

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30 апреля 2020 г. № 644/261, рассмотрела поступившее 25.11.2024 возражение ООО «ГУД БИР» (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2023766653, при этом установила следующее.



Регистрация обозначения «**БирХофф**» в качестве товарного знака по заявке №2023766653 с датой поступления в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности от 24.07.2023 испрашивалась на имя заявителя в отношении товаров 32 и услуг 35, 43 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Решение Роспатента от 06.08.2024 об отказе в государственной регистрации товарного знака было принято на основании его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное несоответствие обосновывается в заключении по результатам экспертизы следующим.

Заявленное обозначение сходно до степени смешения с комбинированными товарными знаками со словесным элементом «BIERHOF» по свидетельствам №№313614 и 604497 [1-2], зарегистрированными на имя Общества с ограниченной ответственностью «Агро-Инвест», 630102, г. Новосибирск, ул. Восход, дом 24 в

отношении товаров 32, 33 и услуг 43 классов МКТУ, однородных заявленным товарам и услугам 32, 35, 43 классов МКТУ, и имеющими более ранний приоритет.

Заявитель выразил свое несогласие с данным решением в поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) возражении, доводы которого сводятся к следующему:

- сравниваемые обозначения не являются сходными до степени смешения, поскольку не ассоциируются в целом (пункт 41 Правил);

- фонетически русское фантазийное словосочетание «БирХофф» и немецкое слово «BIERHOF» не тождественны: заявленное обозначение произносится как [бир|хофф], противопоставляемые произносятся как [бёгоф]. Пауза в произношении «БирХофф» и ударение на последний слог, а в противопоставленных знаках на первый слог;

- графически противопоставляемые обозначения абсолютно различны: выполнены на разных языках, буквами различных алфавитов; в заявленном обозначении, выполненном кириллицей, используются и строчные и заглавные буквы, разделяющие слова на словосочетание из двух слов, в противопоставляемых используются исключительно заглавные буквы; оригинальный вид шрифта в славянском стиле, заявленного нами обозначения, создает индивидуальное общее зрительное впечатление и максимально усиливает различие с противопоставляемыми, выполненными обычным печатным шрифтом;

- семантическое сходство также отсутствует: «BIERHOF» имеет конкретное смысловое значение в переводе с немецкого языка - «пивной двор», а «БирХофф» является вымышленным и не несет смысловой нагрузки. Второй словесный элемент, являющийся неотъемлемой частью заявленного обозначения, словосочетание «ЧТИМ СВОИ ТРАДИЦИИ», вообще не принят во внимание при оценке сходства словесных элементов обозначений. Хотя он и не является доминирующим, но также добавляет существенную различительную способность обозначению;

- противопоставленные товарные знаки [1-2] не зарегистрированы для услуг 35 класса МКТУ;

- заявитель не согласен с игнорированием в решении экспертизы дополнительных обстоятельств, влияющих на оценку возможности смешения товарных знаков, а именно известность заявленного обозначения «БирХофф» на рынке бывшей Луганской области Украины, далее самостоятельной территории Луганской Народной Республики, недавно вошедшей в состав Российской Федерации;

- пиво «БирХофф» в ЛНР с 30.06.2014 г. производится как на мини пивоварне ООО «ГУД БИР», так и в ресторане «БирХофф» (одним из учредителей которого является Галюк В.Н.) За время развития мини пивоварни ООО «ГУД БИР» и ресторана «БирХофф» объём производства пива постоянно увеличивался и на сегодняшний день составляет: мини пивоварня - от 230 до 250 тысяч литров в месяц, ресторан - от 12 до 13 тысяч литров в месяц. Также расширяется и территория реализации пива «БирХофф» и на сегодняшний день ООО «ГУД БИР» на территории ЛНР имеет 35 собственных магазинов по реализации пива «БирХофф» и 335 контрагентов, которые реализуют пиво «БирХофф» в своих магазинах, из них 14 контрагентов находятся на территории Донецкой Народной Республики;

- пиво «БирХофф» пользуется популярностью у посетителей ресторана «БирХофф», количество посетителей которого составляет от 20 тысяч до 40 тысяч человек в год.

На основании изложенного в возражении выражена просьба отменить решение Роспатента об отказе и зарегистрировать товарный знак по заявке №2023766653 в отношении всех заявленных товаров и услуг.

Приложения:

1. Доводы в ответ на уведомление экспертизы о результатах проверки соответствия - 6 листов.

2. Информация сайта владельца противопоставленных регистрации <http://www.bierhof.ru/> - 2 листа.

3. Знак для товаров и услуг зарегистрированный на Украине - 3 листа.

4. Регистрационные документы ФЛП Галюк В.Н. в ЛНР - 2 листа.
5. Документы на передачу авторских прав на технологию и рецептуру пива БирХофф - 5 листов.
6. Свидетельство о внесении коммерческого обозначения в Реестр ЛНР на имя Галюк В.Н. - 1 лист.
7. Свидетельство о внесении коммерческого обозначения в Реестр ЛНР на имя ООО «Гуд Бир» - 1 лист.
8. Акт сдачи-приемки работ по производству размещению наружной рекламы (биг-борды) с примером размещения на фото - 2 листа.
9. Фото наружной и внутренней рекламы на торговых точках - 43 листа.
10. Фото ресторана - 5 листов.
11. Выписка из ЕГРЮЛ ООО «Гуд Бир» - 9 листов.
12. Выписка из ЕГРЮЛ ООО «Ресторан «БИРХОФФ» - 10 листов.
13. Выписка из технологической инструкции на производство пива «БирХофф» - 2 листа.
14. Платежное поручение на оплату госпошлины по п. 2.28.2. №533 от 08.11.24 - 1 лист.
15. Прайс-лист с ассортиментом производимого пива «БирХофф» - 1 лист.

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты (24.07.2023) 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 документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 №482, зарегистрированным в Минюсте РФ 18.08.2015, регистрационный № 38572, с датой начала действия 31 августа 2015 (далее – Правила).

В соответствии с 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 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. Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42-44 настоящих Правил.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах 42, 43 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), смысловым (семантическим) признакам, изложенным в подпунктах (1), (2), (3) пункта 42 Правил.

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.

Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 45 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 «**БирХофф**» представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из изобразительного элемента круглой формы, внутри которого расположено стилизованное изображение ветряной мельницы в обрамлении из колосьев, в верхней части которого расположен слоган «ЧТИМ СВОИ ТРАДИЦИИ», а также словесного элемента «БИРХОФФ», выполненного оригинальным шрифтом буквами русского алфавита и расположенного в нижней части знака.

Согласно возражению государственная регистрация товарного знака испрашивается для всех заявленных товаров 32 и услуг 35, 43 классов МКТУ, а именно:

32 - айсбок пиво; биттер [пиво]; бок [пиво]; вино ячменное [пиво]; гранулы хмеля для пивоварения; доппельбок пиво; коктейли на основе пива; коктейли на основе пива безалкогольные; концентраты солода для изготовления пива; концентраты солода, хмеля и хмелевого сусла для изготовления пива в домашних условиях; концентраты хмелевого сусла для приготовления пива; концентраты хмелевого сусла для приготовления пива в домашних условиях; концентраты хмеля для приготовления пива; корзины подарочные с пивом; майбок пиво; наборы ингредиентов для изготовления пива в домашних условиях, состоящие в основном из солодового сусла, концентратов хмеля и хмелевого сусла; наборы ингредиентов для приготовления пива, состоящие в основном из солодового сусла, концентратов хмеля и хмелевого сусла; напитки алкогольные на основе пива; напитки

безалкогольные со вкусом пива; напитки из сока белого женьшеня в виде пива с женьшенем; напитки из сока красного женьшеня в виде пива с женьшенем; напитки на основе пива; напиток солодовый [крепкое пиво или эль]; пиво; пиво ароматизированное; пиво безалкогольное; пиво безглютеновое; пиво из агавы; пиво из киви; пиво из киноа; пиво из сладкого картофеля; пиво имбирное; пиво картофельное; пиво конопляное; пиво корневое; пиво крафтовое; пиво маисовое; пиво пшеничное; пиво рисовое; пиво светлое; пиво с высоким содержанием алкоголя; пиво слабоалкогольное; пиво солодовое; пиво темное; пиво фруктовое; пиво черное [пиво из обжаренного солода]; портер [пиво]; сусло пивное; хмель замороженный для пивоварения; хмель обработанный для использования в производстве пива; экстракты солода для приготовления пива; экстракты хмелевые для изготовления пива; эссенции хмелевые для приготовления пива.

35 - услуги по розничной, оптовой продаже товаров; услуги магазинов по розничной, оптовой продаже товаров; услуги по развозной продаже товаров; услуги розничной продажи товаров с использованием телемагазинов или интернет-сайтов.

43-закусочные; кафе; кафетерии; рестораны; рестораны самообслуживания; услуги баров; услуги кальянных; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом; услуги ресторанов с едой на вынос; услуги столовых; обеспечение продуктами питания и напитками и временным жильем в загородных клубах.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2023766653 принято на основании несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении указанных товаров и услуг ввиду установленного экспертизой сходства до степени смешения



заявленного обозначения с товарными знаками

[1-2]

другого лица, зарегистрированными в отношении товаров 30, 32, 33 и услуг 43

классов МКТУ, признанных однородными испрашиваемым товарам 32 и услугам 35, 43 классов МКТУ.

Анализ сходства обозначений осуществляется по результатам их сравнения по звуковому, графическому и смысловому критериям сходства на основании оценки признаков сходства, изложенных в Правилах. При этом следует учитывать, в отношении каких элементов имеется сходство – сильных или слабых элементов сопоставляемых обозначений. На необходимость учета сильных и слабых элементов обозначений обращено внимание в абзаце 5 пункта 162 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 2019 г. №10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее - Постановление №10).

В результате проведенного анализа заявленного обозначения на тождество и сходство до степени смешения с товарными знаками [1-2] установлено следующее.

Сравниваемые обозначения могут ассоциироваться между собой в целом, что обусловлено фонетическим сходством их словесных элементов «БИРХОФФ» и «BIERHOF», близким к тождеству. Указанные словесные обозначения являются сильными элементами сопоставляемых комбинированных обозначений, выполняющими в них индивидуализирующую функцию товарного знака в силу их доминирования в отличие от изобразительных элементов знаков. Кроме того, словесные элементы легче запоминаются, чем изобразительные, и именно на них акцентирует свое основное внимание потребитель, к тому же они могут быть воспроизведены на слух, например, при аудиорекламе.

Входящие в сравниваемые обозначения изобразительные элементы являются более слабыми элементами знаков, влияние которых на восприятие знаков потребителем менее существенно. Что касается слогана «ЧТИМ СВОИ ТРАДИЦИИ», то он выполнен буквами меньшего размера стандартным шрифтом в отличие от словесного элемента «БИРХОФФ», выполненного более крупными буквами в оригинальной графической манере.

В отношении довода возражения о том, что обозначение «BIERHOF» произносится как «бёгоф», следует отметить, что указанное противоречит правилам

чтения немецкого языка, поскольку словесный элемент «BIERHOF» образован из двух лексических единиц немецкого языка «Bier»(пиво) и «Hof»(двор) и произносится согласно правилам немецкого языка как «БИРХОФ», где сочетание букв «ie» по правилам немецкого языка читается как долгая «и».

Что касается семантического признака сходства сравниваемых обозначений, то оценить семантику данных обозначений не представляется возможным, поскольку заявленное обозначение «БИРХОФФ» не имеют смыслового значения.

В отношении графического сходства заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1-2] следует отметить, что графические отличия обозначений обусловлены различием их изобразительных элементов. Вместе с тем, как было указано выше, в данном случае графические элементы обозначений являются слабыми элементами и не оказывают существенного влияния на восприятие знаков потребителем.

Таким образом, с учетом фонетического сходства, близкого к тождеству, сильных элементов обозначений коллегия пришла к выводу о сходстве сравниваемых обозначений до степени смешения, поскольку они ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на некоторые отличия.

Анализ испрашиваемых товаров/услуг и товаров/услуг, для которых зарегистрированы товарные знаки [1-2], показал, что товары 32 и услуги 43 классов МКТУ сравниваемых перечней являются однородными, так как они либо совпадают по виду, либо относятся к одним родовым группам товаров и услуг (пиво, пивные напитки, составы для изготовления пива, услуги общественного питания, услуги баров, услуги по обеспечению временного проживания), имеют одинаковое назначение, один круг потребителей и одинаковые условия их реализации. При этом имеет место высокая степень однородности товаров и услуг.

Таким образом, вывод экспертизы о сходстве до степени смешения заявленного обозначения с товарными знаками [1-2] в отношении товаров 32 и услуг 43 классов МКТУ следует признать обоснованным.

Вместе с тем, анализ испрашиваемых услуг 35 класса МКТУ и товаров 30, 32, 33 классов МКТУ, для которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки, показал, что они не являются однородными, что обусловлено следующими обстоятельствами.

Так, государственная регистрация товарного знака испрашивается для услуг 35 класса МКТУ «услуги по розничной, оптовой продаже товаров; услуги магазинов по розничной, оптовой продаже товаров; услуги по развозной продаже товаров; услуги розничной продажи товаров с использованием телемагазинов или интернет-сайтов».

Противопоставленные знаки охраняются для следующих товаров:

30 класса МКТУ - кетчуп [соус]; майонез; маринады; песто [соус]; пюре фруктовые [соусы]; соус соевый; соус томатный; соусы для пасты.

32 - пиво; пиво имбирное; пиво солодовое; сусла; сусло виноградное неферментированное; сусло пивное; сусло солодовое; экстракты хмелевые для изготовления пива.

33 - аперитивы; арак; байцзю [китайский алкогольный напиток]; бренди; вина; вино из виноградных выжимок; виски; водка; водка анисовая; водка вишневая; джин; дижестивы [ликеры и спиртные напитки]; коктейли; кюрасо; ликер анисовый; ликеры; напитки алкогольные смешанные, за исключением напитков на основе пива; напитки алкогольные, кроме пива; напитки алкогольные, содержащие фрукты; напитки спиртовые; напитки, полученные перегонкой; напиток медовый [медовуха]; настойка мятная; настойки горькие; нира [алкогольный напиток на основе сахарного тростника]; ром; сакэ; сидр грушевый; сидры; спирт рисовый; экстракты спиртовые; экстракты фруктовые спиртовые; эссенции спиртовые.

При проведении сравнительного анализа перечней товаров и услуг коллегия руководствовалась информационным письмом Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 23.12.2011 № 2 «О формулировках терминов, идентифицирующих услуги, относящиеся к торговой деятельности, при включении их в перечень услуг 35 класса МКТУ», в пункте 4 которого, в частности, указано, что перечень товаров и услуг, содержащихся в МКТУ, не является исчерпывающим,

поэтому термины, обозначающие услуги по продаже товаров, могут быть использованы с уточнениями по ассортименту реализуемых товаров или по сфере деятельности (например, «услуги по розничной продаже продуктов питания»). В таком случае услуги по реализации и продвижению конкретных товаров могут быть признаны однородными этим товарам. Вместе с тем услуги без таких уточнений, по общему правилу, однородными товарам не являются. Иными словами, услуги по реализации товаров, указанные в регистрации без уточнения перечня товаров, могут быть связаны с любыми товарами, вследствие чего не могут быть признаны однородными конкретному товару.

Аналогичная правовая позиция изложена в постановлениях президиума Суда по интеллектуальным правам от 28.07.2022 по делу №СИП-1173/2021, от 05.03.2020 по делу №СИП-243/2020, от 26.07.2022 по делу №СИП-1061/2021 и др.

В данном случае испрашиваемые услуги магазинов и услуги по продаже товаров не содержат указания на какие-либо конкретные товары, что не позволяет сделать вывод о том, что они связаны с продвижением и снабжением именно товаров 30, 32, 33 классов МКТУ, указанных в противопоставленных регистрациях. Однородность соответствующих товаров и услуг была бы возможна в случае, если бы сопоставляемые услуги были уточнены по ассортименту реализуемых товаров или по сфере деятельности.

Таким образом, указанные в заявке №2023766653 услуги 35 класса без уточнения перечня товаров могут быть связаны с любыми товарами, вследствие чего не могут быть признаны однородными конкретным товарам 30, 32, 33 классов МКТУ противопоставленных товарных знаков.

Кроме того, заявленные услуги 35 класса МКТУ по заявке №2023766653 не однородны товарам противопоставленных знаков, так как сравниваемые товары и услуги имеют разную природу происхождения (товары — это продукт производства, а услуги — это действия, направленные непосредственно на потребителя), относятся к разным сферам экономической деятельности, различны по назначению и не являются взаимодополняемыми и, как правило, эта деятельность

осуществляется разными хозяйствующими субъектами (магазинами, супермаркетами, торговыми центрами, оптово-розничными базами – в одном случае, производственными компаниями – в другом), в силу чего не усматривается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров и услуг, для индивидуализации которых предназначены сравниваемые обозначения, одному производителю.

Таким образом, заявленное обозначение следует признать соответствующим требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении всех испрашиваемых услуг 35 класса МКТУ.

В отношении довода возражения об известности заявленного обозначения на территории Луганской Народной Республики коллегия отмечает, что действие исключительного права на товарный знак распространяется на территорию всей Российской Федерации в отличие от коммерческого обозначения, которое действует в пределах определенной территории.

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

удовлетворить возражение, поступившее 25.11.2024, отменить решение Роспатента от 06.08.2024 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2023766653.