

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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 26.02.2024, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Евроторг», Республика Беларусь (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2022738043, при этом установила следующее:

По заявке № 2022738043, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 09.06.2022, на имя заявителя испрашивалась регистрация в качестве товарного знака комбинированного



обозначения «
класса МКТУ.

» в отношении товаров «пиво» 32

Роспатентом 17.10.2023 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2022738043 ввиду несоответствия заявленного обозначения требованиям статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы установлено, что:

- слова «Настоящий вкус пива» являются неохраняемыми на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса;

- заявленное обозначение воспроизводит обозначение, используемое Обществом с ограниченной ответственностью «Юнистор Групп», Республика Беларусь, вследствие чего не может быть зарегистрировано на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса;

- заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарными знаками



«» по свидетельству № 712122 с приоритетом от 22.11.2018, «ХМЕЛЁФФ Премиум» по свидетельству № 525454 с приоритетом от 01.07.2013 (срок действия исключительного права продлен до 01.07.2033), «Хмелефф» по свидетельству № 276056 с приоритетом от 11.08.2003 (срок действия исключительного права продлен до 11.08.2033), зарегистрированными на имя Акционерного общества «Русская пивоваренная компания "Хмелёфф"», Рязанская область, для однородных товаров 32 класса МКТУ;

- заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком



«*Хмельнофф*» по свидетельству № 312888 с приоритетом от 26.05.2005 (срок действия исключительного права продлен до 26.05.2025), зарегистрированным на имя Дмитриева Дмитрия Викторовича, Москва, для товаров 33 класса МКТУ, признанных однородными заявленным товарам 32 класса МКТУ.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 26.02.2024, заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 17.10.2023. Доводы возражения сводятся к следующему:

- заявитель подтверждает согласие с указанием слов «Настоящий вкус пива» в качестве неохраняемых элементов знака, как это было указано при подаче заявки;

- вывод экспертизы о способности заявленного обозначения вводить потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров носит предположительный характер и не подтвержден фактическими материалами;

- предположение экспертизы основано на информации из сети Интернет, полученной с сайта <https://hmelnov.by/>, который находится в национальной доменной зоне Республики Беларусь;

- ООО «Юнистор Групп» является дистрибьютором продукции, маркированной обозначением «Хмельнов», но не правообладателем товарного знака;

- заявитель предоставляет письмо ООО «Юнистор Групп», подтверждающее то, что оно является дистрибьютором товаров, произведенных пивоваренным заводом по заказу заявителя;

- заявитель не возражает против выводов экспертизы об однородности товаров, для которых испрашивается охрана, и товаров, указанных в перечнях противопоставленных товарных знаков по свидетельствам № 712122 и № 276056;

- заявитель считает необоснованным вывод экспертизы о сходстве заявленного обозначения с товарными знаками, зарегистрированными на имя АО «Русская пивоваренная компания "Хмелёфф"»;

- заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки не вызывают ассоциаций друг с другом в целом ввиду различий внешней формы и очертания знаков, разного композиционного построения, выполнения словесных элементов различной шрифтовой графикой, наличия отличающихся графических композиций, различного цветового исполнения;

- в отношении товарного знака по свидетельству № 312888 заявителем подано исковое заявление о досрочном прекращении правовой охраны регистрации в

отношении всех товаров, для которых этот товарный знак зарегистрирован, по причине его неиспользования.

На основании изложенного заявитель просит пересмотреть решение от 17.10.2023 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2022738043, принять решение о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2022738043.

С возражением представлены следующие материалы:

- (1) распечатка с сайта hmelnov.by;
- (2) скриншот с сайта ncip.by;
- (3) скриншот с сайта <https://kad.arbitr.ru>;
- (4) подлинник письма ООО «Юнистор Групп» от 10.11.2023;
- (5) копия решения Суда по интеллектуальным правам от 16.10.2020 по делу № СИП-97/2020.

На заседаниях коллегии по рассмотрению возражения, состоявшихся 23.05.2024, 23.07.2024, заявитель приобщил дополнительные материалы:

- (6) письмо ООО «Юнистор Групп» от 22.05.2024;
- (7) сертификат о регистрации доменного имени hmelnov.by с приложением копий счетов за поддержание регистрации;
- (8) копии договоров от 28.11.2023 в отношении администрирования сайта с приложением копий актов;
- (9) сведения о регистрации отчуждения исключительного права на товарный знак по свидетельству № 312888;
- (10) публикации в отношении противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №№ 276056, 712122;
- (11) публикация в отношении товарного знака по свидетельству № 312888.

Также заявитель представил письменные пояснения, в которых поддержал ранее изложенные доводы о несходстве заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №№ 712122, 276056, просил соответствующие доводы отнести также к сравнению заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака по свидетельству № 525454.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи (09.06.2022) заявки № 2022738043 на регистрацию товарного знака, правовая база для оценки его охраноспособности 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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572 (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.

В соответствии с абзацем шестым пункта 1 статьи 1483 Кодекса 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 том числе: сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

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 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 пункту 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.

Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42 – 44 Правил.

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.

Согласно пункту 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) 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;

2) 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;

3) 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.

Согласно пункту 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 № 2022738043 является комбинированным, включает изображение эмблемы в форме кольца с буквой «X» в центре и плашку со словом «ХМЕЛЬНОВ». В верхней части эмблемы расположена надпись «Настоящий вкус пива», по бокам от нее – стилизованные изображения колосьев и шишек. Эмблема расположена над плашкой, размещенной под наклоном, в центре которой расположено слово «ХМЕЛЬНОВ». Обозначение выполнено в следующем цветовом сочетании: зеленый, коричневый, бежевый, светло-бежевый, белый. Регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака испрашивается в отношении товаров «пиво» 32 класса МКТУ.

Анализ соответствия заявленного обозначения требованиям законодательства показал следующее.

В составе заявленного обозначения, предназначенного для индивидуализации пива, присутствует словесный элемент «Настоящий вкус пива», который представляет собой характеристику испрашиваемых к регистрации товаров. Данный элемент не соответствует требованиям подпункта 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса. Заявитель не оспаривает данный вывод.

Поскольку в композиции заявленного обозначения слова «Настоящий вкус пива» не доминируют, то они могут быть включены в состав товарного знака как неохраняемые элементы на основании положений абзаца шестого пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Вывод оспариваемого решения о способности заявленного обозначения вводить потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров основан на сведениях сети Интернет, которые относятся к информации, размещённой на сайте с указанием заявителя и Общества с ограниченной ответственностью «Юнистор Групп».

Заявителем пояснено, что ООО «Юнистор Групп» осуществляет дистрибуцию товаров заявителя, маркированных обозначением «ХМЕЛЬНОВ», при этом поставка товаров в Россию не осуществляется. Соответствующие сведения, а также согласие на регистрацию заявленного обозначения ООО «Юнистор Групп» изложило в письмах, представленных в материалы дела (4, 6). Сайт <https://hmelnov.by> администрирует заявитель. Именно на имя заявителя в Республике Беларусь зарегистрированы товарные знаки со словесным элементом «ХМЕЛЬНОВ»:

 **ХМЕЛЬНОВ**
« **ХМЕЛЬНОВ**
», « **HMELNOFF** » (регистрации №№ 55246, 35260).

Оценив все представленные сведения в их совокупности, коллегия пришла к выводу о том, что оснований для признания заявленного обозначения способным вводить потребителя в заблуждение относительно производителя товаров не имеется. Так, сведения сайта <https://hmelnov.by> относятся к продукции заявителя, а упомянутое в оспариваемом решении лицо является дистрибьютором товаров заявителя. Таким образом, источником происхождения товаров, сведения о которых выявлены в результате экспертизы заявленного обозначения, относится к заявителю.

В рамках применения пункта 6 статьи 1483 Кодекса в качестве препятствующих регистрации заявленного обозначения выявлены товарные знаки

 « **ХМЕЛЁФФ** » по свидетельству № 712122, « **ХМЕЛЁФФ Премиум** » по свидетельству



№ 525454, «Хмелефф» по свидетельству № 276056, «Хмельнофф» по свидетельству № 312888.

В связи с противопоставлением товарного знака по свидетельству № 312888 заявителем представлены сведения о том, что исключительное право на данный товарный знак передано заявителю, о чём в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 03.07.2024 внесены соответствующие сведения. Поскольку заявитель является правообладателем противопоставленного товарного знака по свидетельствует № 312888, то оснований для его противопоставления более не имеется.

В свою очередь, сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №№ 712122, 525454, 276056, зарегистрированных на имя одного лица, показал следующее.

Доминирующим элементом заявленного обозначения, обуславливающим его индивидуализирующую функцию, является словесный элемент «Хмельнов», выполненный буквами русского алфавита.

Основным элементом противопоставленных товарных знаков является словесный элемент «Хмелёфф» / «Хмелефф», который также исполнен буквами русского алфавита.

С точки зрения фонетического критерия, слова «Хмельнов» и «Хмелёфф» / «Хмелефф» являются сходными, благодаря совпадению в начальной части «Хмел-». Различие в конечных частях обозначений не приводит к отсутствию фонетического сходства, поскольку внимание акцентируется на первой совпадающей части, составляющей основную значимую часть словесных элементов.

Что касается смыслового признака, то оба сравниваемых элемента способны ассоциироваться друг с другом благодаря совпадению в части «Хмел-», которая ассоциируется с хмелем и пивоварением. Оба сравниваемых слова воспринимаются

как фамилии, образованные от слова «хмель». Окончания слов «-нов» и «-ёфф» не создают значимых семантических различий.

С точки зрения графического критерия, совпадение набора букв, составляющих начальные части сравниваемых обозначений, приводит к наличию сходного визуального восприятия.

При этом визуальные особенности, присутствующие в комбинированных обозначениях, вопреки доводам возражения, не приводят к качественно разному общему зрительному впечатлению, поскольку в каждом случае представлено обозначение, с визуальным выделением доминирующего словесного элемента, благодаря которому происходит запоминание и воспроизведение знаков потребителями.

Таким образом, обозначение по заявке № 2022738043 и противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №№ 712122, 525454, 276056 являются сходными в целом, несмотря на некоторые отличия.

Испрашиваемые к регистрации товары 32 класса МКТУ «пиво» являются тождественными товарам «пиво», в отношении которых зарегистрированы товарные знаки по свидетельствам №№ 712122, 276056, а также являются однородными товарам «пиво; пиво имбирное; пиво солодовое; составы для изготовления ликеров; сусла; сусло виноградное неферментированное; сусло пивное; сусло солодовое; экстракты хмелевые для изготовления пива» противопоставленного товарного знака по свидетельству № 525454, поскольку совпадают или соотносятся как род-вид, имеют общие назначение, условия реализации, круг потребителей, являются взаимодополняемыми и взаимозаменяемыми. Степень однородности сопоставляемых товаров является высокой.

Вывод о сходстве заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №№ 712122, 525454, 276056, наряду с выводом о высокой степени однородности товаров, представленных в сравниваемых перечнях, свидетельствует о наличии вероятности смешения заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков и о несоответствии заявленного обозначения пункту 6 статьи 1483 Кодекса.

Резюмируя все вышеизложенное, коллегия считает правомерным противопоставление товарных знаков по свидетельствам №№ 712122, 525454, 276056, препятствующих регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака на основании положений пункта 6 статьи 1483 Кодекса. В то же время основания для применения пункта 3 статьи 1483 Кодекса отсутствуют в связи с представленными заявителем дополнительными доводами и материалами.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 26.02.2024, оставить в силе решение Роспатента от 17.10.2023.