии отсутствуют основания полагать, что оспариваемый товарный знак противоречит требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 20.01.2022
оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №706061.**