

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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, поступившее в Федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 05.07.2016 возражение на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 06.04.2016 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2014738130, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2014738130 подано на регистрацию 14.11.2014 Обществом с ограниченной ответственностью «Макс Брой», г. Владимир, в отношении товаров 32 и услуг 43 классов МКТУ, указанных в перечне заявки. Впоследствии были внесены изменения в наименование заявителя на Общество с ограниченной ответственностью «Дзержинка», г. Владимир (далее - заявитель).

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявляется



комбинированное обозначение «», включающее: словесные элементы «MAX BRAU» на фоне стилизованной ленты, выполненные оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита, разделенные изобразительным элементом в виде стилизованных колосьев; словесные элементы «РЕСТОРАН-ПИВОВАРНЯ» и цифры «2014», расположенные по окружности, выполненные стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Обозначение заявлено в красном, белом, синем, желтом цветовом сочетании.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности принято решение от 06.04.2016 об отказе в государственной регистрации товарного знака (далее – решение Роспатента) в отношении заявленных товаров и услуг 32, 43 классов МКТУ. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в

качестве товарного знака в отношении заявленных товаров и услуг 32, 43 классов МКТУ на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

- товарным знаком «МАХ» по свидетельству №142393 с приоритетом от 25.08.1993 в отношении услуг 42 класса МКТУ, однородных заявленным услугам 43 класса МКТУ [1];

- товарным знаком «МАХ» по свидетельству №441143 с приоритетом от 10.11.2000 в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ, признанных однородными заявленным товарам 32 класса МКТУ [2].

Кроме того, словесные элементы «BRAU», «РЕСТОРАН-ПИВОВАРНЯ» и цифры «2014» заявленного обозначения является неохранными элементами на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- противопоставленные товарные знаки являются словесными «МАХ», самостоятельными товарными знаками, состоящими из одного элемента. Заявленное комбинированное обозначение состоит из словесных и изобразительных элементов, часть которых являются неохранными в соответствии с законом;
- заявитель не согласен с мнением экспертизы, что из всех словесных элементов, указанных в заявленном комбинированном обозначении (охраняемых и неохранных), смысловое ударение падает именно на элемент «МАХ». По мнению заявителя, как отдельно взятый элемент «МАХ», как раз и не несет нагрузку основного элемента, на который падает смысловое ударение; смысловое ударение падает на словесный элемент «ресторан – пивоварня» и именно на нем в первую очередь акцентируется внимание потреби теля;
- противопоставленный товарный знак по свидетельству №142393, зарегистрированный для услуг «рестораны, кафе, закусочные» не несет конкретной информации о специализации заведения и может иметь как узконаправленный профиль, например кафе быстрого питания, так и широко направленный, например ресторан;

- действительно, словесные элементы «МАХ» и «Мах» являются сходными по фонетическому признаку, однако, словесные элементы выполнены различным шрифтом в сочетании разных цветов; в заявленном обозначении словесный элемент составной «Мах Брау», что также является отличительным моментом;
- словосочетание «Мах Брау» означает «пивоварня Макса», что также отличает противопоставленные товарные знаки и заявленное обозначение. Противопоставленные товарные знаки выполнены заглавными буквами, а словесный элемент «Мах» заявленного обозначения выполнен курсивом с заглавной буквы «М», остальные буквы – строчные;
- заявитель просит скорректировать заявленный перечень услуг 43 класса МКТУ до следующих услуг 43 класса МКТУ «рестораны-пивоварни».

На основании изложенного заявитель выразил просьбу об отмене решения Роспатента от 06.04.2016 и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров 32 и услуг 43 «рестораны-пивоварни» классов МКТУ.

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

С учетом даты (14.11.2014) 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 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 и свойство.

В соответствии с пунктом 2.3.2.1 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, могут относиться, в частности, обозначения, представляющие собой общепринятые наименования, представляющие собой, как правило, простые указания товаров, заявляемые для обозначения этих товаров: общепринятые сокращенные наименования организаций, предприятий, отраслей и их аббревиатуры.

« », включающее: словесные элементы «MAX BRAU» на фоне стилизованной ленты, выполненные оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита, разделенные изобразительным элементом в виде стилизованных колосьев;

словесные элементы «РЕСТОРАН-ПИВОВАРНЯ» и цифры «2014», расположенные по окружности, выполненные стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Обозначение заявлено в красном, белом, синем, желтом цветовом сочетании. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 32 класса МКТУ и указанных выше услуг 43 класса МКТУ.

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

Заявленное обозначение содержит в своем составе словесные элементы «BRAU», «РЕСТОРАН-ПИВОВАРНЯ», которые указывает на назначение услуг, в связи с чем, относятся к описательным элементам, в силу чего являются неохранными на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса. Также заявленное обозначение содержит в своем составе цифры «2014», которые не обладают различительной способностью на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Данный вывод заявителем не оспаривается.

Что касается соответствия заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, необходимо отметить следующее.

Противопоставленный товарный знак [1] представляет собой словесное обозначение «МАХ», выполненное стандартным жирным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении услуг 42 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак [2] представляет собой словесное обозначение «МАХ», выполненное стандартным жирным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 32, 33 и услуг 35, 42 классов МКТУ.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1-2] показал следующее.

При проведении сопоставительного анализа коллегией было установлено, что в заявленном обозначении основным, «сильным» элементом, по которому знак (и, как следствие, товары и их производители) идентифицируется потребителем, является словесный элемент «Мах». Данный факт обусловлен тем, что данный словесный элемент является наиболее запоминаемым.

Довод заявителя о том, что словесные элементы «Мах Брау» будут восприниматься как «пивоварня Макса» не может быть признан убедительным, поскольку не подтвержден фактическими данными.

Так, при сравнительном анализе заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1-2] установлено фонетическое и семантическое сходство сравниваемых

обозначений за счет входящих в их состав фонетически и семантически тождественных словесных элементов «Мах»/«МАХ»/«МАХ» (Мах в переводе с английского означает: 1) Макс; 2) прилагательное макс., см. Интернет словари), которые выполняют основную индивидуализирующую нагрузку. Так, в словосочетании «Мах Вгау» логическое ударение падает на первое слово, поскольку словесный элемент «Вгау» является видовым наименованием предприятия и не обладает различительной способностью.

Графически заявленное обозначение не является сходным с противопоставленными товарными знаками [1-2], однако наличие полного фонетического и семантического вхождения противопоставленных товарных знаков [1-2] в заявленное обозначение в качестве его единственного охраноспособного словесного элемента, способно вызвать у потребителей ассоциирование сопоставляемых обозначений друг с другом в целом, несмотря на их визуальные отличия.

Наличие изобразительных элементов в заявленном обозначении не оказывает существенного влияния на вывод о сходстве сравниваемых обозначений в целом, так как графические элементы являются вспомогательными.

В соответствии с изложенным коллегия пришла к выводу, что, несмотря на отдельные отличия, сопоставляемые обозначения ассоциируются друг с другом, что позволяет сделать заключение об их сходстве.

Анализ перечней сравниваемых товарных знаков показал, что товары 32 класса МКТУ «коктейли на основе пива; пиво; пиво имбирное; пиво солодовое; пиво безалкогольное; сусло пивное; сусло солодовое; экстракты хмелевые для изготовления пива» заявленного обозначения являются однородными товарам 32 и 33 классов МКТУ противопоставленного товарного знака [2], поскольку относятся к одному виду товара «пиво», а также к алкогольной продукции, имеют одно назначение, область применения и круг потребителей.

Относительно однородности услуг 43 класса МКТУ заявленного обозначения и услуг 42 класса МКТУ противопоставленного знака [1] необходимо отметить следующее.

Противопоставленный товарный знак зарегистрирован в отношении услуг, в области общественного питания «рестораны, кафе, закусочные». Услуги заявленного обозначения представляют собой также услуги в области общественного питания «рестораны-пивоварни». Указанные услуги являются однородными, поскольку тесно связаны друг с другом, имеют одно назначение и круг потребителей, соотносятся как род/вид.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 05.07.2016, оставить в силе решение Роспатента от 06.04.2016.