

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения

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 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 за № 644/261 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 28.06.2021 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), поданное Акционерным обществом «ПИВОБЕЗАЛКОГОЛЬНЫЙ КОМБИНАТ «КРЫМ», Республика Крым, г. Симферополь (далее – заявитель), на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2020725576, при этом установлено следующее.



Комбинированное обозначение по заявке № 2020725576, поданной 21.05.2020, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 32 и услуг 35 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ).

Роспатентом 12.05.2020 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2020725576 в отношении всех заявленных товаров и услуг.

Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пунктов 3 (1), 6(2) статьи 1483 Кодекса, ввиду нижеследующего.

Заявленное обозначение включает словесный элемент «Чешское» (Чешское – прилагательное, образованное от слова «Чехия» - Чешская Республика, государство в Центр.Европе, см. Интернет <http://tolkslovar.ru/ch1260.html>), который порождает в сознании потребителя представление об определенном месте происхождения товара и местонахождения лица, оказывающего услуги, которое не соответствует действительности, поскольку заявителем по данной заявке является российская компания, расположенная в г. Симферополь.

Кроме того, заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарными

знаками: **Варница** по свидетельству №533311 с приоритетом от

29.05.2013, **ВАРНИЦА** по свидетельству № 669949 с приоритетом от

06.10.2017, **VARNITSA** по свидетельству № 430871 с приоритетом от 28.07.2010, зарегистрированными на имя одного лица – Общества с ограниченной ответственностью «Варница», Смоленская область, Кардымовский район, пос. Кардымово, в отношении товаров 32 и 33 классов МКТУ, однородных заявленным товарам 32 класса МКТУ.

В Роспатент 28.06.2021 поступило возражение, основные доводы которого сводятся к следующему:

- включение в заявленное обозначение словесного элемента «ЧЕШСКАЯ» обусловлено тем, что на предприятии заявителя, которое построено по чешскому проекту и имеет оборудование, изготовлено в чешском городе Градец-Кралоу (HradecKrálové) на предприятии Závody Vítěznéhoúnora, продукция производится по чешской технологии;

- заявленное обозначение и противопоставленные знаки (1-3) не являются сходными, поскольку имеют различия по фонетическому критерию сходства, так как имеют разное количество слов, слогов, разный состав согласных;

- сравниваемые обозначения производят разное общеэстетическое впечатление, поскольку заявленное обозначение включает как словесные элементы, которые выполнены оригинальным шрифтом, так и изобразительные элементы, в то время как противопоставленные знаки являются словесными обозначениями, выполненными стандартным шрифтом;

- сравниваемые обозначения несходны семантически, так как словесный элемент «ВАРНИЦА» противопоставленных знаков может означать закрытое помещение, в котором вываривалась поваренная соль из её растворов, в то время, заявленное обозначение «Чешская варница» ассоциируется у потребителей с варкой суслу по традиционной чешской технологии в варочных котлах («варницах») и указывает на процесс производства;

- отсутствие сходства между сравниваемыми обозначениями подтверждается заключением патентного поверенного Российской Федерации Самусевич Л.В., заключением доктора филологических наук А.В. Петровым и экспертным заключением кандидата филологических наук Л.Г. Егоровой;

Данные заключения также подтверждают довод заявителя о том, что слово «Варница», имеющее значение «варочный цех», указывает на способ производства пива.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 12.05.2020 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2020725576 в отношении всех заявленных товаров и услуг.

В подтверждении изложенных доводов, заявителем были представлены следующие материалы:

1. Заключение патентного поверенного Российской Федерации Самусевич Л.В.;
2. Заключение доктора филологических наук А.В. Петрова;
3. Экспертное заключение кандидата филологических наук Л.Г. Егоровой.

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты (21.05.2020) поступления заявки № 2020725576 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака 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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015 за № 38572, введенные в действие 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 1 (3) статьи 1483 Кодекса не допускается 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, способ их производства или сбыта.

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

В соответствии с подпунктом 1.1 пункта 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, в частности, простые геометрические фигуры, линии, числа; отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово; общепринятые наименования, сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, общепринятые наименования и т.д.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения (пункт 35 Правил).

В соответствии с подпунктом 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 к ложным или способным ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя 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 требованиями пункта 6 (2) 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, 43 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

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 № 2020725576 представляет собой комбинированное обозначение, в верхней части которого расположены изобразительные элементы в виде стилизованного изображения варочного агрегата и рабочего, в нижней части обозначения – словесные элементы «ЧЕШСКАЯ» и «ВАРНИЦА», расположенные друг под другом и разделенные волнистой линией, в верхнем левом и нижнем правом углах обозначения расположены стилизованные изображения в виде растительного узора.

Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 32 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно заключению по результатам экспертизы, входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «Чешская», с учетом его семантики, порождает в сознании потребителя представление об определенном месте происхождения товара и местонахождения изготовителя, которое не соответствует действительности, поскольку заявителем по данной заявке является российская компания, расположенная в г. Симферополь.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 3(1) статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Согласно словарно-справочным источникам информации слово «Чешская» является прилагательным, соотносящимся по значению со словом Чехия (Чехословацкая Республика), то есть представляет собой географическое название конкретной республики (см. Яндекс-словари, сайт Википедия), в связи с чем указывает на место производства товара и местонахождения изготовителя товаров и услуг.

При этом коллегия отмечает, что на территории Чехии пиво начали варить ещё кельты, но впервые пиво упоминается в 1088 году. В настоящее время чешское пиво стало популярным во всём мире, в том числе в России.

Принимая во внимание то обстоятельство, что местом нахождения заявителя является иное государство – Российская Федерация и регистрация товарного знака испрашивается в отношении товаров 32 класса МКТУ, относящихся к пивной продукции, и услуг 35 класса МКТУ, связанных с продвижением товаров, то регистрация товарного знака на имя российской компании способно ввести потребителя в заблуждение относительно места производства или сбыта товара, а также места нахождения их производителя.

Материалы, представленные заявителем на этапе экспертизы (паспорт на оборудование, заявление, протокол испытания, протокол приемки оборудования, изготовленного предприятием «Заводы Витезнегоукора», Чехословакия) не снимают основания для отказа, предусмотренные пунктом 3 (1) статьи 1483 Кодекса, поскольку из представленных документов не усматривается, что данное оборудование было поставлено именно заявителю (отсутствуют договор поставки).

Довод заявителя о том, что производство пива осуществляется по чешской технологии, носит декларативный характер, поскольку также не подтвержден документами.

С учетом изложенного, коллегия признала решение Роспатента правомерным и не усматривает оснований для признания заявленного обозначения соответствующим требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса показал следующее.

В качестве сходных до степени смешения с заявленным обозначением в заключении по результатам экспертизы были указаны следующие товарные знаки:

- **Варница** по свидетельству №533311 – (1);

- **ВАРНИЦА** по свидетельству № 669949 – (2);

- **VARNITSA** по свидетельству № 430871 – (3).

Противопоставленные товарные знаки (1-3) представляет собой словесные обозначения, выполненные буквами русского и латинского алфавитов, стандартным шрифтом.

Коллегия отмечает, что противопоставленные знаки представляют собой серию знаков, зарегистрированных на имя одного лица, и объединены одним общим элементом «ВАРНИЦА» и «VARNITZA» (представляющий собой его транслитерацию).

В заявленном обозначении с учетом графического исполнения, а именно словесные элементы «ЧЕШСКАЯ» и «ВАРНИЦА» расположены один под другим, разделены волнистой линией, каждое слово выполнено буквами разного размера, они воспринимаются как два самостоятельных элемента. При этом словесное обозначение «ЧЕШСКАЯ ВАРНИЦА» не может быть отнесено к категории так называемых устойчивых словосочетаний (идиом), значение которых не совпадает со значениями составляющих его слов.

Довод заявителя относительно того, что обозначение «ЧЕШСКАЯ» и «ВАРНИЦА» представляет собой словосочетание, имеющее определенную семантику, не может быть признан убедительным, поскольку не подтвержден документами, иллюстрирующими, что российским потребителем данное обозначение воспринимается как словосочетание с определенной семантикой.

В этой связи правомерным является проведение анализа сходства по каждому словесному элементу.

При анализе сравниваемых обозначений коллегия также учитывала, что в обозначении, состоящем из словесного и изобразительного элементов, основным элементом является словесный, так как он легче запоминается, чем изобразительный, и именно на нем акцентируется внимание потребителя при восприятии обозначения.

Сходство сравниваемых обозначений обусловлено тем, что заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки (1-3) содержат в своем составе тождественные фонетически и семантически (заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки (1-3)) словесные элементы «ВАРНИЦА / VARNITZA» (varnitza – в переводе с английского языка на русский язык означает варница) и сходные визуально (заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки (1,2)) словесные элементы «ВАРНИЦА» – «ВАРНИЦА».

Что касается визуального признака сходства, то между заявленным и противопоставленными товарными знаками (1-3) имеются визуальные различия, однако, при сравнительном анализе коллегия исходила из того, что решающее значение при восприятии сопоставляемых обозначений в целом имеет фонетический и семантический фактор сходства основных словесных «ВАРНИЦА» - «ВАРНИЦА / VARNITZA».

Сравнение перечней заявленных товаров 32 класса МКТУ и товаров 32, 33 классов МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана противопоставленным знакам (1-3), с целью определения их однородности показало, что сопоставляемые товары однородны, поскольку относятся к одной родовой категории товаров «алкогольные напитки» имеют одно назначение, один рынок сбыта и круг потребителей.

Сопоставляемые услуги 35 класса МКТУ, указанные в перечнях заявленного обозначения и противопоставленного знака (3), однородны, поскольку относятся к одной родовой категории услуг «продвижение товаров», которая включает услуги рекламы и торговли, имеют одно назначение, один рынок сбыта и круг потребителей.

В возражении однородность товаров и услуг заявителем не оспаривается.

Довод заявителя о том, что входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «ВАРНИЦА» является неохраняемым элементом, поскольку выступает в значении «варочный цех», не исключает наличие исключительных прав у правообладателя на товарные знаки (1-3), в которых словесный элемент «ВАРНИЦА / VARNITZA» является охраноспособным элементом и, следовательно, данные товарные знаки не могут не учитываться при анализе заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса.

Резюмируя вышеизложенное, коллегия установила, что заявленное обозначение не соответствует пункту 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 28.06.2021, оставить в силе решение Роспатента от 12.05.2020.