

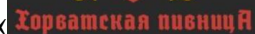
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

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 ППС), рассмотрела возражение, поступившее в Федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 29.09.2021, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Хорватская Пивница», г. Новосибирск (далее - заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2020716701 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2020716701 подано на регистрацию 02.04.2020 на имя заявителя в отношении товаров 32 и услуг 43 классов МКТУ, указанных в перечне.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявляется



комбинированное обозначение «», состоящее из стилизованного прямоугольника, на фоне которого расположено стилизованное изображение герба красного цвета с желтыми и белыми элементами, внутри которого расположены

стилизованные русские буквы «Х» и «П» белого цвета, выполненные оригинальным шрифтом. По бокам от герба расположены стилизованные ветви с листиками желтого цвета. Под изобразительными элементами расположены словесные элементы «Хорватская пивница», выполненные оригинальным шрифтом буквами русского алфавита. Все элементы расположены на черном фоне. Обозначение заявлено в красном, черном, желтом, белом цветовом сочетании.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности принято решение от 28.05.2021 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2020716701 в отношении всех заявленных товаров 32 и услуг 43 классов МКТУ.

Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака ввиду его несоответствия требованиям пункта 1 и пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Заключение по результатам экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение включает в свой состав словесный элемент «ХОРВАТСКАЯ», который представляет собой прилагательное от слова «ХОРВАТИЯ» - государство на Балканском полуострове (См. Интернет: Словарь современных географических названий. — Екатеринбург: У-Фактория. Под общей редакцией акад. В. М. Котлякова. 2006), не обладает различительной способностью, указывает на место производства товаров, оказания услуг, является неохранным на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Кроме того, входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «ПИВНИЦА» (транслитерация - pivnica - это пивной погреб (помещение для хранения пива), а также небольшое заведение, обычно в полуподвальном помещении, где торгуют спиртным, пивная (лавка), пиво, пивной, см. Интернет: <http://translate.academic.ru/pivnica/xx/ru/>; <http://dic.academic.ru/>) не обладает различительной способностью, указывает на видовое наименование предприятия, свойства и состав товаров, на место сбыта товаров (услуг) и назначение услуг, в силу чего является неохранным элементом обозначения на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Помимо этого, поскольку в состав заявленного обозначения включено слово «ХОРВАТСКАЯ», а заявитель находится в городе Новосибирск, регистрация заявленного обозначения способна ввести потребителя в заблуждение относительно места производства товаров, оказания услуг и не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

В отношении иных товаров 32 класса МКТУ и услуг 43 класса МКТУ, не имеющих отношение к «пиву», заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса, как способное ввести потребителя в заблуждение относительно вида и свойств товаров и услуг.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 29.09.2021 поступило возражение, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- одно и то же обозначение способно в глазах потребителей вызывать различные ассоциации в отношении разных товаров;

- одно и то же обозначение может в отношении одних товаров быть признано описательным, в отношении других – ложным, в отношении третьих – фантазийным;

- словесный элемент «ХОРВАТСКАЯ» (прилагательное от слова «ХОРВАТИЯ») не может вводить потребителей в заблуждение относительно места производства товаров и, тем более, относительно места оказания услуг. Экспертизой не были представлены достоверные данные, подтверждающие, что Республика Хорватия широко известна российскому потребителю исключительно в качестве страны, где производят пиво, пивные напитки или оказывают услуги баров;

- указанное, подтверждается практикой регистрации подобных товарных знаков;

- решения административного органа должны быть предсказуемыми и обоснованными. Делопроизводство по каждой заявке ведется в рамках самостоятельного административного производства, однако, правовые подходы к анализу подобных обозначений должны быть единообразными (Постановление

Президиума Суда по интеллектуальным правам от 6 июля 2020 года по делу № СИП-645/2019, и др.);

- в рассматриваемом случае словосочетание «ХОРВАТСКАЯ ПИВНИЦА», наиболее вероятно, будет восприниматься российским потребителем в значении общей «атмосферы» европейского бара или кафе, что очевидно свидетельствует о фантазийном характере этого словосочетания применительно к заявленным товарам и услугам и о его неспособности ввести в заблуждение в отношении места нахождения производителя товаров и исполнителя услуг (постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 30.03.2015 по делу № СИП-837/2014);

- заявитель является пивоваренной компанией;

- исключение товара «квас» из списка заявленных товаров 32 класса МКТУ нецелесообразно, так как квас также, как и пивные напитки, изготавливается «на основе брожения из муки и солода (ржаного, ячменного) или из сухого ржаного хлеба, иногда с добавлением пахучих трав, мёда, пчелиных сот» (<https://ru.wikipedia.org/wiki/>). Вкус кваса схож со вкусом пива, и большинству потребителей это хорошо известно;

- кроме того, заявитель готов внести изменения в заявку на товарный знак, исключив словесные элементы «ХОРВАТСКАЯ ПИВНИЦА» из заявленного обозначения;

- исключение словесных элементов «ХОРВАТСКАЯ ПИВНИЦА» не будет менять восприятие обозначения в целом, не приведет к необходимости проведения дополнительного поиска.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке №2020716701 в отношении заявленных товаров 32 и услуг 43 классов МКТУ.

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

С учетом даты (02.04.2020) поступления заявки 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 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 июля 2015 г. N 482 (далее - Правила).

В соответствии с пунктом 1(3) статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, 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.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, общепринятые наименования.

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

Согласно пункту 35 Правил вышеуказанные элементы могут быть включены в соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса в товарный знак как неохранные элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 1.1 статьи 1483 Кодекса.

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

Для доказательства приобретения различительной способности, предусмотренной пунктом 1.1 статьи 1483 Кодекса, могут быть представлены содержащиеся в соответствующих документах фактические сведения: о длительности, интенсивности использования обозначения, территории и объемах реализации товаров, маркированных заявленным обозначением, о затратах на рекламу, ее длительности и интенсивности, о степени информированности потребителей о заявленном обозначении и изготовителе товаров, включая

результаты социологических опросов; сведения о публикациях в открытой печати информации о товарах, сопровождаемых заявленным обозначением и иные сведения.

В отношении документов, представленных для доказательства приобретения обозначением различительной способности, проводится проверка, в рамках которой учитывается вся совокупность фактических сведений, содержащихся в соответствующих документах.

Документы, представленные заявителем для доказательства приобретения обозначением различительной способности, учитываются при принятии решения о государственной регистрации товарного знака в том случае, если они подтверждают, что заявленное обозначение до даты подачи заявки воспринималось потребителем как обозначение, предназначенное для индивидуализации товаров определенного изготовителя.

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.

Согласно пункту 37 Правил при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара либо 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.



Заявленное обозначение является комбинированным «Хорватская пивница», состоящим из стилизованного прямоугольника, на фоне которого расположено стилизованное изображение герба красного цвета с желтыми и белыми элементами, внутри которого расположены стилизованные русские буквы «Х» и «П» белого цвета, выполненные оригинальным шрифтом. По бокам от герба расположены стилизованные ветви с листиками желтого цвета. Под изобразительными элементами расположены словесные элементы «Хорватская пивница», выполненные оригинальным шрифтом буквами русского алфавита. Все элементы расположены на черном фоне. Обозначение заявлено в красном, черном, желтом, белом цветовом сочетании. Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров 32 и услуг 43 классов МКТУ.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Заявленное обозначение содержит в своем составе словесные элементы «Хорватская пивница», где:

1. Словесный элемент «Хорватская» представляет собой прилагательное от слова «Хорватия» – государство на Балканском полуострове, не обладает различительной способностью, указывает на место производства товаров, оказания услуг, является неохранным на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса;

2. Словесный элемент «Пивница» (транслитерация - pivnitsa - это пивной погреб (помещение для хранения пива), а также небольшое заведение, обычно в полуподвальном помещении, где торгуют спиртным, пивная (лавка), пиво, пивной, не обладает различительной способностью, указывает на видовое наименование предприятия, свойства и состав товаров, на место сбыта товаров и назначение услуг, в силу чего является неохранным элементом на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Кроме того, поскольку в состав заявленного обозначения включено слово «Хорватская», а заявитель находится в городе Новосибирске, регистрация

заявленного обозначения способна ввести потребителя в заблуждение относительно места производства товаров, оказания услуг и не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Вместе с тем, 26.01.2022 в заявку №2020716701 были внесены изменения, в результате которых из заявленного обозначения были исключены словесные элементы «Хорватская пивница», в связи с чем, заявленное обозначение



представляет собой комбинированное обозначение «», состоящее из стилизованного прямоугольника, на фоне которого расположено стилизованное изображение герба красного цвета с желтыми и белыми элементами, внутри которого расположены стилизованные русские буквы «Х» и «П» белого цвета, выполненные оригинальным шрифтом. По бокам от герба расположены стилизованные ветви с листиками желтого цвета. Все элементы расположены на черном фоне. Обозначение заявлено в красном, черном, желтом, белом цветовом сочетании.

Таким образом, вышеуказанные обстоятельства свидетельствует о том, что регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака не содержит неохраноспособных элементов и не будет вводить потребителей в заблуждение.

В связи с изложенным, у коллегии отсутствуют основания для признания заявленного обозначения несоответствующим требованиям пункта 1 и пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса и, как следствие, для отказа в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров 33 класса МКТУ.

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

удовлетворить возражение, поступившее 29.09.2021, отменить решение Роспатента от 28.05.2021 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2020716701.