

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 возражение от 04.02.2015 на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 25.06.2013 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2011738624, поданное Теплицким Аркадием Юрьевичем, Санкт-Петербург (далее — заявитель), при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2011738624 с приоритетом от 24.11.2011 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 43 класса МКТУ, указанных в перечне.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявляется



комбинированное обозначение «», включающее: словесные элементы «MAXIMILIAN BRAUNHAUS», размещенные по окружности, выполненные оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита и изобразительный элемент, помещенный в центре и представляющий собой увенчанную короной геральдическую композицию, основными элементами которой являются изображения двух львов, стоящих рядом с бочкой.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности принято решение от 25.06.2013 об отказе в государственной регистрации товарного знака (далее – решение Роспатента) в отношении заявленных услуг 43 класса 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 услуг 43 класса МКТУ на основании пункта 1, пункта 3 и пункта 6 статьи 1483 Кодекса. Несоответствие пункту 1 статьи 1483 Кодекса

обосновывается тем, что заявленное обозначение содержит словесный элемент «brauhaus» (в переводе с немецкого языка означает «пивоварня, пивная»), который для части заявленных услуг 43 класса МКТУ «услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками; рестораны; рестораны с пивоварнями; пивные; буфеты; закусочные; кафе; кафетерии; услуги баров» указывает на назначение услуг, не обладает различительной способностью, является неохраняемым, а для остальных заявленных услуг 43 класса МКТУ «аренда помещений для проведения встреч; отели» регистрация заявленного обозначения способна ввести потребителей в заблуждение относительно вида и назначения услуг, в связи с чем, не может быть осуществлена на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса. Кроме того, в отношении услуг 43 класса МКТУ заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя других лиц товарными знаками:

- товарным знаком «MAXIMILIAN» по свидетельству №267433 с приоритетом от 16.12.2002 в отношении однородных услуг 43 класса МКТУ [1];

- комбинированным товарным знаком со словесным элементом «MAXIMILIAN'S» по свидетельству №421026, с приоритетом от 02.06.2008 в отношении товаров 32 класса МКТУ, признанных однородными части заявленных услуг 43 класса МКТУ «услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками; рестораны; рестораны с пивоварнями; пивные; буфеты; закусочные; кафе; кафетерии; услуги баров» [2].

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

- заявитель согласен с доводом экспертизы о том, что словесный элемент «brauhaus» является неохраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса;
- заявитель также согласен на исключение из заявленного перечня услуг позицию «отели». Что же касается услуги «аренда помещений для проведения встреч», то заявитель не может согласиться с доводом экспертизы о способности слова «brauhaus» ввести потребителя в заблуждение, поскольку услуга аренды помещений для проведения праздничных мероприятий, «корпоративов» и иных встреч в той или иной мере предлагается большинством ресторанов и кафе, в связи с чем регистрация заявленного обозначения для указанной услуги не будет способна ввести потребителя в заблуждение;

- в отношении противопоставленного товарного знака по свидетельству №267433 заявитель отмечает, что на основании договора от 10.09.2014 №РД0156743 указанный товарный знак в отношении услуг 43 класса МКТУ: «рестораны; кафе; услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками; услуги баров» был отчужден в пользу Теплицкого Аркадия Юрьевича, являющегося заявителем и по рассматриваемой заявке. Таким образом, данный товарный знак не может быть противопоставлен заявленному обозначению в связи с тем, что регистрация обозначения по данной заявке испрашивается на имя лица, являющегося правообладателем противопоставленного знака;
- в отношении противопоставленного товарного знака по свидетельству №421026 заявитель отмечает следующее: противопоставленный экспертизой товарный знак зарегистрирован для индивидуализации товаров 32 класса МКТУ, а именно - товара «пиво», тогда как правовая охрана заявленного обозначения испрашивается для услуг 43 класса МКТУ;
- заявленное обозначение является продолжением серии товарных знаков, в частности, развитием композиционно сходного до степени смешения товарного знака по свидетельству №417519, зарегистрированного на имя заявителя для товаров и услуг 29, 30, 32, 35, 43 классов МКТУ и имеющего в своем составе тот же графический элемент, что и в заявленном обозначении. Таким образом, поскольку Теплицкому А.Ю. принадлежит исключительное право на указанный товарный знак, какие-либо права иных лиц на товарные знаки со сходными графическими элементами в других классах, в том числе права на противопоставленный экспертизой товарный знак № 421026, не могут быть распространены на услуги 43 класса МКТУ;
- заявитель - Теплицкий А.Ю. является учредителем Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Максимилиан», в управлении которого находится принадлежащая Теплицкому А.Ю. сеть ресторанов, в отношении которых с 2008 года используется коммерческое обозначение «MAXIMILIAN». На дату приоритета заявленного обозначения уже функционировал ряд ресторанов сети «MAXIMILIAN»;
- в сети Интернет информация о ресторанах заявителя представлена на официальном сайте сети, расположенном по адресу: <http://maximilian-beer.ru>;
- средняя посещаемость ресторанов в период с 2011 по 2014 год составляла около 40 000 посетителей в месяц (около полумиллиона посетителей в год). В

2012 - 2013 годах затраты на рекламу ресторанов сети «MAXIMILIAN» составили более 6 500 000 руб.

На основании изложенного заявитель выразил просьбу об отмене решения Роспатента от 25.06.2013 и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении заявленных услуг 43 класса МКТУ «услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками; рестораны; рестораны с пивоварнями; пивные; буфеты; закусочные; кафе; кафетерии; услуги баров; аренда помещений для проведения встреч» с указанием словесного элемента «brauhaus» в качестве неохраняемого.

В подтверждение изложенных доводов к возражению приложены материалы, подтверждающие использование заявленного обозначения в хозяйственном обороте (договоры, товарные накладные, лицензии, фотографии, рекламные публикации, информационные распечатки, и т.д.) [1].

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты (24.11.2011) 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.

В соответствии с пунктом 2.3.2.3 Правил к обозначениям, характеризующим товары, в частности, относятся товары, указывающие на их вид и свойство.

Элементы, указанные в подпункте (2.3.2.3) Правил, могут быть включены как неохраняемые элементы в товарный знак, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Положения, в частности, предусмотренные в подпункте (2.3.2.3) пункта 2.3.2 Правил, не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования для конкретных товаров.

Доказательства приобретения обозначением различительной способности представляются заявителем. К таким доказательствам, в частности, относятся сведения о длительности использования обозначения, об интенсивности его использования и т.д. (пункт 2.3.2.3 Правил).

В соответствии с пунктом 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 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 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.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, допускается только с согласия правообладателя.

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



« », включающее: словесные элементы «MAXIMILIAN brauhaus», размещенные по окружности, выполненные оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита и изобразительный элемент, помещенный в центре и представляющий собой увенчанную короной геральдическую композицию, основными элементами которой являются изображения двух львов, стоящих рядом с бочкой. Правовая охрана испрашивается в отношении 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 словесный элемент «brauhaus», которые указывает на назначение услуг, в связи с чем, относится к описательным элементам, в силу чего является неохраемым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Данный вывод заявителем не оспаривается.

Что касается заявленных услуг 43 класса МКТУ, коллегия отмечает следующее. Заявитель в возражении просит ограничить заявленный перечень услуг услугами 43 класса МКТУ «услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками; рестораны; рестораны с пивоварнями; пивные; буфеты; закусочные; кафе; кафетерии; услуги баров; аренда помещений для проведения встреч». В настоящее время многие рестораны, кафе, предлагают услуги, связанные с проведением различных корпоративов, встреч, праздников. В связи с чем, заявленное обозначение не будет вводить потребителя в заблуждение относительно вида и назначения заявленных услуг согласно требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Также, заявителем были представлены материалы [1], из которых следует, что заявитель является учредителем ООО «Управляющая компания «Максимилиан». В управлении данной компании находится сеть ресторанов, принадлежащих Теплицкому А.Ю. В отношении данных ресторанов с 2008 года используется коммерческое обозначение «MAXIMILIAN». На дату приоритета заявленного обозначения уже функционировало несколько ресторанов сети «MAXIMILIAN», о чем также имеется информация в сети Интернет <http://maximilian-beer.ru>.

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

Противопоставленный товарный знак [1] представляет собой словесное обозначение «MAXIMILIAN», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 14 и услуг 42, 43 классов МКТУ.



Противопоставленный товарный знак [2] представляет собой комбинированное обозначение, которое состоит из овала, в котором расположены словесные элементы «MAXIMILIAN'S BRAUEREI», размещенные по дугам, выполненные оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита, и изобразительный элемент в виде геральдической композиции, помещенной в горизонтально вытянутый овал и расположенной в центре обозначения. Вся композиция помещена в прямоугольник. Знак выполнен в белом, красном, черном, синем, сером, коричневом цветовом сочетании. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 32 класса МКТУ «пиво».

Поскольку противопоставленный товарный знак [1] на основании договора, зарегистрированного Роспатентом 10.09.2014 за №РД0156743, в отношении услуг 43 класса МКТУ «рестораны; кафе; услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками; услуги баров» был отчужден в пользу Теплицкого Аркадия Юрьевича, то данный товарный знак не является препятствием для регистрации заявленного обозначения в отношении услуг 43 класса МКТУ в рамках требований пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [2] показал следующее.

При проведении сопоставительного анализа коллегией было установлено, что в заявленном обозначении и противопоставленном товарном знаке содержатся фонетически сходные словесные элементы «MAXIMILIAN brauhaus»/«MAXIMILIAN'S BRAUEREI», поскольку наблюдается совпадение большинства гласных и согласных звуков, а также их одинаковое расположение по отношению друг к другу.

Семантически сравниваемые знаки также являются сходными, поскольку содержат в своем составе словесный элемент «MAXIMILIAN», обозначающий мужское имя «Максимилиан» и словесные элементы «brauhaus»/«BRAUEREI», обозначающие видовое наименование предприятия «пивоварня»/ «пивной завод».

Кроме того, сравниваемые знаки обладают сходной графикой, поскольку анализируемые словесные элементы выполнены буквами латинского алфавита в одинаковой манере (словесные элементы размещены по окружности), кроме того, в

заявленном обозначении и противопоставленном товарном знаке содержатся сходные изобразительные элементы в виде геральдической композиции.

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.

Относительно однородности услуг 43 класса МКТУ заявленного обозначения и товаров 32 классов МКТУ противопоставленного знака необходимо отметить следующее.

Противопоставленный товарный знак зарегистрирован для товара «пиво». Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в отношении услуг 43 класса МКТУ «услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками; рестораны; рестораны с пивоварнями; пивные; буфеты; закусочные; кафе; кафетерии; услуги баров; аренда помещений для проведения встреч».

Принимая во внимание то обстоятельство, что степень однородности товаров тесно связана со степенью сходства обозначений, предназначенных для их маркировки, в ситуации, когда заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак являются тождественными или незначительно отличаются друг от друга, однородными могут быть признаны товары и связанные с этими товарами услуги.

Таким образом, учитывая высокую степень сходства заявленного обозначения с противопоставленным товарным знаком [2], зарегистрированного в отношении товаров 32 класса МКТУ «пиво», следует признать этот товар однородным с заявленными услугами 43 класса МКТУ «услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками; рестораны; рестораны с пивоварнями; пивные; буфеты; закусочные; кафе; кафетерии; услуги баров», поскольку эти товары и услуги тесно связаны друг с другом.

Относительно заявленных услуг 43 класса МКТУ «аренда помещений для проведения встреч», коллегия отмечает следующее.

Указанные услуги не являются однородными товарам 32 класса МКТУ «пиво», поскольку данные товары и услуги не совпадают по основным признакам, учитываемым при определении однородности, то есть представляют собой различные сферы деятельности: выпуск продукции и услуги по обслуживанию клиентов.

Довод экспертизы о возможности введения потребителей в заблуждение следует признать неубедительным в связи с имеющими место быть различиями в знаках и разными сферами деятельности.

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

удовлетворить возражение от 04.02.2015, отменить решение Роспатента от 25.06.2013 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2011738624.