

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии
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 возражение от 22.12.2014, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Корс», Московская область, Решетниково р.п. (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2012735437 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке № 2012735437, поданной 12.10.2012, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака (знака обслуживания) в отношении услуг 35, 37, 39, 41 и 43 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ).

Согласно материалам заявки на регистрацию заявлено словесное обозначение «Брюггер», выполненное стандартным шрифтом буквами кириллицы.

Решение Роспатента от 18.08.2014 принято на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение может быть зарегистрировано только в отношении заявленных услуг 37 класса МКТУ.

Заключение обосновывается тем, что в отношении остальных заявленных услуг заявленное обозначение не соответствует пункту 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку сходно до степени смешения с товарным знаком со словесным элементом «Бреггир» по свидетельству № 505717, зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью «АМАРАНТ» в отношении однородных услуг 35, 39, 41 и 43 классов МКТУ и имеющим более ранний приоритет (24.05.2012).

В поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности возражении от 22.12.2014 заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента от 18.08.2014.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- заявленное обозначение не является сходным с противопоставленным товарным знаком по свидетельству № 505717 по фонетическому и визуальным признакам сходства;

- фонетические отличия обозначений основаны на отсутствии одинаковых слогов в обозначениях («Брюг» и «гер», «Брег» и «гир»), различном составе гласных и согласных звуков;

- заявленное обозначение выполнено обычным шрифтом, лишенным какого-либо цвета, в то время как противопоставленный товарный знак является комбинированным, имеет изобразительные элементы;

- по мнению заявителя, нельзя утверждать, что в противопоставленном товарном знаке словесный элемент является доминирующим, поскольку в нем есть оригинальный изобразительный элемент, обращающий на себя внимание;

- общее зрительное впечатление при восприятии сравниваемых обозначений различно;

- сравниваемые обозначения не имеют семантики, поэтому их сравнение по этому критерию невозможно;

- заявителем подана также заявка № 2012735438 на регистрацию комбинированного обозначения со словесными элементами «BRYGGER BEER», с которым заявленное обозначение образует серию знаков, используемых заявителем для индивидуализации двух ресторанов и магазина;

- заявленное обозначение приобрело дополнительную различительную способность за счет активного его использования заявителем при оказании услуг 35, 41 и 43 классов МКТУ, что подтверждается приложениями к возражению.

На основании вышеизложенного заявитель просит зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака (знака обслуживания) в отношении всех заявленных услуг 35, 37, 39, 41 и 43 классов МКТУ.

К возражению приложены следующие материалы:

(1) распечатка сведений о заявителе от 18.12.2014 из Единого государственного реестра юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ);

(2) копия выписки от 11.09.2014 из ЕГРЮЛ – сведения об Обществе с ограниченной ответственностью «БРЮГГЕР»;

(3) копия выписки от 27.12.2012 из ЕГРЮЛ – сведения об Обществе с ограниченной ответственностью «Планета пива»;

(4) копия выписки от 29.04.2014 из ЕГРЮЛ – сведения об Обществе с ограниченной ответственностью «Рестораны Планеты Пива»;

(5) копии фотографий ресторана и магазина;

(6) копии разрешений на установку рекламной конструкции;

(7) копии буклетов и иной рекламной продукции;

(8) распечатки из сети Интернет;

(9) распечатки сведений – отчеты;

(10) копия решения Роспатента от 18.08.2014.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (12.10.2012) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше 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, вступившие в силу 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков, в частности, 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 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.

Согласно пункту 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.

Согласно пункту 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.

Звуковое (фонетическое) сходство определяется, в частности, на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных, согласных; ударение (см. подпункт (а) пункта 14.4.2.2 Правил).

Графическое (визуальное) сходство определяется, в частности, на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание (см. подпункт (б) пункта 14.4.2.2 Правил).

Смысловое (семантическое) сходство определяется, в частности, на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей, в частности, совпадение значений обозначений в разных языках (см. подпункт (в) пункта 14.4.2.2 Правил).

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

Согласно пункту 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается 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.

На регистрацию в качестве товарного знака (знака обслуживания) заявлено словесное обозначение «Брюггер», выполненное стандартным шрифтом буквами кириллицы.

Согласно возражению, заявитель просит зарегистрировать товарный знак (знак обслуживания) по заявке № 2012735437 не только в отношении услуг 37 класса МКТУ, но и в отношении заявленных услуг 35, 39, 41 и 43 классов МКТУ.

Оспариваемое решение Роспатента от 18.08.2014 основано на выводе о сходстве до степени смешения заявленного обозначения с товарным знаком по свидетельству № 505717.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 505717 представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из изобразительного и словесного элементов. Изобразительный элемент представлен в виде стилизованного щита, выполненного в бежевой и желтой гамме с белым и коричневым обрамлением. На фоне щита размещен словесный элемент «Бреггир», выполненный оригинальным шрифтом буквами кириллицы красного цвета с белым обрамлением. Правовая охрана товарного знака действует в отношении товаров и услуг 29, 30, 31, 32, 33, 35, 39, 41 и 43 классов МКТУ в следующем цветовом сочетании: красный, бежевый, желтый, коричневый, белый.

Анализ сходства заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака показал следующее.

В противопоставленном комбинированном обозначении, состоящем из изобразительного и словесного элементов, основным элементом является словесный

элемент, поскольку он легче запоминается, чем изобразительный, и именно на нем акцентируется внимание потребителя при восприятии обозначения.

Что касается довода заявителя о том, что словесный элемент противопоставленного комбинированного товарного знака по свидетельству № 505717 не является доминирующим, необходимо отметить, что степень важности изобразительного элемента в комбинированном обозначении зависит от того, насколько этот элемент оригинален, каковы его размеры и пространственное положение относительно словесного элемента. Перечисленные факторы могут учитываться как в отдельности, так и в совокупности. В противопоставленном товарном знаке по свидетельству № 505717 изобразительный элемент не является достаточно оригинальным, представляет собой стилизованное изображение щита, служащего только фоном для словесного элемента, таким образом, именно словесный элемент «Бреггир» способствует осуществлению противопоставленным товарным знаком его основной функции – отличать товары и услуги одних производителей от товаров и услуг других производителей. В связи с указанным значимость изобразительного элемента в противопоставленном товарном знаке не является достаточной, поэтому основным в данном комбинированном обозначении является словесный элемент «Бреггир».

При проведении сравнительного анализа словесных элементов «Брюггер» и «Бреггир» необходимо учитывать, что потребитель, как правило, не имеет возможности сравнить два знака, а руководствуется общими впечатлениями об обозначениях, виденных/слышанных ранее.

В данном случае, с точки зрения звукового сходства, сравниваемые словесные обозначения образованы сочетанием звуков, большинство из которых совпадает («Б», «Р», «Г», «Е»). При этом местоположение согласных звуков, количество букв, звуков и слогов в сравниваемых словах одно и то же. Изложенное обуславливает сходство буквосочетаний, составляющих слова «Брюггер» и «Бреггир», а следовательно, их фонетическое сходство. Следует отметить, что фонетическое сходство обозначений может быть достаточным для вывода о вероятности смешения.

Что касается визуального признака сходства, коллегия отмечает следующее.

Заявленное обозначение лишено какой-либо графики, в связи с чем при его восприятии не обеспечивается качественно иное общее зрительное впечатление в сравнении с противопоставленным товарным знаком. Имеющиеся различия в шрифтом исполнении словесных элементов имеют, в данном случае, второстепенное значение, поскольку не позволяют сделать вывод об отсутствии возможности ассоциирования сравниваемых обозначений друг с другом в целом, так как запоминание и воспроизведение знаков осуществляется, прежде всего, за счет их основных индивидуализирующих элементов – слов «Бреггир» и «Брюггер».

Поскольку словесные элементы заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака не имеют смыслового значения, отсутствует возможность проведения их анализа на предмет семантического сходства.

В ситуации, когда у словесного элемента отсутствуют смысловое значение и запоминающаяся графика, решающим становится его фонетическое звучание, поскольку именно в результате произношения слова оно запоминается потребителем.

Таким образом, заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак по свидетельству № 505717 являются сходными, несмотря на их отдельные отличия, поскольку ассоциируются друг с другом в целом.

Что касается однородности услуг, в отношении которых испрашивается регистрация заявленного обозначения, и услуг, для которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак, коллегия отмечает, что заявителем не оспаривается решение Роспатента в этой части.

Вместе с тем сопоставление перечней услуг, приведенных в перечнях заявки № 2012735437 и свидетельства № 505717, показало, что услуги 35, 39, 41 и 43 классов МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация заявленного обозначения, однородны услугам 35, 39, 41 и 43 классов МКТУ, в отношении которых действует правовая охрана противопоставленного товарного знака, поскольку они совпадают или относятся к общим родовым группам (в частности, услуги «транспортировка» и «доставка товаров», «логистика транспортная»).

Следует отметить, что в отношении заявленных услуг 37 класса МКТУ, признанных неоднородными услугам, имеющимся в противопоставленной

регистрации, принято решение о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака (знака обслуживания).

В связи с изложенным, заявленное обозначение является сходным до степени смешения с противопоставленным товарным знаком по свидетельству № 505717, охраняемым в отношении однородных услуг 35, 39, 41 и 43 классов МКТУ, имеющим более ранний приоритет.

Таким образом, у коллегии отсутствуют основания для изменения решения Роспатента от 18.08.2014.

В отношении доводов заявителя, касающихся подачи им заявки на регистрацию обозначения со словесным элементом «BRYGGER BEER», коллегия отмечает, что каждый товарный знак индивидуален, и возможность его регистрации оценивается отдельно по каждой заявке.

Что касается доводов заявителя об использовании им заявленного обозначения для индивидуализации услуг 35, 41 и 43 классов МКТУ, то данное обстоятельство не может повлиять на вывод о сходстве до степени смешения в отношении однородных услуг 35, 39, 41 и 43 классов МКТУ заявленного обозначения с товарным знаком по свидетельству № 505717, которое устанавливается на основе норм Кодекса и Правил.

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

отказать в удовлетворении возражения от 22.12.2014, оставить в силе решение Роспатента от 18.08.2014.