

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
**коллегии палаты по патентным спорам**  
**по результатам рассмотрения  возражения  заявления**

Коллегия палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 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 от 16.09.2014. Данное возражение подано ООО «АШАН», Россия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2012746105, при этом установлено следующее.

Заявка № 2012746105 на регистрацию комбинированного обозначения со словесными элементами «Beer», «Master» в качестве товарного знака была подана на имя заявителя 28.12.2012 в отношении товаров 32 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки на регистрацию в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, представляющее собой композицию изобразительных и словесных элементов. Изобразительная составляющая обозначения выполнена в виде колоритной фигуры мужчины с пивной кружкой в руке, опирающегося на стилизованную под барную стойку плашку, на фоне которой размещена словесная составляющая - словосочетание «Beer Master» (транслитерация буквами русского языка «Бир Мастер», перевод - пивной мастер), выполненное оригинальным готическим шрифтом буквами латинского алфавита в две строки. На верхней грани плашки, чуть правее от центра, размещен красный флажок, на фоне которого изображена монограмма «ВМ». Обозначение визуально

воспринимается как единая словесно-графическая композиция.

Роспатентом 23.06.2014 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2012746105 в отношении заявленных товаров 32 класса МКТУ в связи с его несоответствием требованиям пунктов 3 и 6 статьи 1483 Кодекса (далее – решение Роспатента).

Решение Роспатента основано на заключении по результатам экспертизы, мотивированном тем, что заявленное обозначение используется ОАО «Частная пивоварня «Афанасий» для маркировки товаров, однородных заявленным. Поскольку регистрация товарного знака испрашивается на имя заявителя, то заявленное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров 32 класса МКТУ. Экспертизой отмечено, что представленный заявителем договор поставки продукции не может быть принят, поскольку не подтверждает согласие производителя (ОАО «Частная пивоварня «Афанасий») на регистрацию заявленного обозначения на имя заявителя.

Также, экспертизой указано, что заявленное обозначение в отношении однородных товаров 32 класса МКТУ сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя иного лица («СЬЮБО ИНВЕСТМЕНТС ЛТД», Британские Виргинские острова) товарными знаками по свидетельствам № 149680 [1] и № 149681 [1], приоритет 15.09.1995, правовая охрана которым предоставлена в отношении товаров 32 и 33 классов МКТУ.

Кроме того, отмечено, что словесный элемент «Beer» в переводе с английского и немецкого языков означает «пиво» и является неохранным, поскольку не обладает различительной способностью, указывая на вид и состав заявленных товаров (пункт 1 статьи 1483 Кодекса).

В палату по патентным спорам 19.09.2014 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к тому, что «Частная пивоварня «Афанасий» производит товары (пиво), маркированные заявленным обозначением, включающим словосочетание «Beer Master», исключительно для поставки заявителю. Условия взаимного сотрудничества между указанными лицами (включая утверждение оригинал-макета упаковки) определены Договором поставки продукции. Кроме

того, «Частная пивоварня «Афанасий» предоставила заявителю письмо, согласно которому выражает свое безотзывное согласие на регистрацию комбинированного товарного знака, включающего словесный элемент «Beer Master».

Далее в возражении приведены подробные доводы относительно несходства заявленного комбинированного обозначения и противопоставленных словесных товарных знаков. В частности указано, что фонетическое вхождение одного обозначения в другое в данном случае не определяет звукового сходства, поскольку наличие в словесной части заявленного обозначения дополнительного слова «Beer...», причем в начальной позиции, заостряет внимание на ином звучании заявленного обозначения.

Графически рассматриваемые обозначения также несходны, так как общее зрительное впечатление, формируемое, в том числе, с учетом неохранных элементов, при сравнении обозначений различно. Существенным является и то обстоятельство, что заявленное обозначение имеет активное композиционное и цвето-графическое решение: словесные и изобразительные элементы составляют единый творческий замысел (колоритная фигура мужчины с пивной кружкой в руке конкретизируется словосочетанием «Beer Master», ориентируя потребителя на изображение конкретного лица).

Слова «Master» и «Мастер» в лексике английского и русского языков имеют множество значений (приведены словарные значения). Словосочетание «Beer Master» имеет одно конкретное значение - пивной мастер. В этой связи сравниваемые обозначения нельзя признать сходными и по смысловому критерию.

Далее в возражении приведены примеры регистрации товарных знаков, включающих элементы «Master» и «Мастер» (в частности, «MasterCap/МасТерКэп», «Master Beverage», «Serra Master», «МАСТЕР ДАК» и т.д.). Заявитель прекрасно осведомлен о том, что экспертиза заявленного обозначения и делопроизводство по каждой заявке в Роспатенте ведется отдельно, однако единообразное применение норм Кодекса обязательно для любого обозначения, по которому ведется экспертиза.

В подтверждение изложенных доводов представлены следующие материалы:

- копия договора поставки № П-100441 от 01.05.2013 с приложениями (1);
- оригинал письма-согласия (2);
- распечатки примеров зарегистрированных товарных знаков (3).

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в отношении товаров 32 класса МКТУ с указанием слова «Веег» в качестве неохраняемого элемента.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия считает доводы, представленные в возражении, необидительными.

С учетом даты подачи (28.12.2012) заявки № 2012746105 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный 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 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 указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность. Указанные элементы могут быть включены как неохраняемые элементы в товарный знак, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Согласно пункту 2.3.2.3 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указание свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер); указания материала или состава сырья; указания веса, объема, цены товаров.

В соответствии с требованиями 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.

В соответствии с пунктом 2.5.1 Правил 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. Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

В соответствии с требованиями 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 в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана или не признана отозванной; 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.


Согласно пункту 14.4.2.4 Правил установлено, что комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.


Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) и (г) пункта 14.4.2.2 Правил.


В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из

которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.



Заявленное обозначение «» является комбинированным и представляет собой этикетку, в центре которой расположена горизонтально-ориентированная фигурная плашка, в которой размещены в две строки словесные элементы «Beer» и «Master», выполненные оригинальным шрифтом строчными буквами латинского алфавита (первые буквы слов – заглавные). На верхней грани плашки (справа) размещен красный флажок, на фоне которого изображена монограмма «ВМ». Над плашкой выполнено стилизованное изображение мужчины с пивной кружкой в руке. Правовая охрана знаку испрашивается в цветовом сочетании «синий, темно-синий, светло-бежевый, бежевый, темно-бежевый, коричневый, серый, белый, красный», в отношении товаров 32 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Противопоставленный товарный знак «» [1] представляет собой слово «Master», выполненное оригинальным шрифтом строчными буквами латинского алфавита (первая буква слова – заглавная), справа вверху от которого размещен знак ®. Правовая охрана знаку предоставлена, в том числе в отношении товаров 32 и 33 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Противопоставленный товарный знак «» [2] представляет собой слово «Мастер», выполненное оригинальным шрифтом строчными буквами русского алфавита (первая буква слова – заглавная), справа вверху от которого размещен знак ®. Правовая охрана знаку предоставлена, в том числе в отношении товаров 32 и 33 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Анализ заявленного обозначения показал, что в рассматриваемом комбинированном обозначении основным индивидуализирующим элементом является словесный элемент «Master», поскольку он акцентирует на себе внимание потребителя и легче запоминается. Так, словесный элемент «Master» выполнен на

отдельной строке, более крупным шрифтом, по сравнению со вторым словесным элементом.

При этом коллегия отмечает, что второй словесный элемент – «Beer» в переводе с английского и немецкого языков означает «пиво» и является неохраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку указывает на вид или назначение заявленных товаров (пиво; пиво имбирное; пиво солодовое; сусло пивное; сусло солодовое; экстракты хмелевые для изготовления пива). Указанное заявителем не оспаривается.

Противопоставленные товарные знаки [1, 2] в качестве основного индивидуализирующего элемента включают единственные словесные элементы – «Master» и «Мастер», являющиеся переводом и транслитерацией друг друга.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1, 2] показал, что каждый из них содержит в своем составе фонетически и семантически тождественный элемент «Master»/«Мастер» («master» - хозяин, владелец, господин, мастер, квалифицированный рабочий, специалист, знаток своего дела).

При этом следует обратить внимание, что словесный элемент «Beer» занимает незначительное пространственное положение в заявленном обозначении, является неохраняемым, в связи с чем не оказывает существенного влияния на сходство или различие обозначений в целом.

Что касается графического критерия сходства, коллегия отмечает, что сопоставляемые основные индивидуализирующие элементы заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [1] выполнены буквами одного алфавита (латинского) и имеют тождественное начертание всех букв, что усиливает их сходство. В случае с противопоставленным товарным знаком [2], выполненного буквами русского алфавита, следует обратить внимание, что большинство букв в словах «Master»/«Мастер» имеют близкое или тождественное начертание. При этом следует отметить одинаковое исполнение во всех знаках – строчными буквами, первая буква – заглавная. Наличие в заявленном обозначении изобразительного элемента (графически отражающего смысловое значение обозначения) оказывает

влияние на зрительное восприятие, однако не может повлиять на вывод о сходстве сравниваемых обозначений в целом ввиду сходства их доминирующих элементов.

Таким образом, заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки [1, 2] ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на отдельные их отличия.

Что касается товаров 32 и 33 классов МКТУ, приведенных в перечнях сопоставляемых обозначений, коллегия отмечает, что сравниваемые товары однородны, поскольку они относятся к алкогольным и слабоалкогольным напиткам (пиво), имеют одно назначение, близкие условия реализации и круг потребителей. Однородность товаров заявителем не оспаривается.

Маркировка однородных товаров сходными знаками обуславливает возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному лицу.

Таким образом, с учетом установленных сходства сопоставляемых знаков и однородности товаров 32 (33) класса МКТУ, для маркировки которых они предназначены, обозначение по заявке № 2012746105 и противопоставленные ему товарные знаки [1, 2] являются сходными до степени смешения. В связи с этим вывод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта б статьи 1483 Кодекса является правомерным.


В заключении экспертизы было указано на несоответствие заявленного обозначения требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса, поскольку оно используется компанией «Частная пивоварня «Афанасий» для маркировки однородных товаров 32 класса МКТУ.

Согласно представленным материалам (1-2) между заявителем и ООО «Частная пивоварня «Афанасий» существуют хозяйственные взаимоотношения (см., например, договор (1)). В соответствии с данным договором товар производится поставщиком («Частная пивоварня «Афанасий») исключительно в соответствии с подтвержденными заказами покупателей (заявитель и ООО «АТАК»). При этом, производитель (поставщик) выразил безотзывное согласие на регистрацию обозначения по заявке № 2012746105 в отношении заявленных товаров 32 класса



МКТУ на имя заявителя (см. письмо-согласие (2)). Следует также учесть, что в письме (2) имеется указание на то, что товар, маркированный заявленным обозначением, производится исключительно для поставки сторонам договора (1).



Таким образом, коллегия считает, что обозначение «  » не может быть признано способным ввести в заблуждение потребителя относительно изготовителя товаров, в связи с чем вывод экспертизы о его несоответствии требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса не может быть признан правомерным.

Резюмируя изложенное, коллегия установила, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака, поскольку не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:  
**отказать в удовлетворении возражения от 16.09.2014, оставить в силе решение Роспатента от 23.06.2014.**