

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом от 12 марта 2014 г. N 35-ФЗ "О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 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 25.04.2018, поданное ООО «РусБир 2006», г.Подольск (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 640015, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак «РусБир.ру» по заявке № 2016740540, поданной 28.10.2016, зарегистрирован 21.12.2017 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за № 640015 на имя ИП Шишкина А.П., г. Москва (далее – правообладатель) в отношении услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

В поступившем 25.04.2018 в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности возражении выражено мнение лица, его подавшего, о том, что регистрация товарного знака по свидетельству № 640015 произведена в нарушение требований, установленных положениями пунктов 3 и 8 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- товарный знак по свидетельству №640015 является сходным до степени смешения с частью фирменного наименования лица, подавшего возражение, право на которое у него возникло ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака.

Дополнительный элемент «.ру» в знаке «РусБир.ру» носит описательный характер и является неохраняемым элементом, поэтому не оказывает влияния на вывод о сходстве словесных обозначений в целом;

- основным видом деятельности ООО «РусБир 2006» является продажа различных сортов пива. С момента своего создания ООО «РусБир 2006» активно работает на рынке, осуществляет закупки пива у производителей и производит его дальнейшую продажу розничным продавцам и потребителям;

- информация о деятельности ООО «РусБир 2006» размещена на интернет-сайте домена <http://www.rus-beer.ru>, который используется как рекламная площадка для ознакомления с услугами, оказываемыми ООО «РусБир 2006», а также для рекламы реализуемой продукции. На сайте также представлены адреса магазинов и баров ООО «РусБир 2006», где осуществляется продажа продукции потребителям;

- таким образом, деятельность ООО «РусБир 2006» корреспондирует части услуг 35 класса МКТУ, связанных с торговлей и продвижением товаров, поскольку они относятся к одной родовой группе, имеют одинаковое назначение, одинаковые условия реализации и один круг потребителей;

- основной элемент «РусБир» в составе обозначения образован сочетаниями двух отдельно выделенных слов «Рус» - начальный элемент слова «русское» и «Бир» - транслитерация известного английского слова «beer» - пиво;

- слово «Бир» часто используется в названиях магазинов и ресторанов, специализирующихся на продаже пива. См., например, ресторан-пивоварня «Бирмания» (<https://vk.com/beermania260>), бар-ресторан «BEERMARKET» (<http://www.beermarket.club/>), магазины продажи пива «БирШоп» (<http://биршоп.рф/>), пивной ресторан «Бирка» (<http://nn.menu.ru/places/show/place/620042>), интернет-магазин продажи пива «БИРЛАНДИЯ» (<http://beerlandial1.ru/>), магазины разливного пива «БирМаг» (<http://myfranch.ru/birmag/>), пивная франшиза «Beer Garage» (<http://fran.beergarage.ru>) и др.;

- словосочетание «РусБир» вызывает у потребителя смысловые ассоциации, связанные с товаром «пиво», дополняемые ассоциациями с понятием «русское», например, «русское пиво», «русская пивоварня» и т.п.;

- семантика обозначения «РусБир», связанная с пивом, способна ввести потребителя в заблуждение относительно ряда услуг 35 класса МКТУ, указанных в регистрации товарного знака, а именно: «аудит коммерческий; бюро по найму; ведение автоматизированных баз данных; ведение бухгалтерских документов; выписка счетов; запись сообщений [канцелярия]; изучение общественного мнения; исследования в области бизнеса; исследования конъюнктурные; исследования маркетинговые; комплектование штата сотрудников; консультации по вопросам организации и управления бизнесом; консультации по организации бизнеса; консультации по управлению бизнесом; консультации по управлению персоналом; консультации профессиональные в области бизнеса; менеджмент в области творческого бизнеса; менеджмент спортивный; написание резюме для третьих лиц; обновление и поддержка информации в электронных базах данных; организация подписки на газеты для третьих лиц; организация показов мод в рекламных целях; оценка коммерческой деятельности; подготовка платежных документов; поиск информации в компьютерных файлах для третьих лиц; поиск поручителей; помощь в управлении бизнесом; помощь в управлении коммерческими или промышленными предприятиями; посредничество коммерческое [обслуживание]; предоставление деловой информации через веб-сайты; предоставление информации в области деловых и коммерческих контактов; прогнозирование экономическое; продажа розничная или оптовая лекарственных средств, ветеринарных и гигиенических препаратов и материалов медицинского назначения; прокат офисного оборудования и аппаратов; прокат фотокопировального оборудования; репродуцирование документов; сбор и предоставление статистических данных; сбор информации в компьютерных базах данных; сведения о деловых операциях; систематизация информации в компьютерных базах данных; службы консультативные по управлению бизнесом; согласование и заключение коммерческих операций для третьих лиц; составление налоговых деклараций;

составление отчетов о счетах; телемаркетинг; тестирование психологическое при подборе персонала; управление внешнее административное для компаний; управление гостиничным бизнесом; управление деятельностью внештатных сотрудников; управление коммерческими проектами для строительных проектов; управление коммерческое лицензиями на товары и услуги для третьих лиц; управление коммерческое программами возмещения расходов для третьих лиц; управление потребительской лояльностью; управление программами часто путешествующих; управление процессами обработки заказов товаров; услуги в области общественных отношений; услуги манекенщиков для рекламы или продвижения товаров; услуги машинописные; услуги по напоминанию о встречах [офисные функции]; услуги по оптимизации трафика вебсайта; услуги по переезду предприятий; услуги по подаче налоговых деклараций; услуги по поисковой оптимизации продвижения продаж; услуги по программированию встреч (офисные функции); услуги по сравнению цен; услуги рекламные "оплата за клик" /услуги РС; услуги секретарей; услуги стенографистов; услуги субподрядные [коммерческая помощь]; услуги телефонных ответчиков для отсутствующих абонентов; услуги фотокопирования; экспертиза деловая».

В подтверждение изложенных доводов к возражению, поступившему 25.04.2018, а также на заседании коллегии, состоявшемся 12.07.2018, были представлены следующие материалы:

- выписка из ЕГРЮЛ ООО «РусБир 2006» (1);
- копии договоров поставки товаров и товаросопроводительных документов(2);
- распечатки страниц интернет-сайтов <http://www.rus-beer.ru>, <https://vk.com/beermania260>, <http://www.beermarket.club/>, <http://биршоп.рф/>, <http://nn.menu.ru/places/show/place/620042>, <http://beerlandial1.ru/>, <http://myfranch.ru/birmag/> (3);
- сертификат о владении доменом (4);
- свидетельство о регистрации доменного имени (5).

На основании изложенного, лицом, подавшим возражение, выражена просьба о признании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №640015 недействительным полностью.

Правообладатель товарного знака по свидетельству №640015, в установленном порядке ознакомленный с материалами возражения, представил отзыв по его мотивам, доводы которого сводятся к следующему:

- часть документов, представленных лицом, подавшим возражение, не может являться доказательством осуществления компанией ООО «РусБир 2006» деятельности однородной услугам 35 класса. Так, например, в представленных договорах поставки № 21П/2016 от 25 марта 2016 г., № 94/16 от 31.03.2016 г., № 40/77 от 01.04.2016 г. лицо, подавшее возражение, согласно предмету договора, выступает лишь в качестве покупателя товаров, из чего явным образом не следует, что ООО «РусБир 2006» оказывает услуги, однородные позициям 35 класса МКТУ, зарегистрированным в оспариваемом товарном знаке;

- доводы лица, подавшего возражение, относительно того, что информация о деятельности компании ООО «РусБир», размещённая на сайте <http://www.rus-beer.ru>, используется как рекламная площадка для ознакомления с услугами, оказываемыми ООО «Русбир 2006», не может приниматься во внимание, потому что в материалах возражения не представлено ни одного документа, подтверждающего, что сайт <http://www.rus-beer.ru> принадлежит лицу, подавшему возражение. На самом сайте не указано никакой информации об ООО «Русбир 2006». Согласно справке с сервиса Whois, позволяющего идентифицировать владельца доменного имени, владельцем доменного имени www.rus-beer.ru является частное лицо, а не компания;

- ООО «Русбир 2006» не представило документов, подтверждающих оказание им услуг в сфере рекламы. Согласно общей части международного классификатора товаров и услуг 35 класс включает услуги, оказываемые рекламными учреждениями, обеспечивающими связь с потребителем. Размещение на сайте рекламы услуг, оказываемых ООО «Русбир 2006», не является деятельностью по оказанию таких услуг как «агентства рекламные; маркетинг; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама почтой; реклама телевизионная» и

иных однородных позиций 35 класса МКТУ;

- правообладатель оспариваемой регистрации № 640015 зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя с 14.01.2013г., основным видом деятельности которого является розничная торговля. Задолго до даты приоритета противопоставленного фирменного наименования ИП Шишкин А.П. начал активно вести деятельность под обозначением «РУСБИР», которое сходно до степени смешения с фирменным наименованием лица, подавшего возражение, в том числе оказывал услуги по продаже оборудования для автоматизации магазинов и баров;

- представленные лицом, подавшим возражение, договоры-поставки №№ 93-П, 124-П от 01.04.2016, № 267-П от 22.04.2016, а также документы поставки от 26.08.2016 и от 28.06.2016 относятся к периоду позже даты введения в гражданский оборот ИП Шишкин А.П. обозначения «РУСБИР» и в связи с этим не могут являться доказательством неправомерной регистрации товарного знака № 6470015 в отношении услуг всех услуг 35 класса МКТУ;

- товарный знак по свидетельству № 640015 в отношении услуг 35 класса МКТУ является фантазийным, вымышленным словом. Данное обозначение само по себе не воспроизводит какое-либо родовое или видовое название той или иной конкретной услуги, не представляет собой тип конкретного действия, отсутствует в словарях, справочниках, энциклопедиях не имеет смыслового значения в силу чего не способно указывать на вид услуг;

- доводы ООО «РусБир 2006» о том, что элемент обозначения «Бир» является транслитерацией английского слова «пиво» и будет вызывать у потребителя различные смысловые ассоциации, связанные с пивом, не может приниматься во внимание, поскольку при восприятии этого обозначения требуются дополнительные рассуждения, домысливание, ассоциации. Причем результаты таких дополнительных рассуждений, домысливания могут быть разные;

- приведённые ООО «РусБир 2006» ссылки из сети Интернет, представленные в подтверждение того, что слово «бир» используется в значении «пиво», не отвечают критерию достоверности, не содержат каких-либо выходных данных, включая дату размещения этой информации на сайте. Данные ссылки содержат

информацию о различных участниках гражданского оборота, использующие различные обозначения, отличные от товарного знака № 640015, не имеющие отношения к правообладателю, и просто содержащие в своем составе слог «бир» (бирка, бирландия, бирмания РусБир.ру и т.д), что никак не указывает, что оспариваемый товарный знак будет вводить потребителя в заблуждение в отношении части услуг 35 класса МКТУ;

- ООО «РусБир 2006» не предоставило какие-либо документы, которые содержали бы сведения о наличии у потребителей при восприятии оспариваемого товарного знака тех или иных определенных устойчивых ассоциативных связей с товаром «пиво»;

- кроме указанных ссылок, которые не могут приниматься во внимание, доказательства, свидетельствующие о существовании на дату приоритета оспариваемого товарного знака определенных фактических обстоятельств, обуславливающих саму возможность порождения в сознании потребителя не соответствующего действительности представления о назначении конкретных услуг, представлены не были.

В подтверждение изложенных доводов правообладателем представлены следующие документы:

- выписка из ЕГРИП на ИП Шишкин А.П. - 4 л. (6);
- копии договоров купли-продажи товаров - 28 л. (7);
- копия коммерческого предложения - 1 л. (8);
- скриншот страниц сайта www.rusbeer.ru, справка от администратора домена - 3 л.(8);
- скриншот страниц сайта www.rus-beer.ru и информация о владельце домена с сервиса Whois - 2 л. (10).

На основании изложенного правообладателем выражена просьба о сохранении действия правовой охраны товарного знака по свидетельству №640015.

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

С учетом даты (28.10.2016) приоритета оспариваемого товарного знака

правовая база для оценки его охраноспособности 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 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 3 статьи 1483 Кодекса не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

Согласно пункту 37 при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя учитывается, что 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 случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

Согласно пункту 8 статьи 1483 Кодекса не могут быть в отношении однородных товаров зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием, право на которое в Российской Федерации возникло у иного лица ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

РусБир.ру

Оспариваемый товарный знак «» является словесным и выполнен стандартным шрифтом буквами русского алфавита, буквы «Р» и «Б» - заглавные. Элемент «ру» является неохраняемым элементом знака. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Относительно охраноспособности оспариваемого товарного знака согласно пункту 3 статьи 1483 Кодекса установлено следующее.

Само по себе обозначение «РусБир.ру», являющееся фантазийным, ложной информации относительно услуги не несет. Кроме того, возражение не содержит фактических материалов о том, что оспариваемый товарный знак порождает в сознании потребителя не соответствующее действительности представление об услугах 35 класса МКТУ.

Лицом, подавшим возражение, указывается, что в словесном элементе «РусБир» часть «рус» является сокращением от слова «русский», а часть «бир» воспринимается как «пиво», в связи с чем оспариваемый товарный знак способен вызывать ложные неверные ассоциации относительно вида услуги. Указанный довод не подтвержден словарно-справочными источниками информации. Вместе с тем, даже в значении словесного элемента «РусБир», приведенном в возражении, а именно «русское пиво», «русская пивоварня», оспариваемый товарный знак не способен ввести потребителя в заблуждение относительно вида услуг, поскольку такого вида услуг вовсе не существует. Данное обозначение само по себе не воспроизводит какое-либо родовое или видовое название конкретной услуги, не представляет собой вид действия, в связи с чем не способно ложно указывать или вызывать неверные ассоциации с видом услуг 35 класса МКТУ.

Согласно установленной практике следует различать обозначения

описательные и обозначения, вызывающие в сознании потребителя представление о производимых товарах через ассоциации. В том случае, когда для того, чтобы сформулировать описательную характеристику товара, нужны дополнительные рассуждения, домысливания, ассоциации, можно признать, что анализируемый элемент не является описательным.

Вопрос о том, является ли обозначение ложным (способным ввести в заблуждение), рассматривается в отношении тех товаров, для которых испрашивается регистрация обозначения. Одно и то же обозначение может в отношении одних товаров быть признано описательным, в отношении других – ложным, в отношении третьих – фантазийным.

Резюмируя вышеизложенную информацию, коллегия усматривает, что обозначение «РусБир» напрямую не характеризует услуги 35 класса МКТУ, а существование возможности порождения этим словом в сознании потребителей данных услуг различных ассоциаций, рассуждений, домысливаний не запрещается действующим законодательством.

Таким образом, довод возражения о том, что оспариваемый товарный знак способен вызывать ложные ассоциации в отношении услуг 35 класса МКТУ и, следовательно, не соответствует требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса, неубедителен.

Предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №640015 оспаривается и по мотивам его несоответствия требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса, а именно в связи с тем, что оно сходно до степени смешения с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием, право на которое возникло ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака.

При анализе соответствия/несоответствия оспариваемого товарного знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса учитывались следующие факторы:

- обозначение должно быть тождественно или сходно до степени смешения с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием (его частью);
- право на фирменное наименование возникло ранее даты приоритета зарегистрированного товарного знака;

- фирменное наименование использовалось до даты подачи заявки в отношении товаров/услуг, однородных указанных в свидетельстве.

Сравнительный анализ сопоставляемых средств индивидуализации показал, что они содержат идентичный словесный элемент «РусБир», что свидетельствует об их сходстве. Элемент «.ру», являющийся неохраняемым элементом оспариваемого товарного знака, и элемент «2006», являющийся слабым элементом фирменного наименования лица, подавшего возражение, не приносят в сравниваемые средства индивидуализации существенных отличий.

Право на фирменное наименование ООО «РусБир 2006» возникло 14.01.2016, то есть до даты приоритета оспариваемого товарного знака.

Что касается фактической деятельности ООО «РусБир 2006», то согласно представленным договорам, товарно-транспортным накладным и т.д. (2) данное лицо осуществляет закупку и реализацию пива для третьих лиц, то есть осуществляет торговую деятельность. Информация об ООО «РусБир 2006» и о реализуемой им продукции размещается, в том числе, на сайте www.rus-beer.ru, который принадлежит генеральному директору ООО «РусБир 2006» (1, 4-5). Указанный вид деятельности является однородным следующим услугам 35 класса МКТУ в области торговой деятельности, приведенным в перечне оспариваемого товарного знака: «агентства по импорту-экспорту; демонстрация товаров; организация торговых ярмарок в коммерческих целях; оформление витрин; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продажа аукционная; продажа розничная или оптовая лекарственных средств, ветеринарных и гигиенических препаратов и материалов медицинского назначения; продвижение продаж для третьих лиц; управление процессами обработки заказов; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]». Одновременно, указанное свидетельствует и о наличии заинтересованности в подаче возражения против предоставления правовой охраны оспариваемому товарному знаку по свидетельству №640015 ввиду того, что лицом, подавшим возражение, осуществляется деятельность, однородная услугам 35 класса МКТУ оспариваемого знака, что может привести к смешению сходных средств

индивидуализации разных лиц в гражданском обороте и, как следствие, дезориентации потребителя относительно лица, оказывающего однородные услуги.

Кроме того, предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №640015 оспаривается в отношении маркетинговых услуг, которые представляют собой услуги по изучению рынка (например, «изучение рынка», «исследования маркетинговые»), в отношении информационных услуг (например, «информация деловая», «информация и советы коммерческие потребителям [информация потребительская товарная]»), «предоставление деловой информации через веб-сайты», «предоставление информации в области деловых и коммерческих контактов»), в отношении рекламных и прокатных услуг, оказываемыми рекламными и прокатными учреждениями (например, «агентства рекламные», «макетирование рекламы», «написание текстов рекламных сценариев», «прокат торговых стендов / прокат торговых стоек»), в отношении услуг по предоставлению места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг, услуги по поисковой оптимизации продвижения продаж, которые предполагают размещение информации о товарах третьих лиц с возможностью сделать выбор среди них. Вместе с тем, все указанные выше услуги не относятся к торговой деятельности, а материалов, свидетельствующих о возмездном оказании данных видов услуг в отношении третьих лиц, представлено не было. В связи с чем, у коллегии не имеется оснований для признания предоставления правовой охраны оспариваемому товарному знаку недействительным в отношении данных видов услуг 35 класса МКТУ.

Правообладателем указывается, что им осуществляется деятельность по реализации оборудования для автоматизации магазинов и баров под коммерческим обозначением «РусБир», которое используется правообладателем и в принадлежащем ему товарном знаке. В отношении указанного довода необходимо отметить следующее. Согласно статье 1538 Кодекса юридические лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность (в том числе некоммерческие организации, которым право на осуществление такой деятельности предоставлено в соответствии с законом их учредительными документами), а также индивидуальные

предприниматели могут использовать для индивидуализации принадлежащих им торговых, промышленных и других предприятий коммерческие обозначения, не являющиеся фирменными наименованиями и не подлежащие обязательному включению в учредительные документы и единый государственный реестр юридических лиц. Указанное свидетельствует о том, что коммерческое обозначение предназначено для индивидуализации имущественного комплекса индивидуального предпринимателя, а именно торговых, промышленных и других предприятий. Вместе с тем, материалы отзыва на возражение сведений об имущественном комплексе, которое бы индивидуализировалось обозначением «РусБир», не содержат, в связи с чем вышеуказанный довод правообладателя неубедителен.

Резюмируя вышеизложенную информацию, коллегия пришла к выводу о том, что товарный знак по свидетельству №640015 сходен до степени смешения с противопоставленным ему фирменным наименованием, используемым в отношении услуг, признанных однородными части услугам 35 класса МКТУ оспариваемого товарного знака, и, следовательно, мнение лица, подавшего возражение, о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса следует признать правомерным в части.

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

удовлетворить возражение, поступившее 25.04.2018, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №640015 недействительным частично.