

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения ☒ **возражения** ☐ **заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса 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 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454), рассмотрела возражение, поступившее 16.01.2025, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «ПИВОВАРЕННАЯ КОМПАНИЯ ФИШЕР», Калужская обл., г. Калуга (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2023795902 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.

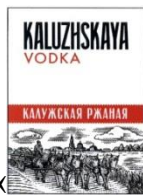
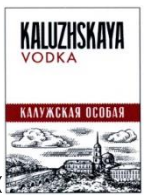


Комбинированное обозначение «  КАЛУЖСКАЯ ПИВОВАРЕННАЯ » по заявке №2023795902, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 09.10.2023, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 32 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 25.11.2024 об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех товаров 32 класса МКТУ. Указанное решение Роспатента было основано на заключении по результатам экспертизы, которое мотивировано несоответствием заявленного обозначения требованиям пунктов 1 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Так, согласно решению Роспатента заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку является сходным до степени



смешения с товарными знаками «», «», зарегистрированными на имя Общество с ограниченной ответственностью «ЛВЗ Калужский Кристалл», 121471, Москва, ул. Рябиновая, д. 26, стр. 1, ком. 1, в отношении товаров 33 класса МКТУ, признанных однородными заявленным товарам 32 класса МКТУ (св-ва №415752, №439340, с приоритетом от 09.03.10 г., срок действия продлён до 09.03.30 г., см. открытые реестры <http://www.fips.ru>).

Словесные элементы «КАЛУЖСКАЯ ПИВОВАРНЯ», входящие в состав заявленного обозначения, как указывает заявитель в первичных материалах заявки, являются неохраняемыми на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы сводятся к следующему:

- заявитель согласен с тем, что элементы «КАЛУЖСКАЯ ПИВОВАРНЯ» не обладают различительной способностью, поэтому самостоятельно указал их в качестве неохраняемых при подаче заявки;

- элемент «КАЛУЖСКАЯ» представляет собой географическое наименование, указывает на место производства товаров, элемент «ПИВОВАРНЯ» характеризует товары, является указанием на видовое наименование предприятия;

- товарные знаки, содержащие в своем составе название любого населенного пункта и вида деятельности (в данном случае – ПИВОВАРНЯ), должны быть свободны и доступны для использования для каждого производителя из населенного пункта, за исключением, если такое название населенного пункта и производные от него не зарегистрированы в качестве Географического указания (ГУ) или Наименования места происхождения товаров (НМПТ);

- слово «КАЛУЖСКАЯ» не зарегистрировано в качестве ГУ или НМПТ, следовательно, любой производитель может использовать данный словесный

элемент и производные от него, а также слово «ПИВОВАРНЯ» в своей деятельности;

- по тексту возражения приведена таблица зарегистрированных товарных знаков, в которых словесные элементы, образованные по принципу «название населенного пункта + ПИВОВАРНЯ», относятся к неохраняемым элементам;

- изобразительные элементы сравниваемых обозначений являются совершенно разными, ввиду различия в изобразительных элементах обозначений, цветовой гамме;

- между сравниваемыми элементами отсутствует сходство, поскольку в заявленном обозначении словесные элементы «КАЛУЖСКАЯ ПИВОВАРНЯ» являются неохраняемыми, слабыми элементами, в то время как в противопоставленных товарных знаках сильными элементами являются словесные элементы «KALUZHSKAYA», «КАЛУЖСКАЯ», следовательно, не подлежат сравнению сильные элементы со слабыми элементами;

- заявитель считает, что при установлении сходства до степени смешения обозначений, в состав которых включены неохраняемые элементы, необходимо учитывать решения Палаты по патентным спорам (далее – ППС) и Суда по интеллектуальным правам (далее – СИП), примеры которых приведены в возражении.

На основании изложенного, заявителем выражена просьба отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 32 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих на заседании коллегии, коллегия установила следующее.

С учетом даты (09.10.2023) поступления заявки №2023795902 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения 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, 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).

В соответствии с подпунктом 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 указывающих на их вид, качество, количество, свойство, 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 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

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.

Согласно пункту 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 Правил, а также исследуется значимость

положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

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).

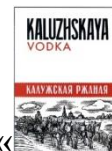


Заявленное обозначение « **КАЛУЖСКАЯ** ПИВОВАРНЯ » является комбинированным, состоит из словесных элементов «КАЛУЖСКАЯ ПИВОВАРНЯ», выполненных одно под другим заглавными буквами русского алфавита. Над словесными элементами расположены изобразительные элементы в виде круга черного цвета, обрамленного золотым контуром с черной полосой. В центральной части круглого элемента расположено стилизованное изображение короны, выполненной с использованием белого и золотого цветов. Правовая охрана заявленному обозначению испрашивается для товаров 32 класса МКТУ «вино ячменное [пиво]; коктейли на основе пива; напитки алкогольные на основе пива; напитки безалкогольные со вкусом пива; пиво; пиво безалкогольное; пиво солодовое; сусла; сусло пивное; сусло солодовое; экстракты хмелевые для изготовления пива».

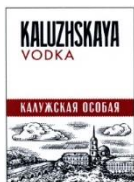
Анализ заявленного комбинированного обозначения показал, что в его состав входят словесные элементы «КАЛУЖСКАЯ ПИВОВАРНЯ», которые являются неохранными элементами на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, что заявителем не оспаривается.

Относительно несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса коллегия установила следующее.

Противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №№415752 (1),



№439340 (2) представляют собой комбинированные обозначения «



», являющиеся этикетками водочной продукции, выполненными в виде прямоугольников вертикальной ориентации. В верхних частях обозначений в две строки размещены словесные элементы «KALUZHSKAYA» и «VODKA», выполненные буквами латинского алфавита. В средних частях обозначений размещена полоса, на которой расположены словесные элементы «КАЛУЖСКАЯ РЖАНАЯ», «КАЛУЖСКАЯ ОСОБАЯ», выполненные стандартным шрифтом буквами русского алфавита. В нижней части этикетки (1) расположено стилизованное изображение сельской местности, а именно поля, дороги, зданий, деревьев, повозки, запряженной лошадьми и сидящего в ней человека. В нижней части этикетки (2) размещено стилизованное изображение местности с мостом, зданиями, деревьями и неба с облаками. В противопоставленных товарных знаках словесные элементы «VODKA», «РЖАНАЯ», «ОСОБАЯ» являются неохраняемыми. Правовая охрана товарным знаком представлена в отношении товаров 33 класса МКТУ «водка».

При оценке сходства комбинированных обозначений определяется сходство как всего обозначения в целом, так и его составляющих элементов с учетом значимости положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

При исследовании положения словесного и изобразительного элемента в комбинированном обозначении учитывается фактор визуального доминирования одного из элементов. Такое доминирование может быть вызвано как более крупными размерами элемента, так и его более удобным для восприятия расположением в композиции (например, элемент может занимать центральное место, с которого начинается осмотр обозначения). Значимость положения элемента

в комбинированном обозначении зависит также от того, в какой степени элемент способствует осуществлению обозначением его основной функции – индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей.

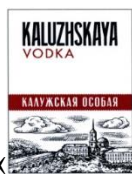
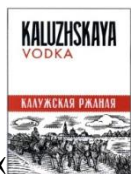
При восприятии потребителем комбинированного обозначения, состоящего из изобразительного и словесного элементов, его внимание, как правило, акцентируется на словесном элементе. Словесный элемент к тому же легче запоминается, чем изобразительный. Если при сравнении комбинированных обозначений будет установлено, что их словесные элементы тождественны или сходны до степени смешения, то такие комбинированные обозначения могут быть отнесены к сходным до степени смешения.

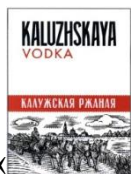
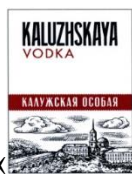
Заявленное обозначение является комбинированным, состоящим из словесных элементов «КАЛУЖСКАЯ ПИВОВАРНЯ» и стилизованного изображения короны, помещенной в круг.

Как отмечалось выше, в комбинированных обозначениях, состоящих из изобразительных и словесных элементов, легче запоминается и подлежит фонетическому воспроизведению именно словесный элемент. В заявленном обозначении таким элементом является словесный элемент «КАЛУЖСКАЯ ПИВОВАРНЯ». При этом элемент «КАЛУЖСКАЯ» выполнен существенно более крупным жирным шрифтом по сравнению со словесным элементом «ПИВОВАРНЯ». Указанный элемент является неотъемлемой частью композиции, именно на нем в большей степени фиксируется внимание потребителей, а потому, несмотря на то, что он является неохраняемым элементом, должен учитываться при сравнении заявленного обозначения на тождество и сходство с противопоставленными товарными знаками (1-2).



Заявленное обозначение «  » и противопоставленные товарные знаки



«  » (1), «  » (2) являются фонетически и семантически сходными за счет включения в их состав тождественного словесного элемента «КАЛУЖСКАЯ» и «KALUZHSKAYA» / «КАЛУЖСКАЯ», по которому сравниваемые обозначения запоминаются потребителями.

На основании вышеизложенного, коллегия констатирует сходство заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков (1-2).

Заявителем в возражении указывается на «слабую» индивидуализирующую функцию словесного элемента «КАЛУЖСКАЯ» ввиду его описательного характера. Однако, учитывая полное фонетическое и семантическое вхождение словесного элемента «КАЛУЖСКАЯ» заявленного обозначения в состав противопоставленных товарных знаков (1-2) исключается вывод об отсутствии сходства сравниваемых обозначений.

Заявленные товары 32 класса МКТУ «вино ячменное [пиво]; коктейли на основе пива; напитки алкогольные на основе пива; напитки безалкогольные со вкусом пива; пиво; пиво безалкогольное; пиво солодовое; сусла; сусло пивное; сусло солодовое; экстракты хмелевые для изготовления пива» являются однородными товарам 33 класса МКТУ «водка» противопоставленных товарных знаков (1-2), ввиду их отнесения к одним родовым группам (алкогольные напитки и составы для их изготовления), возможности совместного производства и реализации.

Однородность сравниваемых товаров в возражении никак не оспаривается.

В отношении анализа однородности товаров, для которых испрашивается предоставление правовой охраны заявленному обозначению и в отношении которых зарегистрированы противопоставленные знаки (1-2), коллегия учитывала, что вероятность смешения заявленного обозначения и противопоставленных знаков определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности

товаров. При этом, смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) заявленного обозначения и противопоставленных знаков (см. пункт 162 Постановления Пленума Верховного Суда).

В рассматриваемом случае было установлено сходство заявленного обозначения и знаков (1-2), а также высокая степень однородности сравниваемых товаров 32 и 33 классов МКТУ, что может привести к высокой вероятности смешения данных товаров, маркированных сравниваемыми обозначениями, в гражданском обороте.

На основании изложенного, коллегия пришла к выводу о том, что заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку сходно до степени смешения с противопоставленными товарными знаками (1-2) в отношении однородных товаров.

Приведенные в возражении примеры решений Роспатента и ранее зарегистрированных товарных знаков не свидетельствуют о возможности регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, поскольку касаются не идентичных правовых ситуаций и приняты не в отношении заявителя. Следовательно, указанные примеры не свидетельствуют о нарушении принципа правовой определенности в отношении заявителя.

С учетом вышеизложенной информации, у коллегии отсутствуют основания для отмены оспариваемого решения Роспатента.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 16.01.2025, оставить в силе решение Роспатента от 25.11.2024.