

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

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 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, рег. №4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 09.01.2018 возражение, поданное Бояринцевым А.А., г. Барнаул (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2016708298, при этом установила следующее.



Комбинированное обозначение «  » по заявке №2016708298 с приоритетом от 17.03.2016 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров и услуг 32, 35, 43 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 17.10.2017 было принято решение о государственной регистрации товарного знака в отношении услуг 35 класса МКТУ «абонирование телекоммуникационных услуг для третьих лиц; организация подписки на газеты для третьих лиц; прокат офисного оборудования и аппаратов; прокат фотокопировального оборудования; услуги машинописные; услуги по переезду предприятий; услуги секретарей; услуги стенографистов; услуги телефонных ответчиков для отсутствующих абонентов; услуги фотокопирования» и услуг 43

класса МКТУ «обеспечение временного проживания; агентства по обеспечению мест [гостиницы, пансионы]; аренда временного жилья; аренда помещений для проведения встреч; базы отдыха; бронирование мест в гостиницах; бронирование мест в пансионах; бронирование мест для временного жилья; гостиницы; дома для престарелых; мотели; пансионы; пансионы для животных; прокат осветительной аппаратуры, за исключением используемой в театрах или телестудиях; прокат палаток; прокат передвижных строений; услуги баз отдыха [предоставление жилья]; услуги кемпингов; ясли детские». В соответствии с заключением по результатам экспертизы, являющемся неотъемлемой частью решения Роспатента, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении всех товаров 32 класса МКТУ и части услуг 35, 43 классов МКТУ по причине его несоответствия требованиям пунктов 1, 3 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к



тому, что заявленное обозначение «» сходно до степени смешения с товарными знаками, имеющими более ранний приоритет и зарегистрированными на имя иных лиц:

- с товарными знаками «**ЁРШЪ**» [1] (свидетельство №485117 с приоритетом

от 29.07.2011), «» [2] (свидетельство №447953 с приоритетом от 02.09.2010), «**ЁРШПИВРЕСТ**» [3] (свидетельство №518953 с приоритетом от 30.04.2013), зарегистрированным в отношении однородных услуг 35, 43 классов МКТУ на имя ВЕРВУД ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД, Посейдос, 1, Ледра Бизнес Центр, Эгкоми, 2406, Никосия, Кипр;

- с товарным знаком «**РИБА ЁРШ**» [4] (свидетельство №430894 с приоритетом от 31.03.2010), зарегистрированным в отношении однородных товаров 32 класса МКТУ на имя ООО «Концерн-ВВ Групп», 127562, Москва, Алтуфьевское ш., 37, стр. 3;

ЁРШ

ERSH

- с товарным знаком «**ЁРШ**» [5] (свидетельство №327695 с приоритетом от 30.03.2006), зарегистрированным в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ на имя ЗАО «Ступинский химический завод», 142800, Московская обл., г. Ступино, ул. Фрунзе, владение 9/14.

Кроме того, в заключении экспертизы указано, что словесный элемент «Ёрш» (вид коктейля – смесь водки с пивом, см. Интернет, <http://dic.academic.ru>) указывают на конкретный вид товара, в связи с чем является неохраняемым для товаров 32 класса МКТУ «пиво; пиво имбирное; пиво солодовое; сусло пивное; сусло солодовое; экстракты хмелевые для изготовления пива».

Вместе с тем, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для иных товаров 32 класса МКТУ, поскольку способно ввести потребителя в заблуждение относительно вида товара.

В поступившем возражении и дополнении к нему от 09.01.2018 заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы возражения сводятся к следующему:

- словесный элемент заявленного обозначения имеет неопределенную и неоднозначную фонетику, семантику и выполнен в оригинальной графической манере, что обеспечивает восприятие заявленного обозначения как изобразительного обозначения;

- заявленное обозначение не способно ввести потребителя в заблуждение относительно вида товара;

- заявленное обозначение не является сходным с противопоставленными товарными знаками, так как отличается от них по общему зрительному впечатлению, обусловленному композиционными и иными различиями;

- словесные элементы в заявленном обозначении написаны шрифтом, который существенно отличается от шрифта, которым выполнены противопоставленные обозначения;

- товары и услуги, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака (знака обслуживания), неоднородны с товарами и услугами, в

отношении которых зарегистрированы или заявлены противопоставленные обозначения;

С учетом изложенного, в возражении изложена просьба о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех товаров и услуг, при этом буквы «Ё», «Р», «Ш» для вида товара «пиво» и однородных ему товаров могут быть включены в состав заявленного обозначения в качестве неохраняемых элементов.

Следует указать, что на заседании коллегии, состоявшемся 01.03.2018, заявитель посредством видеоконференцсвязи скорректировал доводы возражения, указав, что просит зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг с исключением из правовой охраны словесного элемента «ЕРШ» для вида товара «пиво» и однородных ему товаров.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия считает доводы, изложенные в возражении, убедительными в части.

С учетом даты (17.03.2016) поступления заявки №2016708298 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше Кодекс и Административный регламент предоставления Федеральной службой по интеллектуальной собственности государственной услуги по государственной регистрации товарного знака, знака обслуживания, коллективного знака и выдаче свидетельств на товарный знак, знак обслуживания, коллективный знак, их дубликатов, утвержденный приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 483, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 27.08.2015 за №38712 (далее – Регламент) и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков (далее – Правила).

В соответствии с требованиями подпункта 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 указывающие на их вид, качество, количество, 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.

Как следует из требований подпункта 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.

Исходя из пункта 37 Правил, при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя учитывается, что 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.

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 подпункта 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.

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 и 43 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

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

Признаки, указанные в пунктах 42 и 43 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Согласно пункту 43 Правил сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков:

- 1) внешняя форма;
- 2) наличие или отсутствие симметрии;
- 3) смысловое значение;
- 4) вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и тому подобное);
- 5) сочетание цветов и тонов.

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 комбинированное обозначение «» по заявке №2016708298 с приоритетом от 17.03.2016 представляет собой слово «ЁРШ», в котором буквы выполнены в оригинальной графической манере. Так, «Ё» выполнено в виде изображения рыбы, буква «Р» стилизована под изображение кружки с ручкой, а буква «Ш» выполнена в виде трех бокалов, соединенных между собой одним основанием. Регистрация заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров и услуг 32, 35, 43 классов МКТУ.

Согласно словарно-справочной литературе (см. Толковый словарь Ефремовой. Т.Ф. Ефремова. 2000, <https://dic.academic.ru>) входящий в его состав словесный элемент «ЁРШ» является лексической единицей русского языка со следующими значениями:

- 1 (1) небольшая пресноводная костистая рыба семейства окуневых с колючими плавниками;
- 1 (2) мясо такой рыбы, употребляемое в пищу;
- 1 (3) кушанье, приготовленное из такого мяса;
- 2 (1) жесткая щетка для чистки или мытья бутылок, стекол и т.п.;
- 2 (2) *перен. разг.* коротко остриженные или стоящие торчком волосы;
- 3 *разг.* неуступчивый, задиристый человек;
- 4 *разг.* смесь спиртных напитков, оказывающих быстрое и очень сильное опьяняющее действие.

Учитывая указанную многозначность слова «ЁРШ», а также наличие изображения рыбы в составе заявленного обозначения, можно сделать вывод, что



обозначение «» вызывает ассоциации не с используемым в разговорной речи названием спиртного напитка, а, в первую очередь, с названием определенной рыбы – ершом, а, значит, по отношению к заявленным товарам 32 класса МКТУ слово «ЁРШ» воспринимается в качестве фантазийного обозначения. В этой связи

нет оснований для вывода о том, что для указанной в решении Роспатента части товаров 32 класса МКТУ «пиво; пиво имбирное; пиво солодовое; сусло пивное; сусло солодовое; экстракты хмелевые для изготовления пива» слово «ЁРШ» является описательным и подлежит исключению из правовой охраны товарного знака, а для иных товаров 32 класса МКТУ, относящимся к безалкогольным напиткам, способно ввести потребителя в заблуждение относительно вида товаров.

В свете изложенного отсутствуют основания для признания заявленного обозначения не соответствующим пунктам 1 и 3 статьи 1483 Кодекса.

Вместе с тем необходимо констатировать, что отказ в государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении части заявленных товаров и услуг основан на наличии сходных до степени смешения

товарных знаков «ЁРШЪ» [1] (свидетельство №485117),  [2] (свидетельство №447953), «ЁРШПИВРЕСТ» [3] (свидетельство №518953),  «РИБА ЁРШ» [4] (свидетельство №430894), «ERSH» [5] (свидетельство №327695), принадлежащих иным лицам.

Противопоставленный товарный знак «ЁРШЪ» [1] (свидетельство №485117 с приоритетом от 29.07.2011) является словесным, выполнен стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Товарный знак зарегистрирован, в частности, для услуг 35, 43 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак  [2] (свидетельство №447953 с приоритетом от 02.09.2010) является комбинированным, включает в свой состав словесные элементы «ЁРШ», «ПИВНОЙ РЕСТОРАН», выполненные оригинальным шрифтом буквами русского алфавита. Товарный знак зарегистрирован, в частности, для услуг 35, 43 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак «ЁРШПИВРЕСТ» [3] (свидетельство №518953 с приоритетом от 30.04.2013) является словесным, выполнен жирным

шрифтом буквами русского алфавита. Товарный знак зарегистрирован для услуг 43 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак «**РИБА ЁРШ**» [4] (свидетельство №430894 с приоритетом от 31.03.2010) является словесным, выполнен стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Товарный знак зарегистрирован для товаров 32 класса МКТУ.

ЁРШ

ERSH

Противопоставленный товарный знак «**ERSH**» [5] (свидетельство №327695 с приоритетом от 30.03.2006) является словесным, выполнен стандартным шрифтом буквами русского и латинского алфавитов. Товарный знак зарегистрирован, в частности, для услуг 35 класса МКТУ.

Анализ перечня товаров и услуг заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1] - [5] показал следующее.

Перечни заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака «**РИБА ЁРШ**» [4] содержат идентичный вид товара 32 класса МКТУ «пиво» и его виды. Кроме того, в перечне 32 класса МКТУ заявленного обозначения присутствуют товары «составы для изготовления ликеров; сусло пивное; сусло солодовое; экстракты хмелевые для изготовления пива», которые являются различными ингредиентами для производства как пива, так и иных алкогольных напитков, что обуславливает вывод о совместной встречаемости сравниваемых товарных знаков в гражданском обороте при производстве и реализации алкогольной продукции. Совпадение сравниваемых товаров по роду/виду, одинаковое назначение и совместная встречаемость в гражданском обороте свидетельствуют об их однородности.

Услуги 35 класса МКТУ «реклама; менеджмент в сфере бизнеса; административная деятельность в сфере бизнеса; офисная служба; агентства по импорту-экспорту; агентства по коммерческой информации; агентства рекламные; анализ себестоимости; аренда площадей для размещения рекламы; аудит коммерческий; бюро по найму; ведение автоматизированных баз данных; ведение

бухгалтерских документов; выписка счетов; демонстрация товаров; запись сообщений; изучение общественного мнения; изучение рынка; информация деловая; информация и советы коммерческие потребителям [информация потребительская товарная]; исследования в области бизнеса; исследования конъюнктурные; исследования маркетинговые; комплектование штата сотрудников; консультации по вопросам организации и управления бизнесом; консультации по организации бизнеса; консультации по управлению бизнесом; консультации по управлению персоналом; консультации профессиональные в области бизнеса; макетирование рекламы; маркетинг; менеджмент в области творческого бизнеса; менеджмент спортивный; обзоры печати; обновление рекламных материалов; обработка текста; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация показов мод в рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; оформление витрин; оценка коммерческой деятельности; подготовка платежных документов; поиск информации в компьютерных файлах для третьих лиц; поиск поручителей; помощь в управлении бизнесом; помощь в управлении коммерческими или промышленными предприятиями; презентация товаров во всех медиасредствах с целью розничной продажи; прогнозирование экономическое; продажа аукционная; продажа розничная или оптовая лекарственных средств, ветеринарных и гигиенических препаратов и материалов медицинского назначения; продвижение продаж для третьих лиц; производство рекламных фильмов; прокат рекламного времени в средствах массовой информации; прокат рекламных материалов; прокат торговых автоматов; публикация рекламных текстов; радиореклама; расклейка афиш; реклама наружная; распространение образцов; распространение рекламных материалов; рассылка рекламных материалов; редактирование рекламных текстов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама почтой; реклама телевизионная; репродуцирование документов; сбор и предоставление статистических данных; сбор информации в компьютерных базах данных; сведения о деловых операциях; систематизация информации в компьютерных базах данных; службы консультационные по управлению бизнесом; составление налоговых деклараций; составление отчетов о

счетах; составление рекламных рубрик в газете; телемаркетинг; тестирование психологическое при подборе персонала; управление гостиничным бизнесом; управление коммерческое лицензиями на товары и услуги для третьих лиц; управление процессами обработки заказов товаров; услуги в области общественных отношений; услуги манекенщиков для рекламы или продвижения товаров; услуги по сравнению цен; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; услуги субподрядные [коммерческая помощь]; экспертиза деловая» заявленного обозначения, как и услуги 35 класса МКТУ, приведенные в перечнях противопоставленных товарных знаков [1] - [3], [5] относятся к одним и тем же сферам деятельности, таким как «реклама», «административная деятельность в области бизнеса»; «торговля», что обуславливает вывод об их однородности.

Что касается услуг 43 класса МКТУ «услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками; закусочные; кафе; кафетерии; прокат кухонного оборудования; прокат мебели, столового белья и посуды; прокат раздаточных устройств [диспенсеров] для питьевой воды; рестораны; рестораны самообслуживания; столовые на производстве и в учебных заведениях; услуги баров; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом» заявленного обозначения, то они связаны с услугами в области общественного питания, являются однородными (или идентичными) услугам 43 класса МКТУ «закусочные; кафе; кафетерии; рестораны; рестораны самообслуживания; услуги баров; услуги по приготовлению блюд и доставки их на дом» противопоставленных товарных знаков [1] - [3].

В свою очередь сопоставительный анализ заявленного обозначения



«» и противопоставленных товарных знаков «ЁРШЪ» [1]



(свидетельство №485117), «» [2] (свидетельство №447953),

«ЁРШПИВРЕСТ» [3] (свидетельство №518953), «РИБА ЁРШ» [4]

ЁРШ

(свидетельство №430894), «**ERSH**» [5] показал, что сравниваемые обозначения в содержат в своем составе одну и ту же лексическую единицу русского языка - слово «ЁРШ».

Сходство заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1] – [5] обусловлено фонетическим и семантическим тождеством входящих в их состав словесного элемента «ЁРШ», который является либо единственным индивидуализирующим элементом сравниваемых обозначений, либо занимает в них доминирующее положение и акцентируют на себе внимание потребителя в первую очередь.

Коллегия приняла во внимание довод заявителя о наличии в заявленном обозначении оригинальной визуальной составляющей, влияющей на его восприятие в целом, однако, в этой связи следует указать, что имеющаяся графическая проработка заявленного обозначения не привела к утрате возможности его фонетического и смыслового восприятия.

Имеющееся фонетическое и семантическое тождество доминирующих словесных элементов «ЁРШ» сравниваемых обозначений обуславливает вывод об их ассоциировании друг с другом в целом, несмотря на отдельные отличия.

Принимая во внимание вышеизложенное можно сделать вывод о том, что заявленное обозначение не соответствует требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении части заявленных товаров и услуг 32, 35, 43 классов МКТУ, что свидетельствует о правомерности выводов, изложенных в решении Роспатента от 17.10.2017 в этой части.

Вместе с тем, учитывая вышеизложенные доводы об отсутствии оснований для признания заявленного обозначения не соответствующим требованиям пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса, у коллегии имеются основания для вывода о том, что заявленное обозначение может быть зарегистрировано в качестве товарного знака, помимо приведенных в решении Роспатента от 17.10.2017 услуг 35, 43 классов МКТУ, в отношении товаров 32 класса МКТУ «минеральные и газированные воды и прочие безалкогольные напитки; фруктовые напитки и фруктовые соки; сиропы и

прочие составы для изготовления напитков; аперитивы безалкогольные; вода литиевая; вода сельтерская; вода содовая; воды [напитки]; воды газированные; воды минеральные [напитки]; воды столовые; квас [безалкогольный напиток]; коктейли безалкогольные; лимонады; молоко арахисовое [напитки безалкогольные]; молоко миндальное [напиток]; напитки безалкогольные; напитки изотонические; напитки на базе меда безалкогольные; напитки на основе алоэ вера безалкогольные; напитки на основе молочной сыворотки; напитки фруктовые безалкогольные; нектары фруктовые с мякотью безалкогольные; оршад; порошки для изготовления газированных напитков; сассапариль [безалкогольный напиток]; сиропы для лимонадов; сиропы для напитков; смузи [напитки на базе фруктовых или овощных смесей]; сок томатный [напиток]; сок яблочный безалкогольный; соки овощные [напитки]; соки фруктовые; составы для изготовления газированной воды; составы для изготовления минеральной воды; составы для изготовления напитков; сусли; сусли виноградное неферментированное; таблетки для изготовления газированных напитков; щербет [напиток]; экстракты фруктовые безалкогольные; эссенции для изготовления напитков».

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 09.01.2018, отменить решение Роспатента от 17.10.2017 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2016708298.