

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
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 поступившее 25.08.2017 возражение индивидуального предпринимателя Лехновича И.В., Санкт-Петербург (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2016708109 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Обозначение по заявке № 2016708109 было заявлено на государственную регистрацию в качестве товарного знака с приоритетом от 16.03.2016 на имя заявителя в отношении товаров 07, 11, 29, 30, 31, 32, 33 и услуг 35, 43 классов МКТУ.

Согласно материалам заявки заявленное обозначение представляет собой



комбинированное обозначение со словесным элементом «МИРБИР», выполненным буквами русского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 11.07.2017 о государственной регистрации товарного знака. Отказ в регистрации товарного знака в отношении всех приведенных в заявке товаров 32, 33 и услуг 35, 43 классов МКТУ мотивирован в заключении по результатам экспертизы несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы указано, что заявленное обозначение сходно до степени смешения в отношении однородных товаров 32, 33 и услуг 35,

43 классов МКТУ с товарными знаками по свидетельствам №№ 610373 («БИР МИР»), 496816 («БИР МИР») и 462476 («BEER МИР»), охраняемыми на имя другого лица и имеющими более ранний приоритет.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 25.08.2017 поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 11.07.2017. Доводы возражения сводятся к тому, что сравниваемые знаки производят разное общее зрительное впечатление, обусловленное разным цветовым и шрифтовым исполнением, разным количеством слов и букв, наличием иных (неохраняемых) словесных элементов в составе противопоставленных товарных знаков, разной внешней формой и разным смысловым значением изобразительных элементов.

Кроме того, на заседании коллегии, состоявшемся 13.10.2017, представитель заявителя указывал на прецеденты регистрации противопоставленных товарных знаков при наличии регистрации на имя других лиц иных товарных знаков с более ранним приоритетом, по мнению заявителя, сходных с ними.

На основании изложенного в возражении заявителем была выражена просьба об изменении решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех приведенных в заявке товаров 32, 33 и услуг 35, 43 классов МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (16.03.2016) правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, рег. № 38572, и введенные в действие 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с абзацем 1 и 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.

В соответствии с пунктом 44 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, указанные в пунктах 42 и 43 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно: 1) звуковое сходство определяется 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; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение; 2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого

написано слово; цвет или цветовое сочетание; 3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: 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, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 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 изготовителю. При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки. Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

Заявленное обозначение представляет собой комбинированное обозначение



, в котором доминирует выполненный оригинальным шрифтом заглавными буквами русского алфавита словесный элемент «МИРБИР», так как он

акцентирует на себе внимание, занимая центральное положение, и запоминается легче, чем изобразительные элементы, играющие в этом знаке второстепенную роль, служа лишь фоном и декоративным оформлением для доминирующего словесного элемента.

При этом следует отметить, что вышеуказанный доминирующий словесный элемент выполнен без пробела, то есть в одно слово, однако весьма очевидно то, что данное слово было образовано посредством простого сложения лексической единицы русского языка «МИР» и слова «БИР», представляющего собой транслитерацию буквами русского алфавита лексической единицы английского языка «BEER».

Предоставление правовой охраны заявленному обозначению в качестве товарного знака с приоритетом от 16.03.2016 испрашивается, согласно возражению, в частности, в отношении товаров 32, 33 и услуг 35, 43 классов МКТУ.

Противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №№ 610373 (с приоритетом от 04.06.2015), 496816 (с приоритетом от 10.07.2012) и 462476 (с приоритетом от 27.08.2010) представляют собой комбинированные обозначения



, доминирующее положение в которых занимают словесные элементы «БИР МИР» либо «BEER МИР», выполненные оригинальным шрифтом заглавными буквами русского или латинского алфавитов, так как они акцентируют на себе внимание, занимая центральное положение, выполнены более крупным шрифтом, чем иные словесные элементы, и запоминаются легче, чем изобразительные элементы, играющие в этих знаках второстепенную роль, служа лишь фоном и декоративным оформлением для доминирующего соответствующего словесного элемента.

При этом следует отметить, что вышеуказанные доминирующие словесные элементы являются словосочетаниями, состоящими из слова «БИР» (в товарных знаках по свидетельствам №№ 610373 и 496816), представляющего собой

транслитерацию буквами русского алфавита лексической единицы английского языка «BEER», и лексической единицы русского языка «МИР». В товарном знаке по свидетельству № 462476 в аналогичном словосочетании используется непосредственно и сама отмеченная выше лексическая единица английского языка «BEER».

Данные противопоставленные товарные знаки охраняются в отношении товаров 32, 33 и услуг 35, 43 классов МКТУ.

Сопоставительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков по фонетическому критерию сходства сравниваемых обозначений показал, что они ассоциируются друг с другом в целом в силу наличия у доминирующих в их составе словесных элементов совпадающих звуко сочетаний (слогов), расположенных всего лишь в различной, но акцентирующей на себе внимание логически определенной последовательности («МИРБИР» – «БИР МИР», «BEER МИР»).

Так, у доминирующего в заявленном обозначении словесного элемента совпадают три начальных звука («мир-») с тремя конечными звуками доминирующих в противопоставленных товарных знаках словесных элементов («-мир»), а также три конечных звука в заявленном обозначении («-бир») совпадают с тремя начальными звуками противопоставленных товарных знаков («бир-»).

Исходя из указанных обстоятельств, коллегия пришла к выводу о наличии у заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков по свидетельствам № 610373, 496816 и 462476 фонетического сходства.

Сходство сравниваемых знаков усиливается еще и за счет того, что доминирующий в заявленном обозначении словесный элемент «МИРБИР» и доминирующие в противопоставленных товарных знаках по свидетельствам № 610373 и 496816 словесные элементы «БИР МИР» выполнены заглавными буквами одного и того же (русского) алфавита, имеют одинаковое количество букв и идентичный состав букв.

Кроме того, доминирующий в заявленном обозначении словесный элемент «МИРБИР» сам по себе является фантазийным, не обладающим каким-либо определенным смысловым значением. Однако, как уже отмечалось выше, он образован посредством простого сложения лексической единицы русского языка «МИР» и слова «БИР», представляющего собой транслитерацию буквами русского алфавита лексической единицы английского языка «BEER» («пиво»), в силу чего вполне способен породить у потребителей ассоциации, например, с каким-то вымышленным «миром пива» или «пивным миром» и т.п.

В свою очередь, доминирующие в противопоставленных товарных знаках словесные элементы «БИР МИР» и «BEER МИР» также являются фантазийными словосочетаниями в отсутствие грамматической и семантической взаимосвязи соответствующих слов, но посредством ассоциаций также воспринимаются, скорее всего, как указание на некий вымышленный «пивной мир» или «мир пива» и т.п., поскольку они являются сочетаниями слова «БИР», представляющего собой транслитерацию буквами русского алфавита лексической единицы английского языка «BEER» («пиво»), либо самой этой лексической единицы английского языка, и лексической единицы русского языка «МИР».

Исходя из указанных выше обстоятельств, коллегия пришла к выводу, что в сравниваемые знаки вполне могут быть заложены одни и те же понятия и идеи, связанные с каким-то местом нахождения пива, то есть данные товарные знаки могут порождать одинаковые смысловые ассоциации.

При этом некоторые отличия сравниваемых знаков по графическому критерию сходства обозначений, а именно по цветовому и шрифтовому исполнению, по количеству слов и букв, по наличию иных (неохраняемых) словесных элементов в составе противопоставленных товарных знаков, по внешней форме и смысловому значению изобразительных элементов, играют лишь второстепенную роль при восприятии этих фонетически сходных знаков в целом.

При сравнительном анализе заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков коллегия исходила из того, что решающее значение при их восприятии в целом имеет именно фонетический фактор, на основе которого

установлено их сходство. Следует отметить, что для констатации сходства обозначений наличие сходства по всем критериям (визуальный, звуковой, смысловой) не обязательно, так как соответствующие признаки учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункты 42 и 43 Правил).

Изложенные выше обстоятельства позволяют сделать вывод о том, что заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки по свидетельствам № 610373, 496816 и 462476, несмотря на их отдельные отличия, ассоциируются друг с другом в целом и, следовательно, являются сходными.

Приведенные в заявке товары 32 класса МКТУ, представляющие собой безалкогольные напитки и составы для их изготовления, и товары 32 класса МКТУ, для которых охраняется противопоставленный товарный знак по свидетельству № 610373, либо совпадают, либо соотносятся как вид-род, либо относятся к одним и тем же родовым группам товаров (безалкогольные напитки; составы для изготовления безалкогольных напитков), то есть являются однородными.

Приведенные в заявке товары 32 класса МКТУ, представляющие собой пиво и составы для его изготовления, и товары 33 класса, представляющие собой алкогольные напитки и составы для их изготовления, с одной стороны, и товары 33 класса МКТУ, для которых охраняется противопоставленный товарный знак по свидетельству № 610373, с другой стороны, либо совпадают, либо соотносятся как вид-род, либо относятся к одним и тем же родовым группам товаров (алкогольная продукция; составы для изготовления алкогольных напитков), то есть являются однородными.

Приведенные в заявке услуги 35 класса МКТУ и услуги 35 класса МКТУ, для которых охраняются противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №№ 610373, 496816 и 462476, либо совпадают, либо соотносятся как вид-род, либо относятся к одним и тем же родовым группам услуг (услуги по продвижению и реализации товаров; информационные услуги), то есть являются однородными.

Приведенные в заявке услуги 43 класса МКТУ и услуги 43 класса МКТУ, для которых охраняются противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №№ 496816 и 462476, либо совпадают, либо соотносятся как род-вид, либо

относятся к одной и той же родовой группе услуг (услуги в сфере общественного питания), то есть являются однородными.

Таким образом, в результате сопоставления соответствующих перечней товаров и услуг усматривается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности вышеуказанных (однородных) товаров и услуг, для индивидуализации которых предназначены сравниваемые (сходные) знаки, одному производителю. Следовательно, заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №№ 610373, 496816 и 462476 являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров 32, 33 и услуг 35, 43 классов МКТУ.

Что касается отмеченных заявителем на заседании коллегии precedентов регистрации товарных знаков, то следует отметить, что административный прецедент не является источником права в российской правовой системе. Каждый знак индивидуален, и возможность его регистрации рассматривается отдельно в зависимости от каждого конкретного случая.

Принимая во внимание указанные выше обстоятельства, коллегия не располагает какими-либо основаниями, опровергающими вывод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении всех приведенных в заявке товаров 32, 33 и услуг 35, 43 классов МКТУ.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 25.08.2017, оставить в силе решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 11.07.2017.