

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 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, рассмотрела возражение, поступившее 31.01.2020, поданное Акционерным обществом «Корпорация Гринн», Орловская область, город Орел (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) от 01.10.2019 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2018737549, при этом установила следующее.



Обозначение «» по заявке № 2018737549 подано 31.08.2018 на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров 16, 21, 25, 32 и услуг 35 и 43 классов МКТУ.

Роспатентом 01.10.2019 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2018737549 в отношении всех товаров 16, 21, 25, 32 и услуг 35, 43 классов МКТУ.

Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть

зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении упомянутых товаров на основании пунктов 1, 3 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение экспертизы мотивировано тем, что словесный элемент «Beer» (Пиво - слабоалкогольный (от 1,5 до 6 объемных % спирта) пенный напиток; изготавливается спиртовым брожением сусле из солода, хмеля и воды, в которое иногда добавляют рис и сахар. Источник: <https://gufo.me/dict/dal/>) указывает на вид товара в отношении части заявленных товаров 32 класса МКТУ (вино ячменное [пиво]; коктейли на основе пива; пиво; пиво имбирное; пиво солодовое; сусле; сусло виноградное неферментированное; сусло пивное; сусло солодовое; экстракты хмелевые для изготовления пива;) и в отношении части услуг 35 класса (агентства по импорту-экспорту; агентства рекламные; аренда площадей для размещения рекламы) и части услуг 43 класса МКТУ (закусочные; кафе; кафетерии; рестораны; рестораны самообслуживания; услуги баров) не обладает различительной способностью и является неохраняемым элементом на основании положений пункта 1 статьи 1483 Кодекса, а в отношении остальной части товаров 32 и услуг 35, 43 и всех товаров 16, 21, 25 классов МКТУ способен ввести потребителя в заблуждение относительно вида товара и услуг на основании положений пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Кроме того, заявленное обозначение сходно до степени смешения:



- с товарными знаками «  » по свидетельству № 291810



с приоритетом от 06.04.2004 и «  » по свидетельству № 183986

с приоритетом от 20.05.1998, зарегистрированными на имя Акционерного общества "Корпорация "ГРИНН", 302042, Орловская обл., г.Орел, Кромское ш., д.4, в отношении однородных товаров 16, 21, 25 и услуг 35, 43 классов МКТУ;

GREEN ГРИН

- с товарным знаком « GREEN ГРИН » по свидетельству № 373300 с приоритетом от 17.12.2002, зарегистрированным на имя Акционерного общества "Пивоварня Москва-Эфес", 117546, Москва, ул. Подольских Курсантов, 15Б, в отношении товаров 32, 33 класса МКТУ, признанных однородными заявленным товарам 32 класса МКТУ.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 31.01.2020 поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 01.10.2019.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- противопоставленные товарные знаки по свидетельствам № 291810, № 183986 принадлежат заявителю, следовательно, не могут быть препятствием к регистрации обозначения на имя того же правообладателя;

- заявитель согласен с исключением из перечня товаров 32 класса МКТУ, вследствие чего может быть преодолено противопоставление товарного знака по свидетельству № 373300;

- заявитель не согласен с разделением заявленного обозначения на части, и указанием элемента «Beer» в качестве неохраняемого;



- заявленное обозначение « Grinn Beer » в целом приобрело различительную способность, благодаря интенсивному использованию с 23 июня 2011 года, когда в составе филиала ЗАО «Корпорация «ГРИНН» «Туристический многофункциональный комплекс «ГРИНН» по адресу: г. Орел, Кромское шоссе, д.4, Лит.Д4, был запущен в эксплуатацию ресторан-пивоварня, под заявленным обозначением. По адресу г. Белгород, проспект Богдана Хмельницкого, д. 137Т с 23 ноября 2013 года введен в эксплуатацию второй

ресторан-пивоварня «ГриннВЕЕР» в составе филиала ЗАО «Корпорация «ГРИНН» «Мегакомплекс «ГРИНН». По адресу г. Курск, ул. Карла Маркса, д. 68 19 октября 2016 года открылся третий ресторан-пивоварня «ГриннВЕЕР» в составе филиала АО «Корпорация «ГРИНН» «Мегакомплекс «ГРИНН». Все три Ресторана-пивоварни расположены в зданиях, принадлежащих АО «Корпорация «ГРИНН» на праве собственности; за время деятельности ресторанов «ГриннВЕЕР» неоднократно оказывались услуги третьими лицами, осуществлялись поставки для других ресторанов и кафе, изготавливалась рекламная продукция.

На основании вышеизложенного в возражении выражена просьба отменить решение Роспатента от 01.10.2019 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2018737549 в отношении товаров 16, 21, 25 и услуг 35, 43 классов МКТУ.

К возражению приложены следующие материалы:

1. Скриншот Ресторана-пивоварни;
2. Выписка из ЕГРН по объекту недвижимости в городе Орел;
3. Свидетельства о государственной регистрации права собственности на объекты недвижимости - Белгород 2013, Белгород 2016 после реконструкции, Курск 2016;
4. Фото зданий (Орел из Яндекс, Гугл; Белгород из Яндекс, Гугл);
5. Паспорт рекламных средств;
6. Лицензии на розничную продажу спиртных напитков № 31РПА0000425 от 23.08.2011, № 45 от 18.05.2012, №57РПА0000486 от 13.05. 2013, № 57РПА0000486 от 26.05.2015, №31РПА0000425 от 26.06.2015, № 31РПА0000425 от 16.10.2015, № 31РПА0000425 от 02.08.2016; № 57РПА0000486 от 15.08.2016; № 46РПА0000339 от 09.02.2017; № 46РПА0000236 от 07.03.2018; № 31РПА0000270 от 11.04.2018; № 57РПА0000486 от 06.12.2018;
7. Карточки регистрации контрольно-кассовой техники (ККТ);
8. Сертификат соответствия Правилам оказания услуг общественного питания;
9. Договоры оказания услуг №2236 от 18.08.2015 «Руки Вверх»; № 2301 от 10.09.2015 «Баста»; №2464 от 15.10.15 «ЧАЙФ»; №2542 от 15.10.15 «КОМИССАР»;

№ 2754 от 23.12.15 «LUMEN»; № 2786 от 01.03.16 «Охххуmiron»; № 3178 от 28.09.16 «СПЛИН»; №3532 от 20.01.17 «Эндшпиль»; №3547 от 22.08.17 «МАКС БАРСКИХ»; № 3598 от 20.01.17 «ЗВЕРИ»; №3725 от 30.01.18 «ЯН КНАЛІВ»; №3726 от 30.01.18 «Бузова»; №3735 от 29.01.18 «КОМИССАР»; №3745 от 28.02.18 «МАКС КОРЖ»; № 3804 от 23.04.18 «ЭЛДЖЕЙ»; с ООО Орловские новости от 09.01.2019; с ООО КУБ реклама от 07.09.2015;

10. Договор поставки № 27-11-19;

11. Коммерческие предложения;

12. Копии свидетельств на товарные знаки №183986, №373300, №291810, №304293;

13. Устав АО "Корпорация ГРИНН".

На заседании коллегии 19.03.2020 представители заявителя представили скорректированные требования (14), в которых просят предоставить правовую охрану заявленному обозначению только в отношении услуг 35 и 43 классов МКТУ, перечисленных в перечне заявки. Также представлено решение единого акционерного общества ЗАО «Корпорация ГРИНН» от 25.08.2015, которым утверждено изменение наименования с ЗАО «Корпорация ГРИНН» на АО «Корпорация ГРИНН» (15), выписка из ЕГРЮЛ от 25.06.2015 по ЗАО «Корпорация ГРИНН»(16) и лист записи в ЕГРЮЛ по АО «Корпорация ГРИНН» от 04.09.2015(17), где совпадает ОГРН -1024600949185, что в свою очередь свидетельствует о том, что заявитель и владелец противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №183986 и №291810 являются одним и тем же лицом. Различие в указании типа общества – «Акционерное общество» либо «Закрытое акционерное общество» связано с тем, что заявителем своевременно не поданы изменения в адрес правообладателя соответствующих регистраций. Однако доказательства принадлежности регистраций №№291810, 183986 и заявленного обозначения подтверждены дополнительными материалами (15-17).

Учитывая изложенное, у коллегии нет оснований рассматривать регистрации товарных знаков №№183986, 291810 в качестве противопоставлений.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия установила следующее.

С учетом даты (31.08.2018) поступления заявки №2018737549 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше 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 требованиями пункта 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 указывающие на их вид, качество, количество, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Согласно положениям пункта 34 к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся простые геометрические фигуры, линии, числа; отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово; общепринятые наименования; реалистические или схематические изображения товаров, заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров; сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

Как следует из требований подпункта 1 пункта 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.

Исходя из пункта 37 Правил, 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.

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 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 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

Признаки, указанные в пункте 42 Правил, 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 «  » по заявке №2018737549 является словесным, представляет собой фантазийное слово, выполненное готическим шрифтом частично латиницей, частично кириллицей.


GREEN

ГРИН

Противопоставленный знак «  » по свидетельству №373300 с приоритетом от 17.12.2002 является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского и русского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ.

Анализ сходства заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [1] показал следующее.



Заявленное обозначение «  » состоит из словесного элемента «ГРИНН», выполненного буквами русского алфавита и словесного элемента «BEER». Противопоставленный товарный знак

GREEN

ГРИН

«  » содержит английское слово «GREEN» в переводе на

русский язык имеющий значение «зеленый», а также его транслитерацию буквами русского алфавита «ГРИН».

Фонетическое сходство сравниваемых обозначений обусловлено близостью звучания индивидуализирующего элемента заявленного обозначения «ГРИНН», с одной стороны, и словесных элементов «ГРИН» / «GREEN» противопоставленного товарного знака, с другой стороны, поскольку они имеют одинаковое количество звуков (4), повторяющихся в одинаковой последовательности.

Семантический критерий сходства не может быть применен, поскольку словесный элемент «ГРИНН» заявленного обозначения является вымышленным и не имеет лексического значения.

С точки зрения визуального критерия, сравниваемые обозначения не являются сходными в силу разного композиционного решения (расположения элементов в одну строку либо в две), разной длины обозначений, разного шрифтового оформления.

Таким образом, заявленное обозначение сходно с товарным знаком по свидетельству №373300 на основании фонетического критерия сходства словесных обозначений, что обуславливает их ассоциирование друг с другом, несмотря на отдельные отличия.

Вместе с тем, учитывая, что заявитель испрашивает предоставление правовой охраны только в отношении услуг 35, 43 классов МКТУ, то в перечне заявленного обозначения отсутствуют товары, признанные однородными противопоставленному товарному знаку по свидетельству №373300. Следовательно, нет необходимости в проведении анализа однородности товаров 32 класса МКТУ заявленного обозначения и товаров 32, 33 классов МКТУ противопоставленного товарного знака по свидетельству №373300, так как данное противопоставление не может быть учтено в связи с ограничением испрашиваемого перечня услуг.

Что касается несоответствия обозначения по заявке №2018737549 требованиям пунктам 1(3) и 3(1) статьи 1483 Кодекса, коллегия установила следующее.

В заключении по результатам экспертизы указано, что словесный элемент «BEER» заявленного обозначения является описательным, в том числе, в отношении части услуг 35 класса МКТУ «агентства по импорту-экспорту; агентства рекламные; аренда площадей для размещения рекламы» и части услуг 43 класса МКТУ «закусочные; кафе; кафетерии; рестораны; рестораны самообслуживания; услуги баров» не обладает различительной способностью и является неохраняемым элементом на основании положений пункта 1 статьи 1483 Кодекса, а в отношении остальной услуг 35, 43 классов МКТУ способен ввести потребителя в заблуждение относительно вида услуг на основании положений пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Слово «BEER» переводится с английского языка на русский как существительное «пиво» или как прилагательное «пивной». То есть является указанием на вид товара 32 класса МКТУ «пиво», либо на свойства товаров «пивной».

Сочетание словесных элементов «BEER» и «ГРИНН» в заявленном обозначении образует словесную комбинацию, смысловое значение которой в целом отличается от смысла отдельных входящих в нее слов, вызывая в сознании потребителя различные ассоциации.

Коллегия усматривает, что слово «BEER» никак не может характеризовать те или иные услуги 35 или 43 классов МКТУ, указывая на их вид, назначение, свойства и иные характеристики, а также создавать какие-либо неправдоподобные ассоциации, так как вовсе не существует такого вида услуг как «BEER» или назначения, свойств и прочих характеристик услуг, обозначаемых как «BEER».

Таким образом, для всех услуг 35 и 43 классов МКТУ, приведенных в перечне заявки №2018737549 и представляющих собой рекламные услуги, услуги по продвижению товаров, бизнес-услуги, услуги в сферах ресторанного бизнеса и услуги временного проживания, слово «BEER» является фантазийным, то есть семантически нейтральным, не способным напрямую характеризовать эти услуги, а существование возможности порождения этим словом в сознании потребителей данных услуг различных ассоциаций, рассуждений, домысливаний не запрещается действующим законодательством.

К тому же, необходимо отметить, что в соответствующих сферах экономической деятельности (ресторанном бизнесе) очень часто используются наименования тех или иных видов товаров, блюд, напитков либо производных от них обозначений (см., например, на сайте <http://restoran.ru> - рестораны "Вилла Паста", "Мацони на Павелецкой", "Вино и Бургер", "Ваниль", "Осетинские пироги", "Цукини", "Лепешка", "Мандарин. Лапша и утки", "Шашлык Хаус", "Халва на Остоженке", "Плов", "Компот", "Саперави", "Капучино", "Пряности & Радости", "Лук Кафе", "Кинза", "Буфет Паштет", "Шницель", "Цинандали", "Хмель & Эль", "Ребрышки и Крылышки", "Рулет", "Кофе Тайм", "Горчица", "Сыр", "Хинкали Хаус", "Кальвадос", "Пюре", "Джем", "Мята", "Помидор Бакинский", "Лапша и Рис", "Каша # Малаша", "Крем Кафе", "Перец & Мята", "Груша", "Чиабатта", "Чай & Плов", "Инжир" и многие другие), однако, у потребителей соответствующих услуг не возникают неправдоподобные представления о том, что в этих заведениях подают только указанные в их названиях товары, блюда или напитки.

Предоставление правовой охраны таким товарным знакам как

БРУСНИКА
« **БРУСНИКА** » по свидетельству № 523313,
зарегистрированному в отношении, в том числе, услуг 35 и 43 классов МКТУ,

Варенье
« **Варенье** » по свидетельству № 436411, зарегистрированному в

Лимон & Мята
отношении услуг 43 класса МКТУ, « **Лимон & Мята** » по
свидетельству № 644558, зарегистрированному в отношении услуг 35 и 43 классов
МКТУ и другим подобным товарным знакам, подтверждают изложенную позицию.

Принимая во внимание указанные выше обстоятельства, коллегия не имеет оснований для признания словесного элемента «BEER» в составе заявленного обозначения характеризующим соответствующие услуги 35 и 43 классов МКТУ, либо ложным относительно этих товаров и услуг, то есть не соответствующим требованиям пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса. В силу изложенного а также в силу

Триумф Beer

оригинальной композиции заявленного обозначения « **Триумф Beer** » в целом, словесный элемент «BEER» может быть включен в состав заявленного обозначения в качестве охраняемого элемента.

Кроме того, коллегией приняты во внимание представленные документы (2, 6-12) относительно приобретенной различительной способности заявленного

Триумф Beer

обозначения « **Триумф Beer** » в целом. Анализ представленных материалов позволяет установить, что заявленное обозначение используется заявителем начиная с 2011 года и по настоящее время, к 2016 году функционировали уже три ресторана на территории разных городов и разных субъектов Российской Федерации (Белгород, Орел и Курск).

Представленные копии лицензий, свидетельства об аттестации ККТ, акты соответствия помещений санитарным правилам и нормам, договоры о размещении рекламы и договоры подряда свидетельствуют о фактически осуществляемой

Триумф Beer

деятельности ресторанов под обозначением « **Триумф Beer** »).

Представленные договоры оказания услуг за предшествующий девятилетний период подтверждают интенсивное использование обозначения

Триумф Beer

« **Триумф Beer** » не только в отношении услуг обеспечения питанием, но и в отношении рекламных услуг для третьих лиц (размещение баннеров в помещениях ресторанов и на вывесках ресторанов, создание приглашений на концертные мероприятия, проходящие внутри ресторанов

Триумф Beer

« **Триумф Beer** »).

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

удовлетворить возражение, поступившее 31.01.2020, отменить решение Роспатента от 01.10.2019 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2018737549.