

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 № 4520, рассмотрела поступившее 25.12.2015 возражение Общества с ограниченной ответственностью «МАЙ холдинг», Самарская область (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2014702485 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Обозначение по заявке № 2014702485 было заявлено на государственную регистрацию в качестве товарного знака с приоритетом от 29.01.2014 на имя заявителя в отношении товаров 32 и услуг 35 классов МКТУ.

Согласно материалам заявки заявленное обозначение представляет собой



комбинированное обозначение со словесными элементами «MÜNGER», «МЮНГЕР» и «ЖИВОЕ ПИВО», выполненными буквами латинского или русского алфавитов.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 26.08.2015 об отказе в государственной регистрации товарного знака, мотивированное в заключении по результатам экспертизы несоответствием заявленного обозначения требованиям пунктов 3 и 6 статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы было отмечено, что входящие в заявленное обозначение слова «MÜNGER» и «МЮНГЕР» представляют собой фамилию иностранного происхождения, ввиду чего заявленное обозначение

способно ввести в заблуждение потребителя относительно производителя товаров и места производства этих товаров, так как заявитель находится в России.

В данном заключении также указано, что заявленное обозначение сходно до степени смешения в отношении однородных товаров 32 класса МКТУ с товарным знаком «MÜNHELL» свидетельству № 351290 и со знаками по международным



регистрациям №№ 655337 («Münchner Bier»), 883977 (), охраняемыми на территории Российской Федерации на имя других лиц и имеющими более ранний приоритет.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 25.12.2015 поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 26.08.2015. Доводы возражения сводятся к тому, что входящие в заявленное обозначение слова «MÜNGER» и «МЮНГЕР» не способны ввести в заблуждение потребителя относительно производителя товаров и услуг и места их производства, так как они являются исключительно фантазийными (изобретенными заявителем) словами, которые не воспроизводят какую-либо распространенную в том или ином конкретном иностранном государстве фамилию и никак не указывают на тот или иной конкретный географический объект (страну), а противопоставленные знаки не являются сходными с заявленным обозначением в силу разного состава звуков и букв и разной семантики сравниваемых обозначений.

На основании изложенного заявителем была выражена просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех приведенных в заявке товаров и услуг.

К возражению были приложены, в частности, распечатки сведений о фактах регистрации воспроизводящих фамилии обозначений в качестве товарных знаков [1] и сведения из сети Интернет о распространенных немецких фамилиях [2].

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (29.01.2014) правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 № 32, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, рег. № 4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с абзацем 1 и 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.

В соответствии с пунктом 2.5.1 Правил 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. Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

В соответствии с абзацем 1 и 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 14.4.2 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с пунктом 14.4.2.4 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, приведенные в пунктах 14.4.2.2 и 14.4.2.3 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

В соответствии с пунктом 14.4.2.3 Правил сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: внешняя форма, наличие или отсутствие симметрии, смысловое значение, вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т.д.), сочетание цветов и тонов.

Перечисленные признаки могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное обозначение представляет собой комбинированное обозначение



, в котором доминирует выполненное оригинальным (с эффектом объемности) шрифтом буквами латинского алфавита слово «MÜNGER», поскольку оно занимает центральное положение в знаке, выполнено более крупным

шрифтом, чем иные словесные элементы – «МЮНГЕР» и «ЖИВОЕ ПИВО», выполненные стандартным шрифтом буквами русского алфавита, и запоминается легче, чем изобразительные элементы. Предоставление правовой охраны заявленному обозначению в качестве товарного знака с приоритетом от 29.01.2014 испрашивается в отношении товаров 32 и услуг 35 классов МКТУ.

При этом слово «MÜNGER» и его транслитерация буквами русского алфавита «МЮНГЕР» не являются лексическими единицами того или иного языка (см. Интернет-портал «Словари и энциклопедии на Академике: Переводы, Толкования» – <http://dic.academic.ru>). Данное обстоятельство обуславливает вывод об отсутствии у них какого-либо смыслового значения, то есть о фантазийности этих слов.

К тому же отсутствуют основания считать, что указанные слова воспроизводят какую-либо распространенную в том или ином конкретном иностранном государстве фамилию, которая ассоциировалась бы исключительно с территорией этого государства – конкретным географическим объектом. Так, например, эти слова не обнаруживаются даже в списках распространенных немецких фамилий [2].

В силу изложенных выше обстоятельств данные словесные элементы никак не могут быть восприняты потребителем как указывающие на какой-либо конкретный географический объект (страну) или на какое-либо иное конкретное лицо, производящее соответствующие товары и услуги. Следовательно, заявленное обозначение не содержит в себе элементов, способных породить в сознании потребителя представление о производителе товаров и услуг или месте их происхождения, которое не соответствовало бы действительности.

Необходимо отметить, что в соответствии с законодательством исполнение заявленного обозначения на иностранном языке (буквами латинского алфавита) само по себе не является основанием для отказа в регистрации обозначения в качестве товарного знака на имя российского юридического лица.

Кроме того, коллегия не располагает сведениями о том, что регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака на имя заявителя каким-либо образом может нарушить права третьих лиц или затронуть их репутацию,

«подорвать» доверие со стороны потребителей к уже известной им конкретной продукции или месту ее происхождения.

Принимая во внимание изложенное выше, коллегия не имеет каких-либо оснований для признания заявленного обозначения способным ввести в заблуждение потребителя относительно производителя товаров и услуг и места их производства, то есть не соответствующим требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 351290 с приоритетом от 31.01.2007 представляет собой словесное обозначение «MÜNHELL», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Данный товарный знак охраняется в отношении товаров 32 класса МКТУ.

Противопоставленный знак по международной регистрации № 655337 с приоритетом от 04.04.1996 представляет собой словесное обозначение «Münchner Bier», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Данный знак охраняется на территории Российской Федерации в отношении товаров 32 класса МКТУ.

Противопоставленный знак по международной регистрации № 883977 с датой территориального расширения от 16.06.2006 представляет собой комбинированное



обозначение , в состав которого входит, в частности, словесный элемент «Münchner Bier», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Данный знак охраняется на территории Российской Федерации в отношении товаров 32 класса МКТУ.

Сопоставительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных знаков по фонетическому критерию сходства сравниваемых обозначений («MÜNGER» – «MÜNHELL», «Münchner Bier») показал, что данные словесные элементы действительно имеют совпадения звукосочетаний в своих начальных частях, однако они отличаются составом звуков в целом, поскольку в конечных

частях имеют совершенно разные согласные звуки, хорошо различимые на слух и не являющиеся по звучанию близкими в силу своих разных характеристик и способов произношения в соответствии с классификациями звуков.

При этом все эти звуки образуют слоги, которые акцентируют на себе внимание при сравнении соответствующих обозначений, поскольку имеют крайне важное значение для формирования фонетического восприятия сравниваемых коротких (всего 2 слога) слов в целом.

Указанные выше обстоятельства обуславливают совершенно разное восприятие оспариваемого товарного знака и противопоставленных знаков на слух в целом, что позволяет сделать вывод об отсутствии у них сходства по фонетическому критерию сходства сравниваемых обозначений.

Поскольку указанные словесные элементы отличаются в своих конечных частях составом букв, которые имеют совершенно различные начертания (состоят из различных геометрических элементов), то отсутствуют основания для вывода о сходстве данных знаков также и по графическому критерию сходства сравниваемых обозначений.



К тому же заявленное комбинированное обозначение

и



противопоставленный комбинированный знак по международной регистрации № 883977 производят совершенно разное общее зрительное впечатление, обусловленное разным цветовым и шрифтовым исполнением, разным количеством слов и разной внешней формой изобразительных элементов.

Кроме того, слова «MÜNGER» и «MÜNHELL» являются фантазийными и, следовательно, не подлежат сравнительному анализу по семантическому критерию сходства обозначений, а словосочетание «Münchener Bier» в переводе на русский

язык означает «мюнхенское пиво», в силу чего оно не является семантически сходным с фантазийным словом «MÜNGER».

Изложенное выше обуславливает вывод о том, что заявленное обозначение и противопоставленные знаки никак не ассоциируются друг с другом в целом, то есть не являются сходными.

Товары 32 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны заявленному обозначению, и товары 32 класса МКТУ, в отношении которых охраняются противопоставленные знаки, являются однородными, так как они совпадают либо соотносятся как род-вид.

Однако, в силу того, что сравниваемые знаки не являются сходными, отсутствует принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности данных однородных товаров 32 класса МКТУ, для индивидуализации которых предназначены эти знаки, одному производителю.

Таким образом, заявленное обозначение и противопоставленные знаки по свидетельству № 351290 и по международным регистрациям №№ 655337, 883977 не являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров, что обуславливает вывод об отсутствии каких-либо оснований для признания заявленного обозначения не соответствующим требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 25.12.2015, отменить решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 26.08.2015 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2014702485.