

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью 4 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 24.07.2015, поданное ООО «Максимилианс-Казань», г. Казань (далее — лица, подавшие возражение) против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №417519, при этом установлено следующее.

Регистрация оспариваемого товарного знака произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) 03.09.2010 за №417519 по заявке №2009701488 с приоритетом от 23.01.2009 на имя Теплицкого Аркадия Юрьевича, Санкт-Петербург (далее - правообладатель) для товаров 29, 30, 32 и услуг 35, 43 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации. Регистрация данного товарного знака действует до 23.01.2019.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака зарегистрировано



комбинированное обозначение .

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 24.07.2015 поступило возражение, в котором изложено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №417519 предоставлена в нарушение требований подпункта 1 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- на момент регистрации товарного знака по свидетельству №417519 (дата приоритета товарного знака 23.01.2009, дата регистрации 03.09.2010) лицом, подавшим возражение, 02.06.2008 была подана заявка №2008717282 на регистрацию сходного до степени смешения обозначения;

- в результате по заявке №2008717282 был зарегистрирован товарный знак



по свидетельству №421026, включающий овал, в центре которого расположен круг белого цвета с изобразительной композицией в центре. Сама композиция представляет собой изображение львов, расположенных по обе стороны от бочки. Львы стоят на задних лапах, с открытыми пастями, в одной из лап львы держат кружку и пивоваренную палку, поверх бочки изображены два колоса, между ними в верхней части композиции расположен изобразительный элемент в виде фигуры с четырьмя отверстиями;



- изобразительный элемент оспариваемого товарного знака по свидетельству №417519 также представляет собой изображение двух львов стоящих рядом с бочкой. Львы стоят на задних лапах, с открытыми пастями, в одной из лап львы держат кружку и пивоваренную палку, поверх бочки изображены два колоса, между ними в верхней части композиции расположен изобразительный элемент в виде короны;

- в силу того, что в сравниваемых обозначениях изобразительный элемент занимает основное, центральное положение, сходство данных изобразительных элементов усиливает сходство сравниваемых обозначений в целом;

- несмотря на отдельные отличия словесных элементов, сопоставляемые обозначения ассоциируются друг с другом, что позволяет сделать заключение об их сходстве;

- товары 32 класса МКТУ «пиво» в отношении которых зарегистрирован товарный знак по свидетельству №421026, принадлежащий лицу, подавшему возражение, однородны товарам 32 класса МКТУ «напитки безалкогольные; пиво; сусла; сусло пивное; сусло солодовое; экстракты хмелевые для изготовления пива» и услугам 43 класса МКТУ «услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками; пивоварни; пивные; буфеты; закусочные; кафе; кафетерии; рестораны; услуги баров», указанным в перечне оспариваемого товарного знака;

- сопоставляемые товары 32 класса МКТУ относятся к одному роду, имеют одно назначение, условия сбыта и круг потребителей, в связи с чем являются однородными;

- товары 32 класса МКТУ «пиво» непосредственно связаны с перечисленными выше услугами 43 класса МКТУ и являются однородными им, поскольку многие рестораны, бары, пивные, пивоварни предлагают в качестве напитков пиво своего производства;

- данный довод находит свое подтверждение в решении Роспатента по заявке №2011738624, где «услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками; рестораны; рестораны с пивоварнями; пивные; буфеты; закусочные; кафе; кафетерии; услуги баров» признаны однородными с товарами 32 класса МКТУ - «пиво»;

- товар 32 класса МКТУ «пиво» является товаром широкого потребления и очевидно, что при приобретении данного товара, потребитель акцентирует внимание на упаковке товара, в первую очередь на центральном элементе знака;

- в товарных знаках по свидетельствам №417519 и №421026 центральным элементом является сходный изобразительный элемент, в связи с чем вероятность смешения знаков является более высокой;

- таким образом, товарные знаки по свидетельствам №417519 и №421026 являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров 32 и услуг

43 классов МКТУ на основании сходства изобразительных элементов обозначений, которые занимают в сравниваемых обозначениях доминирующее положение;

- в связи с изложенным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №417519 было осуществлено с нарушением подпункта 1 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать правовую охрану товарного знака по свидетельству №417519 недействительной в отношении товаров 32 класса МКТУ «напитки безалкогольные; пиво; сусла; сусло пивное; сусло солодовое; экстракты хмелевые для изготовления пива» и услуг 43 классов МКТУ «услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками; пивоварни; пивные; буфеты; закусочные; кафе; кафетерии; рестораны; услуги баров».

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении, представил отзыв по мотивам возражения, доводы которого сводятся к следующему:

- проведенный правообладателем сопоставительный анализ товарных знаков



по свидетельству №417519 и



по свидетельству

№421026 приводит к выводу об отсутствии их сходства до степени смешения;

- различие словесных элементов «MAXBIER» и «MAXIMILIAN'S BRAUEREI», занимающих в обозначениях как минимум равнозначное положение и, в первую очередь, акцентирующих на себе внимание потребителя, представляется очевидным;

- графические элементы в обоих случаях неразрывно связаны со словесными элементами, занимающими существенное положение в составе обозначений, которые, ввиду их оригинального шрифтового исполнения, являются сами по себе в какой-то степени графическими элементами;

- с точки зрения графики указанные обозначения могут рассматриваться только в целом, без разбиения их на составные части;

- графический элемент в виде двух геральдических львов, стоящих на задних лапах по обеим сторонам некоторого объекта, является весьма распространенным и обладает крайне низкой различительной способностью;

- таким образом, сравниваемые товарные знаки существенно различаются по всем признакам, предусмотренным соответствующими пунктами Правил, а также с точки зрения общего впечатления, создаваемого в сознании потребителя, в связи с чем они не могут быть признаны сходными до степени смешения.

К отзыву правообладателем приложена распечатка различных комбинированных и изобразительных обозначений, включающих изображения одного или нескольких львов [1].

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

С учетом даты (23.01.2009) приоритета товарного знака по свидетельству №417519 правовая база для оценки его охраноспособности 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 Минюстом России 25.03.2003, № 4322 (далее – Правила).

В соответствии с подпунктом 2 пункта 1512 Кодекса предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью или частично в течение пяти лет со дня публикации сведений о государственной регистрации товарного знака в официальном бюллетене (статья 1506), если правовая охрана была ему предоставлена с нарушением требований пунктов 6, 7 и 10 статьи 1483 настоящего Кодекса.

Согласно пункту 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, предусмотренным, в частности,

подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1512 настоящего Кодекса, могут быть поданы заинтересованным лицом.

В соответствии с подпунктом 1 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, заявленными на регистрацию (статья 1492) в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана или не признана отозванной.

Согласно подпункту 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.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №417519 с приоритетом от



23.01.2009 представляет собой комбинированное обозначение , включающее геральдическую композицию, основными элементами которой являются изображения двух львов, стоящих рядом с бочкой. Под изобразительным элементом по дуге размещен словесный элемент «MaxBier», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита с использованием заглавных букв «М» и «В». Правообладателем товарного знака является Теплицкий А.Ю.

Предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №417519 в отношении товаров 32 класса МКТУ «напитки безалкогольные; пиво; сусли; сусли пивное; сусли солодовое; экстракты хмелевые для изготовления пива» и услуг 43 классов МКТУ «услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками; пивоварни; пивные; буфеты; закусочные; кафе; кафетерии; рестораны; услуги баров» оспаривается ООО «Максимилианс-Казань» по основаниям, предусмотренным пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

Лицо, подавшее возражение, противопоставляет оспариваемому товарному знаку заявку №2008717282, поданную им на регистрацию товарного знака 02.06.2008, по которой 21.10.2010 принято решение о государственной регистрации товарного знака и присвоено свидетельство №421026. Противопоставленный товарный знак имеет более ранний приоритет, чем

приоритет оспариваемого товарного знака (23.01.2009). Заявка №2008717282 противопоставляется в связи с тем, что на дату регистрации оспариваемого товарного знака в отношении указанной заявки еще не было принято решение о государственной регистрации товарного знака.



Товарный знак по свидетельству №417519 представляет собой комбинированное обозначение, включающее овал, вытянутый по вертикали, на фоне которого расположены словесные элементы «MAXIMILIAN'S BRAUEREI», размещенные по дугам и выполненные оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита, и изобразительный элемент в виде геральдической композиции, помещенной в горизонтально вытянутый овал, который расположен в центре обозначения. Вся композиция выполнена на фоне прямоугольника серого цвета. Товарный знак зарегистрирован в белом, красном, черном, синем, сером, коричневом цветовом сочетании в отношении товаров 32 класса МКТУ «пиво» с включением словесного элемента «brauerei» (переводится с немецкого языка как пивоваренный завод, пивоварня) в качестве неохраняемого элемента товарного знака.



В ходе сравнительного анализа товарного знака по



свидетельству №417519 и товарного знака по свидетельству №421026 на тождество и сходство установлено следующее.

В соответствии с пунктом 6.3 Методических рекомендаций по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство, утвержденных приказом Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 31.12.2009 №197, «При оценке сходства комбинированных обозначений определяется сходство как всего обозначения в целом, так и его составляющих элементов с учетом значимости положения, занимаемого тождественным или сходным элементом».

Основными элементами в комбинированных знаках, как известно, являются словесные элементы.

Вместе с тем, в рассматриваемом случае изобразительные элементы в виде геральдических композиций играют существенную роль в индивидуализации товаров/услуг благодаря их пространственному расположению в сравниваемых знаках, оригинальности и запоминаемости.

Сопоставительный анализ товарных знаков показал, что они включают различающиеся по фонетике словесные элементы «MaxBier» и «MAXIMILIAN'S BRAUEREI», соответственно.

Вместе с тем, слово «Мах», выполненное в оспариваемом товарном знаке с заглавной буквы «М», может восприниматься как сокращение от мужского имени «MAXIMILIAN» (Максимилиан), присутствующего в противопоставленном товарном знаке. Следовательно, сравниваемые товарные знаки могут вызывать у потребителя сходные смысловые ассоциации, связанные с одним и тем же мужским именем в привязке к пиву («Bier») в товарном знаке по свидетельству №417519 и в привязке к пивоварне («BRAUEREI») в товарном знаке по свидетельству №421026.

Кроме того, сравниваемые товарные знаки включают сходные изобразительные элементы в виде геральдической композиции (обе геральдические композиции выполнены в одинаковой графической манере, имеют вертикальную симметрию, включают практически совпадающее по внешней форме изображения двух львов, держащих в лапах кружки и пивоваренные палки, и бочку, размещенную между львами, над которой выполнены два изобразительных элемента в виде колосьев).

В силу сходства существенных индивидуализирующих изобразительных элементов и присутствия близких по семантике наиболее значимых словесных элементов «Мах» и «MAXIMILIAN'S», сравниваемые товарные знаки, несмотря на некоторые различия, признаны коллегией сходными в целом.

Что касается товаров 32 класса МКТУ «напитки безалкогольные», в отношении которых оспаривается предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №417519, то они не являются однородными товарам 32 класса МКТУ «пиво», указанным в перечне противопоставленного товарного знака, поскольку они относятся к напиткам разного рода, отличаются составом, свойствами, технологией изготовления, имеют различные вкусовые качества, реализуются в различных отделах магазинов.

В связи с изложенным, коллегия не усматривает нарушения пункта 6 статьи 1483 Кодекса при регистрации товарного знака по свидетельству №417519 в отношении товаров 32 класса МКТУ «напитки безалкогольные».

Остальные товары 32 класса МКТУ «пиво; сула; суло пивное; суло солодовое; экстракты хмелевые для изготовления пива», в отношении которых оспаривается предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №417519, являются однородными товарам 32 класса МКТУ «пиво» противопоставленного товарного знака, поскольку совпадают или, являясь компонентами пива, неразрывно связаны с ними.

В отношении однородности товаров 32 класса МКТУ «пиво» и услуг 43 класса МКТУ «услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками; пивоварни; пивные; буфеты; закусочные; кафе; кафетерии; рестораны; услуги баров» коллегия отмечает следующее.

Принимая во внимание то обстоятельство, что степень однородности товаров/услуг тесно связана со степенью сходства обозначений, предназначенных для их маркировки, в ситуации, когда товарные знаки незначительно отличаются друг от друга, однородными могут быть признаны товары и связанные с этими товарами услуги.

Учитывая присутствие в обоих знаках словесных элементов, связанных с пивом («Bier» - пиво и «BRAUEREI» - пивоварня, соответственно), а также высокую степень сходства центральных изобразительных элементов в виде геральдических композиций, коллегия признала однородными вышеперечисленные услуги 43 класса МКТУ, связанные с услугами общественного питания, с товарами 32 класса МКТУ «пиво», приведенными в оспариваемом товарном знаке.

Таким образом, правовая охрана товарному знаку по свидетельству №417519 в отношении товаров 32 класса МКТУ «пиво; сусла; сусло пивное; сусло солодовое; экстракты хмелевые для изготовления пива» и услуг 43 класса МКТУ «услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками; пивоварни; пивные; буфеты; закусочные; кафе; кафетерии; рестораны; услуги баров» была предоставлена в нарушение требований подпунктов 1 и 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку не было учтено сходное до степени смешения обозначение по заявке №2012707368, которое впоследствии было зарегистрировано в качестве товарного знака по свидетельству №421026 с более раним приоритетом в отношении однородных товаров 32 класса МКТУ «пиво».

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

удовлетворить возражение, поступившее 24.07.2015, и признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №417519 в отношении товаров 32 класса МКТУ «пиво; сусла; сусло пивное; сусло солодовое; экстракты хмелевые для изготовления пива» и услуг 43 класса МКТУ «услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками; пивоварни; пивные; буфеты; закусочные; кафе; кафетерии; рестораны; услуги баров».