


**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
коллегии 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, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 19.06.2024, поданное Обществом с ограниченной ответственностью "ВАГ Брювери", Санкт-Петербург (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2023748492, при этом установлено следующее.




Обозначение «  » по заявке №2023748492, поданной 05.06.2023, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров и услуг 31, 32, 35 классов МКТУ, указанных в заявке.


Роспатентом 22.04.2024 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2023748492, ввиду его несоответствия требованиям пункта 1 и пункта 6 статьи 1483 Кодекса (далее – решение Роспатента).

Заключение по результатам экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение является сходным до степени смешения:



- с товарным знаком «  » по свидетельству №652298 (приоритет: 07.02.2017), зарегистрированным на имя Катюшина Дмитрия Анатольевича, город Москва, в том числе в отношении услуг 35 класса МКТУ;




- с товарным знаком «  » по свидетельству №325071 (приоритет: 16.03.2006), зарегистрированным на имя Непшекуевой Саиды Галимовны, город Майкоп, в том числе в отношении товаров 32 и услуг 35 классов МКТУ.

Кроме того, в заявленном обозначении элемент «BREWERY» является неохраняемым элементом на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 19.06.2024 поступило возражение. В поступившем возражении доводы заявителя сводятся к следующему:

- заявитель согласен с указанием словесного элемента «BREWERY» в качестве неохраняемого элемента;
- заявитель просит сократить перечень товаров и услуг, удалив из него полностью 35 класс МКТУ. Данное действие позволит устранить препятствие в виде товарного знака №652298, поскольку оставшиеся в перечне товары неоднородны услугам товарного знака №652298;
- заявитель предоставил письмо-согласие от правообладателя товарного



знака «  » по свидетельству №602852. Правообладатель обоих товарных знаков – Непшекуева Саида Галимовна. Правообладатель товарных знаков №№325071, 602852, обладающий в обоих случаях исключительным правом на один и тот же словесный элемент, документально выразил свою волю на регистрацию товарного знака по заявке №2023748492.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в отношении товаров 31

класса МКТУ «солод для пивоварения» и 32 класса МКТУ «коктейли на основе пива; консерванты для пива; осветители для пива; осветлители для сула; пиво; пиво имбирное; пиво солодовое; суло пивное; суло солодовое; экстракты хмелевые для изготовления пива».

Оригинал указанного письма-согласия поступил в Роспатент на стадии экспертизы 20.03.2024.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (05.06.2023) подачи заявки №2023748492 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака 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 пунктом 1 (3) 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 неохранные элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Согласно пункту 34 Правил в ходе экспертизы заявленного обозначения устанавливается, не относится ли заявленное обозначение к объектам, не обладающим различительной способностью или состоящим только из элементов, указанных в пункте 1 статьи 1483 Кодекса.

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 абзацем пятым пункта 6 статьи 1483 Кодекса регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

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 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 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

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).

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2023748492 заявлено



комбинированное обозначение «  » со словесными элементами «VAG» и «BREWERY», выполненными оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита, под элементом «BREWERY» расположена чёрная широкая горизонтально ориентированная линия.


Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиями пункта 1 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Словесный элемент «BREWERY» (в переводе с английского языка означает «пивоварня; пивоваренный завод; пивной завод; пивоваренная компания», см. переводчик <https://www.multitran.com/m.exe?s=brewery&l1=1&l2=2>), является неохраняемым, характеризует товары, представляющие собой пиво, напитки на его основе, материалы для пивоварения и составы для изготовления пива, указывая на вид или назначение товаров, следовательно, на данному элементу не может быть предоставлена самостоятельная правовая охрана на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, что заявителем не оспаривается.

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


Заявитель ограничил испрашиваемый перечень товарами 31 и 32 классов МКТУ, исключив из него услуги 35 класса МКТУ.



Противопоставленный товарный знак «  » по свидетельству №652298 является комбинированным, представляет собой изобразительный элемент в виде колеса и словесные элементы «VAG SERVICE» выполненные буквами латинского алфавита. Элемент «SERVICE» является неохраняемым. Правовая охрана предоставлена в сочетании белого, серого, красного цветов, в том числе в отношении услуг 35 класса МКТУ.

Поскольку заявитель исключил из заявленного перечня услуги 35 класса МКТУ, противопоставление в виде товарного знака по свидетельству №652298 может быть снято.



Противопоставленный товарный знак «  *Vag Rus* » по свидетельству №325071 является комбинированным. Словесная часть состоит из элементов «Vag Rus», выполненных латинскими буквами, а изобразительная часть выполнена в виде стилизованного изображения тигра. Правовая охрана предоставлена в черно-белом цветовом исполнении, в том числе в отношении товаров 31 и 32 классов МКТУ.

В заявленном обозначении доминирует выполненный крупным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита словесный элемент «VAG», так как он акцентирует на себе внимание, занимая центральное положение и имея оригинально исполненные шрифтовые единицы достаточно большого размера.

Сравнительный анализ заявленного обозначения с противопоставленным знаком по свидетельству №325071 показал полное вхождение в их состав словесного элемента «Vag», который является основным доминирующим элементом в составе сравниваемых обозначений. Сравнимые знаки содержат фонетически тождественные словесные элементы, что приводит к звуковому тождеству обозначений в целом.


Графические отличия носят второстепенный характер, поскольку фонетическое сходство превалирует.


Семантический критерий сходства не может быть применен, поскольку слово «VAG» отсутствует в словарных изданиях, в силу чего данный элемент может рассматриваться как фантазийный.

Что касается товаров «*солод для пивоварения*» 31 класса МКТУ, товаров «*коктейли на основе пива; консерванты для пива; осветители для пива; осветители для сусла; пиво; пиво имбирное; пиво солодовое; сусло пивное; сусло солодовое; экстракты хмелевые для изготовления пива*» 32 класса МКТУ заявленного обозначения и товаров «*солод; экстракт солодовый*» 30 класса МКТУ, товаров «*пиво, минеральные и газированные воды и прочие безалкогольные напитки*» 32 класса МКТУ противопоставленного товарного знака, то следует обратить внимание, что товары являются однородными, поскольку представляют собой пиво, напитки на основе пива, а также непосредственно солод, имеют один круг потребителей, условия сбыта и относятся к одной области деятельности.

Следует отметить, что сходство заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака по свидетельству №325071, а также однородность их перечней товаров заявителем не оспаривались.



В отношении противопоставленного товарного знака «» по свидетельству №325071 коллегией были выявлены обстоятельства, которые не были при принятии решения Роспатента от 22.04.2024.

К таким обстоятельствам относится то, что заявителем на стадии экспертизы было получено письмо-согласие от правообладателя товарного знака «» по свидетельству №602852 на регистрацию товарного знака по заявке №2023748492 в отношении заявленных товаров и услуг 31, 32, 35 классов МКТУ. Поскольку товарные знаки №№602852 и 325071 содержат одни и те же словесные элементы «VAG RUS» в своих обозначениях, зарегистрированы в отношении однородного перечня товаров и услуг 31, 32, 35 классов МКТУ, правообладателем товарных знаков

по свидетельствам №№602852 и 325071 является Индивидуальный предприниматель Непшекуева Саида Галимовна, то с учетом вышеизложенного может быть учтено письмо-согласие от правообладателя противопоставленного товарного знака на регистрацию товарного знака по заявке №2023748492.

Регистрация обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя.

Противопоставленный товарный знак не является общеизвестным или коллективным товарным знаком, заявленное обозначение не тождественно противопоставленному товарному знаку. Следовательно, оснований для введения потребителей в заблуждение не усматривается.

Таким образом, обстоятельства, послужившие основанием для отказа в государственной регистрации товарного знака по заявке №2023748492, заявителем устранены, следовательно, заявленное обозначение может быть признано соответствующим пункту 6 статьи 1483 Кодекса.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 19.06.2024, отменить решение Роспатента от 22.04.2024 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2023748492.**