

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью IV 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, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 19.01.2015, на решение Роспатента о государственной регистрации товарного знака по заявке №2012735438, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2012735438 с приоритетом от 12.10.2012 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака ООО «Корс», Московская обл. (далее - заявитель) в отношении услуг 35, 37, 39, 41, 43 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно описанию, приведенному в заявке, в качестве товарного знака



заявлено комбинированное обозначение , выполненное в виде круга с кольцеобразной рамкой, внутри которой по окружности размещено фантазийное словосочетание «BRYGGER BEER» (транслитерация буквами русского алфавита – «БРЫГГЕР БЕЕР»). Словосочетание выполнено в оригинальной графической манере, словесные элементы разделены между собой звездочками. В центре круга размещено стилизованное изображение кружки с пенящимся напитком.

Роспатентом 18.09.2014 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2012735438 в отношении услуг 37 класса МКТУ. В отношении услуг 35, 39, 41, 43 классов МКТУ заявленному обозначению было отказано в государственной регистрации товарного знака. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено несоответствие заявленного обозначения требованиям пунктов 1, 3, 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до



степени смешения с товарным знаком по свидетельству №505717 с приоритетом от 24.05.2012, ранее зарегистрированным на имя ООО «АМАРАНТ», Москва в отношении услуг 35, 39, 41, 43 классов МКТУ, признанных однородными услугам 35, 39, 41, 43 классов МКТУ, указанным в перечне заявленного обозначения.

В отношении словесного элемента «BEER» (переводится с английского языка как пиво, см. Интернет, Словари, www.slovari.yandex.ru) в заключении по результатам экспертизы отмечено, что данный словесный элемент является неохранным, поскольку не обладает различительной способностью и указывает на свойства и назначение заявленных услуг 35, 39, 41, 43 классов МКТУ.

В отношении услуг 35 класса МКТУ «прокат офисного оборудования и аппаратов» и услуг 41 класса МКТУ «организация конкурсов (учебных); организация показов мод в развлекательных целях» экспертизой сделан вывод о том, что заявленное обозначение будет ложным относительно их свойств и назначения.

В возражении, поступившем 19.01.2015, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак по свидетельству №505717 не обладают сходством по фонетическому признаку, так

как словесные элементы «BRYGGER BEER» (в транслитерации буквами русского алфавита «БРЫГЕР БЕЕР» или «БРЮГГЕР БЕЕР») и «Бреггир» имеют различную длину, различное количество слов и, соответственно, различное количество слогов, у них различный состав гласных и согласных, отсутствуют совпадающие слоги;

- визуальное различие обозначений обусловлено тем, что они производят совершенно различное общее зрительное впечатление;

- заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак выполнены различными видами шрифтов, в различном графическом исполнении, в различных цветовых сочетаниях, не имеют совпадающих или сходных изобразительных элементов;

- в противопоставленном товарном знаке словесный элемент занимает доминирующее положение в центральной части обозначения, а в заявленном обозначении словесные элементы «BRYGGER BEER» расположены по окружности, внутри кольцеобразной рамки;

- кроме того, при оценке сходства комбинированных обозначений необходимо учитывать неохранные элементы (в заявленном обозначении слово «BEER»), благодаря которым, в том числе, формируется общее зрительное впечатление обозначения;

- что касается семантики противопоставленного товарного знака и заявленного обозначения, то оба обозначения являются фантазийными, поэтому их сравнение по семантическому критерию не представляется возможным;

- в результате проведенного анализа сравниваемых обозначений можно сделать вывод о различии обозначений в целом на основании фонетического и визуального несходства;

- поскольку обозначения несходны, они могут быть зарегистрированы для однородных услуг, что не противоречит пункту 6 статьи 1483 Кодекса;

- ООО «КОРС» также является заявителем в отношении обозначения «Брюггер» по заявке №2012735437;



- обозначения «Брюггер» и  используются заявителем с 2011 года для оказания услуг в отношении пивной продукции;

- в настоящий момент к сети «Брюггер» относятся два ресторана, принадлежащие ООО «Рестораны Планеты пива», два магазина, принадлежащие ООО «Планета пива», и один магазин, принадлежащий ООО «БРЮГГЕР»;

- при этом учредителем ООО «Корс» и вышеуказанных юридических лиц является одно и то же физическое лицо - Шорин Денис Валерьевич;

- ООО «КОРС» принадлежит сайт www.brygger.ru и группы в социальных сетях FACEBOOK и ВКОНТАКТЕ, с помощью которых заявитель осуществляет оказание услуг 35 класса МКТУ и продвижение услуг 41, 43 классов МКТУ с использованием обозначений «Брюггер» и «BRYGGER BEER»;

- наличие активно функционирующих в течение длительного времени ресторанов, магазина, интернет-сайта и групп в социальных сетях свидетельствуют о высокой узнаваемости и популяризации заявленного обозначения.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке №2012735438 в отношении всех услуг 35, 37, 39, 41, 43 классов МКТУ, указанных в перечне заявки, за исключением услуг 35 класса МКТУ «прокат офисного оборудования и аппаратов» и услуг 41 класса МКТУ «организация конкурсов (учебных); организация показов мод в развлекательных целях» (перечень был скорректирован заявителем на заседании коллегии 01.06.2015).

В подтверждение доводов, изложенных в возражении заявителем представлены:

- выписки из ЕГРЮЛ [1];
- лицензия на осуществление розничной продажи алкогольной продукции [2];
- договор поставки [3];
- счета, акты сдачи-приемки работ по изготовлению рекламной продукции [4];
- договор на размещение рекламы с приложениями [5];
- фотографии ресторанов, магазина; копии разрешений на установку рекламной конструкции, фотографии вывесок, витрин, обстановки ресторанов, магазина; фотографии, подтверждающие проведение различных рекламных акций ресторанами, магазином; меню ресторанов [6];
- информация о сайте www.brygger.ru [7];
- информация о социальных сетях [8];
- отчет о реализации товаров с 2011 по 2014 годы [9];
- решение Роспатента по заявке №2012735438 [10].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия находит доводы возражения убедительными.

С учетом даты подачи (12.10.2012) заявки №2012735438 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента № 32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003, № 4322 (далее – Правила).

Согласно положениям пункта 1 (3) 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, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

Подпунктом 2.3.2.3 пункта 2.3 Правил установлено, что к обозначениям, характеризующим товары, относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указание свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер); указания материала или состава сырья; указания веса, объема, цены товаров; даты производства товаров; данные по истории создания производства; видовые наименования предприятий; адреса изготовителей товаров и посреднических фирм; обозначения, состоящие частично или полностью из географических названий, которые могут быть восприняты как указания на место нахождения изготовителя товара.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

При определении, занимает ли такое неохраняемое обозначение в товарном знаке доминирующее положение, принимается во внимание его смысловое и/или пространственное значение.

Если такое обозначение занимает доминирующее положение, то делается вывод о невозможности регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака (пункт 14.4.1 Правил).

В соответствии с подпунктом 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.

В соответствии с пунктом 2.5.1 Правил не допускается регистрация в качестве товарных знаков или их элементов обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в

заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя. 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 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 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.

Комбинированные обозначения в соответствии с пунктом 14.4.2.4 Правил 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 и 14.4.2.3 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2(а) Правил, а именно: 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; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений, вхождение одного обозначения в другое; ударение.

Графическое сходство словесных обозначений в соответствии с пунктом 14.4.2.2(б) Правил определяют по общему зрительному впечатлению, виду шрифта, графическому написанию с учетом характера букв, расположению букв по отношению друг к другу, алфавиту и цветовой гамме.

Смысловое сходство определяют на основании признаков, перечисленных в пунктах 14.4.2.2 (в) Правил:

- подобие заложенных в обозначениях понятий, идей; в частности, совпадение значения обозначений в разных языках;
- совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение;
- противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

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

В соответствии с положениями пункта 14.4.2.3 Правил сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков:

- внешняя форма;
- наличие или отсутствие симметрии;
- смысловое значение;
- вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т. д.);
- сочетание цветов и тонов.

Перечисленные признаки могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

Для установления однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.



Заявленное обозначение по заявке №2012735438 является комбинированным и включает круг с кольцеобразной рамкой, внутри которой в верхней части размещено слово «BRYGGER», а в нижней части – слово «BEER». Словесные элементы выполнены оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита и разделены между собой звездочками. В центре круга размещено стилизованное изображение кружки с пенящимся напитком. Обозначение выполнено с использованием коричневого, светло-коричневого, бежевого, белого, желтого, темно-желтого, оранжевого, серого, черного цветов.

Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в отношении уточненного перечня услуг 35, 37, 39, 41, 43 классов МКТУ.

Вывод экспертизы относительно несоответствия словесного элемента «BEER» (переводится с английского языка как «пиво») требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, как указывающего на свойства и назначение заявленных услуг, заявителем не оспаривается. В силу описательного характера данного слова оно может быть включено в состав товарного знака в качестве неохраняемого элемента, так как не занимает доминирующего положения.

С учетом наличия в заявленном обозначении словесного элемента «BEER» экспертизой был сделан вывод о способности заявленного обозначения вводить потребителя в заблуждение относительно свойств и назначения услуг 35 класса МКТУ «прокат офисного оборудования и аппаратов» и услуг 41 класса МКТУ «организация конкурсов (учебных); организация показов мод в развлекательных целях». Поскольку указанные услуги были исключены заявителем из перечня

услуг заявки №2012735438, основания для вывода о несоответствии заявленного обозначения требования пункта 3 статьи 1483 Кодекса отсутствуют.

Заявитель оспаривает решение Роспатента от 18.09.2014 в части выводов о сходстве до степени смешения в отношении однородных услуг заявленного обозначения и товарного знака по свидетельству №505717.



Противопоставленный товарный знак по свидетельству №505717 с приоритетом 24.05.2012 представляет собой комбинированное обозначение, включающее изобразительный элемент в виде стилизованного щита с бежево-желтым фоном и коричневым контуром. На фоне щита размещен словесный элемент «Бреггир», выполненный оригинальным шрифтом буквами русского алфавита красного цвета с белым фоном. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров и услуг 29, 30, 31, 32, 33, 35, 39, 41, 43 классов МКТУ в следующем цветовом сочетании: красный, бежевый, желтый, коричневый, белый.

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 № 2012735438 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»).



В ходе сравнительного анализа заявленного обозначения

и



противопоставленного товарного знака

на предмет их сходства

коллегией установлено следующее.

Словесные элементы «BRYGGER» и «Бреггир» не имеют смыслового значения, в связи с чем не представляется возможным провести анализ на предмет сходства обозначений по семантическому критерию.

Несмотря на то, что словесный элемент «BRYGGER» может иметь различные варианты прочтения – «БРЮГТЕР», «БРУГТЕР», «БРЫГТЕР», он является фонетически сходным со словесным элементом «Бреггир» противопоставленного товарного знака, поскольку в сравниваемых словесных элементах совпадает состав и местоположение всех согласных звуков, а гласные звуки близки по звучанию.

Вместе с тем, сходство словесных элементов по фонетике, при отсутствии у них какой-либо семантической окраски, не позволяет в рассматриваемом случае признать сравниваемые комбинированные знаки сходными в целом, поскольку они имеют явные зрительные отличия, а кроме того, наличие неохраняемого элемента «BEER» удлиняет фонетический ряд заявленного обозначения.

Графические различия обусловлены исполнением словесных элементов буквами различных алфавитов (латинского и русского, соответственно) различными видами шрифтов, различным цветом, их различным местоположением в составе композиций и наличием различных оригинальных изобразительных элементов.

То есть при восприятии заявленного обозначения формируется зрительное впечатление, существенным образом отличающееся от восприятия товарного знака по свидетельству №505717.

В силу очевидных визуальных различий сопоставляемых обозначений,



коллегия пришла к выводу о том, что заявленное обозначение не ассоциируется в целом с противопоставленным товарным



знаком .

Следовательно, несходные знаки не будут смешиваться потребителями в гражданском обороте в отношении однородных услуг 35, 37, 39, 41, 43 классов МКТУ.

Таким образом, основания для вывода о несоответствии товарного знака по заявке №2012735438 требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса отсутствуют.

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

удовлетворить возражение от 19.01.2015, изменить решение Роспатента от 18.09.2014 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2012735438.