

**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 23.07.2018 возражение компании Franz Bauer GmbH, Австрия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2016743792 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Обозначение по заявке № 2016743792 было заявлено на государственную регистрацию в качестве товарного знака с приоритетом от 21.11.2016 на имя заявителя в отношении товаров 33 класса МКТУ.

Согласно материалам заявки заявленное обозначение представляет собой

комбинированное обозначение  со словесными элементами «BAUER», «DESTILLERIE», «FRANZ BAUER», «GRAZ» и «Schnaps», выполненными буквами латинского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 22.03.2018 об отказе в государственной регистрации товарного знака, мотивированное 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 33

класса МКТУ с товарным знаком «BAUR» по свидетельству № 416502, охраняемым на имя другого лица и имеющим более ранний приоритет.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 23.07.2018 поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 22.03.2018.

Доводы возражения сводятся к тому, что заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак не являются сходными, так как они отличаются разным шрифтовым исполнением, разным количеством слов, слогов, звуков и букв, разным составом звуков и букв и наличием в заявленном обозначении изобразительных элементов.

При этом отмечено, что заявленное обозначение ассоциируется исключительно с заявителем, так как входящий в его состав словесный элемент «FRANZ BAUER» воспроизводит часть фирменного наименования данного юридического лица, в то время как противопоставленный товарный знак «BAUR» воспроизводит название молдавского мясного блюда.

На основании изложенного в возражении заявителем была выражена просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех приведенных в заявке товаров.

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

С учетом даты подачи заявки (21.11.2016) 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 жирным шрифтом, близким к

стандартному, заглавными буквами латинского алфавита белого цвета словесный элемент «BAUER», так как он занимает центральное положение, запоминается легче, чем изобразительные элементы, и выполнен более крупным шрифтом, чем иные словесные элементы. Предоставление правовой охраны заявленному обозначению в качестве товарного знака с приоритетом от 21.11.2016 испрашивается в отношении товаров 33 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 416502 с приоритетом от 01.09.2009 представляет собой словесное обозначение «BAUR», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Данный товарный знак охраняется в отношении товаров 33 класса МКТУ.

Сопоставительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака показал, что они ассоциируются друг с другом в целом в силу наличия у словесного элемента «BAUER», доминирующего в заявленном комбинированном обозначении, и у противопоставленного словесного товарного знака «BAUR» крайне близкого состава звуков и совпадающих звукосочетаний, в том числе акцентирующих на себе внимание совпадающих начальных и конечных звуков. При этом отличие всего лишь в один звук в средней части слова не играет решающей роли при восприятии на слух сравниваемых слов в целом.

Сходство сравниваемых знаков усиливается еще и за счет того, что указанные слова выполнены заглавными буквами одного и того же (латинского) алфавита и имеют крайне близкий состав букв, в том числе акцентирующие на себе внимание совпадающие начальные и конечные буквы. При этом отличие в всего лишь в одну букву в средней части слова не играет решающей роли при визуальном восприятии сравниваемых отдельных слов в целом.

Некоторые имеющиеся у сравниваемых знаков отличия, а именно по цветовому и шрифтовому исполнению, по количеству слов, слогов, звуков и букв, по наличию или отсутствию изобразительных элементов, также играют лишь второстепенную роль при восприятии данных знаков в целом.

Относительно довода возражения о том, что заявленное обозначение ассоциируется исключительно с заявителем, так как входящий в его состав словесный элемент «FRANZ BAUER» воспроизводит часть фирменного наименования данного юридического лица, в то время как противопоставленный товарный знак «BAUR» воспроизводит название молдавского мясного блюда, следует отметить, что сравнительному анализу в составе заявленного обозначения подлежит именно доминирующее (визуально обособленное) слово «BAUER», которое само по себе не является определенной лексической единицей того или иного иностранного языка, как и слово «BAUR» в противопоставленном товарном знаке. Данные слова будут восприниматься российскими потребителями, скорее всего, как весьма сходные иностранные фамилии, поскольку упоминаемое в возражении название молдавского мясного блюда никак не является известным, собственно, российским потребителям.

В свою очередь, факт наличия у заявителя права на соответствующее фирменное наименование не имеет никакого отношения к вопросу о сходстве сравниваемых знаков, так как фирменное наименование и товарный знак представляют собой разные средства индивидуализации, которые выполняют разные функции, регулируются разными институтами права, и к ним предъявляются, соответственно, разные требования. Факт наличия того или иного словесного элемента в составе фирменного наименования юридического лица не является основанием для государственной регистрации на его имя товарного знака, содержащего такой словесный элемент.

При сравнительном анализе заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака коллегия исходила из того, что решающее значение при их восприятии в целом имеют именно фонетический и графический факторы, на основе которых и было установлено их сходство ввиду крайне близкого состава звуков и букв у сравниваемых доминирующих слов. 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 противопоставленный товарный знак, несмотря на их отдельные отличия, ассоциируются друг с другом в целом и, следовательно, являются сходными.

Все приведенные в заявке товары 33 класса МКТУ, а именно: «шнапс; водка; крепкие спиртные напитки, полученные путем перегонки», представляют собой различные виды алкогольных напитков, которые являются однородными товарам 33 класса МКТУ «алкогольные напитки (за исключением пива)», для которых охраняется противопоставленный товарный знак, так как данные товары соотносятся друг с другом, собственно, как вид-род.

Таким образом, в результате сопоставления соответствующих перечней товаров усматривается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности вышеуказанных (однородных) товаров 33 класса МКТУ, для индивидуализации которых предназначены сравниваемые (сходные) знаки, одному производителю. Следовательно, заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ.

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.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 23.07.2018, оставить в силе решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 22.03.2018.**