

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 Гражданского кодекса 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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 28.11.2011 на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 05.08.2011 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2009734958/50, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Бюргер-Бир», г. Барнаул (далее — заявитель), при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2009734958/50 с приоритетом от 30.12.2009 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 29, 32, 33 и услуг 43 классов МКТУ, указанных в перечне.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявляется комбинированное обозначение, состоящее из оригинальной композиции, центром которой служат два персонажа: женщина подающая кружку пива мужчине, держащему в руке вилку с наколотой на нее колбаской. Под изображением расположен словесный элемент «БИРГЕР», выполненный оригинальным шрифтом буквами русского алфавита. Обозначение выполнено в коричневом цвете.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности принято решение от 14.07.2011 об отказе в государственной регистрации товарного знака (далее – решение Роспатента) в отношении всех заявленных товаров и услуг. Основанием для принятия решения являлось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение экспертизы обосновано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя других лиц товарными знаками:

- с комбинированным товарным знаком со словесным элементом «BierГеры» по свидетельству №399097 с приоритетом от 06.11.2008 в отношении однородных товаров 29 и услуг 43 классов МКТУ [1];

- словесным товарным знаком «БЮРГЕР» по свидетельству №243845 с приоритетом от 24.08.2001 в отношении однородных товаров 29 класса МКТУ [2];

- словесным товарным знаком «BERGER BLANC» по международной регистрации №597102 с приоритетом от 12.02.1993 в отношении однородных товаров 32, 33 классов МКТУ [3].

В поступившем в палату по патентным спорам возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки не сходны до степени смешения;
- изобразительный и словесный элементы заявленного обозначения являются уникальными;
- в заявленном обозначении присутствует ярко выраженный изобразительный элемент, тогда как в противопоставленных товарных знаках отсутствуют изобразительные элементы;
- лексические значения заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков совершенно различны.

На основании изложенного заявитель выразил просьбу об отмене решения Роспатента от 14.07.2011 и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг.

Изучив материалы дела, палата по патентным спорам находит доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (30.12.2009) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные Приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 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 14.4.2.4 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), (14.4.2.3) Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы (пункт 14.4.2.2 Правил).

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основе совпадения признаков, изложенных в пункте 14.4.2.2 (подпункты (а) – (в)) Правил.

Согласно пункту 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом принимаются 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, состоящее из оригинальной композиции, центром которой служат два персонажа: женщина подающая кружку пива мужчине, держащему в руке вилку с наколотой на нее колбаской. Под изображением расположен словесный элемент «БИРГЕР», выполненный оригинальным шрифтом буквами русского алфавита. Обозначение выполнено в коричневом цвете. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 29, 32, 33 и услуг 43 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак [1] по свидетельству №399097 представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из оригинально выполненного буквами латинского и русского алфавитов словесного элемента «BierГеры», заключенного между двумя параллельными линиями. Знак выполнен в желтом, темно-красном, темно-коричневом цветовом сочетании. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров и услуг 29, 30, 35 и 43 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак [2] по свидетельству №243845 представляет собой словесное обозначение «БЮРГЕР», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров и услуг 29, 40, 41, 42 классов МКТУ.

Противопоставленный знак [3] по международной регистрации №597102 представляет собой словесное обозначение «BERGER BLANC», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1-3] показал следующее.

Заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки [1-3] являются сходными на основании фонетического сходства словесных элементов «БИРГЕР»/ «BierГеры»/ «БЮРГЕР»/ «BERGER».

Так, фонетическое сходство словесного элемента «БИРГЕР» заявленного обозначения и словесного элемента «BierГеры» противопоставленного товарного знака [1] обусловлено тождеством начальных частей «БИР-»/ «Bier-» и сходством конечных частей «-ГЕР»/ «-Геры», тождеством состава согласных (Б/В, Р/г, Г, Р) звуков и совпадением состава гласных звуков (И/ie, Е), а также их одинаковым расположением по отношению друг к другу.

Фонетическое сходство словесного элемента «БИРГЕР» заявленного обозначения и словесных элементов «БЮРГЕР»/ «BERGER» противопоставленных товарных знаков [2-3] обусловлено сходством начальных частей «БИР-»/ «БЮР-»/ «BER-» и тождеством конечных – «-ГЕР»/«-ГЕР»/ «-GER», тождеством состава согласных (Б/В, Р/Р, Г/Г, Р/Р) звуков и совпадением состава гласных звуков (Е), а также их одинаковым расположением по отношению друг к другу.

Отсутствие сведений о смысловом значении словесного элемента «БИРГЕР» заявленного обозначения не позволяет оценить его по смысловому признаку.

Графическое отличие сопоставляемых обозначений не оказывает существенного влияния на вывод об их сходстве, поскольку графическая проработка заявленного обозначения и противопоставленных знаков не снимает высокой степени их фонетического сходства, которое определяет запоминание знаков потребителями.

Таким образом, заявленное обозначение и противопоставленные знаки [1-3] являются сходными.

Анализ однородности товаров, приведенных в перечнях заявленного обозначения и противопоставленных знаков, показал следующее.

Товары 29 класса МКТУ заявленного обозначения и товары 29 класса МКТУ противопоставленных товарных знаков [1-2] являются однородными, поскольку представляют собой продукты питания, имеют сходный круг потребителей и условия сбыта.

Товары 32 и 33 классов МКТУ заявленного обозначения являются однородными товарам 32 и 33 классов МКТУ противопоставленного знака по международной регистрации №597102, поскольку относятся к одному виду, имеют одинаковую цель применения, круг потребителей и условия реализации.

Услуги 43 класса МКТУ заявленного обозначения являются однородными услугам 43 класса МКТУ противопоставленного товарного знака по свидетельству №399097, поскольку однородными в силу одинакового назначения, круга потребителей.

Следует отметить, что однородность заявленных товаров и услуг 29, 32, 33, 43 классов МКТУ с товарами и услугами противопоставленных знаков [1-3] заявителем не оспаривалась.

Таким образом, заявленное комбинированное обозначение является сходным до степени смешения в отношении однородных товаров и услуг 29, 32, 33, 43 классов МКТУ с товарными знаками [1 - 3] и, следовательно, не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу:

отказать в удовлетворении возражения от 31.10.2011, оставить в силе решение Роспатента от 14.07.2011.