

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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, рассмотрела возражение, поступившее 29.12.2016, поданное ООО «Завод Трехсосенский», Ульяновская обл., г. Димитровград (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2014728654 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Предоставление правовой охраны обозначению по заявке № 2014728654, поданной 18.08.2014, испрашивается на имя заявителя в отношении товара 32 класса МКТУ «пиво» в цветовом сочетании: «желтый, красный, синий, темно-желтый, белый, голубой, светло-голубой, коричневый».

Впоследствии 08.09.2017 в наименование заявителя были внесены изменения: ООО «ВСК», Ульяновская обл., г. Димитровград.

Согласно материалам заявки заявлено комбинированное обозначение



, выполненное в виде квадрата со стилизованными колосьями, в центре которого находится овал с изображенным на нем летящим самолетом, злаковым полем, лесом и облаками. Заявленное комбинированное обозначение также содержит словесные элементы: «Ячменное поле», «ХЛЕБНОЕ», «МЯГКОЕ», «ДУШИСТОЕ», «КЛАССИЧЕСКОЕ СВЕТЛОЕ ПИВО».

Решение Роспатента от 06.09.2016 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2014728654 в отношении всех товаров 32 класса МКТУ было принято на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому установлено следующее:

- заявленное обозначение [1] не соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса в отношении однородных товаров 32 класса МКТУ, поскольку сходно до



степени смешения с товарным знаком [2] (свидетельство № 506200, приоритет от 29.11.2012), правовая охрана которому была предоставлена ранее на имя: «ПепсиКо, Инк. (корпорация штата Северная Каролина)», Соединенные Штаты Америки;

- при установлении сходства сравниваемых обозначений [1] и [2] экспертизой установлено сходство изобразительных элементов – разделенные на цветные сегменты круги, которые выполнены в одной цветовой гамме;

- словесные элементы «ХЛЕБНОЕ», «МЯГКОЕ», «ДУШИСТОЕ», «КЛАССИЧЕСКОЕ СВЕТЛОЕ ПИВО» заявленного обозначения [1] являются неохранными на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса как указывающие на вид товара, его свойства и состав сырья.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступило 29.12.2016 возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 06.09.2016. Доводы возражения сведены к следующему:

- заявителем представлено заявление о внесении изменений в заявленное обозначение [1], не меняющих его существа;

- изобразительные элементы заявленного обозначения [1] при проведении сравнительного анализа должны восприниматься целиком, поскольку представляют собой композицию, а не произвольный набор фигур;

- сходство сравниваемых экспертизой элементов заключается только в форме, а также использовании в заявленном обозначении [1] синего и красного цветов.

Однако, в данном элементе присутствуют широкая белая линия, проходящая по окружности, более тонкая обводка круга темно-желтого цвета;

- изобразительный элемент заявленного обозначения [1] разделен на 2 (два) цветовых сегмента, а круг/шар в противопоставленном товарном знаке [2] - на 3 (три) сегмента, из которых два имеют разную форму и занимают одинаковое пространство (при том, что расположены зеркально) - это белый и синий сегменты, а третий - красный - занимает большую площадь и выполнен в иной форме;

- изобразительный элемент заявленного обозначения [1] является лишь его незначительной частью, не выделяется среди общего многообразия цветовых сочетаний, при этом словесный элемент «Ячменное поле» занимает доминирующее положение в заявленном обозначении [1];

- заявитель выражает несогласие с известностью противопоставленного товарного знака [2] для всех товаров 32 класса МКТУ, который появился в широкой рекламе в 2008 году в результате смены визуального имиджа компании производителя;

- ранее правообладатель противопоставленного товарного знака [2] использовал иное изображение для маркировки товаров 32 класса МКТУ, и именно оно стало известным любому гражданину и имеет устойчивую ассоциацию с конкретным напитком. Однако, товарный знак [2] противопоставлен в отношении товара 32 класса МКТУ «пиво», сведений об известности противопоставленного товарного знака [2] в отношении пива не имеется.

На основании изложенного в возражении содержится просьба об отмене решения Роспатента, внесении изменений в заявленное обозначение [1] и его регистрации в качестве товарного знака в отношении заявленного товара 32 класса МКТУ «пиво».

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, поступившего 29.12.2016, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты подачи (18.08.2014) заявки № 2014728654 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения [1] включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003,

зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, рег. № 4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

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.

Согласно требованиям пункта 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.

В соответствии с требованиями пункта 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются:

- с комбинированными обозначениями;
- с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пункте 14.4.2.3 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Сходство изобразительных обозначений определяется на основании следующих признаков: внешняя форма; наличие или отсутствие симметрии; смысловое значение; вид и характер изображений; сочетание цветов и тонов. Перечисленные признаки могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

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

В соответствии с пунктом 2 статьи 1500 Кодекса в период рассмотрения возражения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности заявитель может внести в документы заявки изменения, которые допускаются в соответствии с пунктами 2 и 3 статьи 1497 настоящего Кодекса, если такие изменения устраняют причины, послужившие единственным основанием для отказа в государственной регистрации товарного знака, и внесение таких изменений позволяет принять решение о государственной регистрации товарного знака.

Заявленное на регистрацию в качестве товарного знака обозначение



[1] является комбинированным, представляет собой этикетку,

выполненную в виде квадрата со стилизованными колосьями, в центре которого находится овал с изображенным на нем летящим самолетом, злаковым полем, лесом и облаками. Заявленное комбинированное обозначение также содержит словесные элементы: «Ячменное поле», «ХЛЕБНОЕ», «МЯГКОЕ», «ДУШИСТОЕ», «КЛАССИЧЕСКОЕ СВЕТЛОЕ ПИВО». Регистрация заявленного обозначения [1] испрашивается в отношении товара 32 класса МКТУ «пиво» в цветовом сочетании: «желтый, красный, синий, темно-желтый, белый, голубой, светло-голубой, коричневый».

В заключении по результатам экспертизы словесные элементы «ХЛЕБНОЕ», «МЯГКОЕ», «ДУШИСТОЕ», «КЛАССИЧЕСКОЕ СВЕТЛОЕ ПИВО» признаны неохраняемыми элементами по основаниям, предусмотренным требованиями пункта 1 статьи 1483 Кодекса, как характеризующие товары, с чем заявитель выразил согласие.

В отношении несоответствия заявленного обозначения [1] требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.

В качестве противопоставления заявленному обозначению [1] в заключении по



результатам экспертизы указан изобразительный товарный знак [2] (свидетельство № 506200, приоритет от 29.11.2012), правовая охрана которому была предоставлена ранее на имя: «ПепсиКо, Инк. (корпорация штата Северная Каролина)», Соединенные Штаты Америки. Правовая охрана противопоставленного товарного знака [2] действует, в том числе в отношении товара 32 класса МКТУ «пиво» в цветовом сочетании: «синий, голубой, белый, красный».

Заявитель, воспользовавшись пунктом 2 статьи 1500 Кодекса, представил документы в части внесения изменений в заявленное обозначение [1] с целью преодоления препятствия в регистрации товарного знака в виде противопоставленного товарного знака [2]. Требования заявителя 16.08.2017 были



удовлетворены и заявленное обозначение [1] было изменено:

Изменения касаются изобразительного элемента, расположенного под словесным элементом «Ячменное поле»: его верхний сегмент стал не синего, а голубого цвета, а полоса, разделяющая голубой и красный сегменты, стала шире, её цвет изменен на тёмно-жёлтый.

С учетом внесенных изменений изобразительный элемент заявленного обозначения [1] в виде круга и противопоставленный товарный знак [2] создают разное зрительное впечатление, обусловленное различиями в композиционном построении и в цветовом решении.

Таким образом, учитывая внесенные изменения, можно сделать вывод об отсутствии сходства до степени смешения заявленного обозначения [1] в целом и противопоставленного товарного знака [2]. В связи с чем, нет оснований для вывода

о том, что сравниваемые обозначения [1] и [2] ассоциируются друг с другом в целом.

Однородность товара 32 класса МКТУ «пиво», присутствующего в перечнях сравниваемых обозначений [1] и [2], заявителем не оспаривается.

Ввиду отсутствия сходства сравниваемых обозначений [1] и [2] тождественные товары 32 класса МКТУ «пиво» не будут смешиваться потребителем в гражданском обороте.

Внесение изменений в заявленное обозначение [1] в рамках пункта 2 статьи 1500 Кодекса устранило причины, послужившие единственным основанием для отказа в государственной регистрации обозначения [1] в качестве товарного знака в отношении заявленного перечня товаров 32 класса МКТУ. Таким образом, у коллегии нет оснований считать, что заявленное обозначение [1] противоречит требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Также коллегией принято во внимание исключительное право заявителя в отношении товара 32 класса МКТУ «пиво» на товарные знаки:

- **Ячменное поле**, свидетельство № 492917, приоритет от 10.04.2012;



- , свидетельство № 602291, приоритет от 25.08.2014 (словесные элементы «Хлебное», «мягкое», «душистое» - неохраняемые).

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

удовлетворить возражение, поступившее 29.12.2016, отменить решение Роспатента от 06.09.2016 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2014728654.