

## **ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

### **по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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, рассмотрела поступившее 27.04.2018 возражение ООО «Абатор» (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2016736146, при этом установила следующее.

Регистрация обозначения в качестве товарного знака по заявке №2016736146 с датой поступления в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности от 29.09.2016 испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 29 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно описанию, приведенному в заявке, заявленное обозначение



состоит из словесного элемента «BIBERBURG», выполненного буквами латинского алфавита (транслитерация – БИБЕРБУРГ), под которым расположено стилизованное изображение семьи бобров в бобровой хатке на фоне реки, леса и неба. Все указанные элементы вписаны в фигурную прямоугольную рамку.

Роспатентом 28.12.2017 было принято решение о государственной регистрации товарного знака в отношении части товаров 29 класса МКТУ. В отношении другой части товаров 29 класса МКТУ, а именно: «молоко и молочные продукты; масла пищевые; закваска сычужная; йогурт; кефир [напиток молочный]; коктейли молочные; маргарин; масло сливочное; молоко арахисовое для

кулинарный целей; молоко миндальное для кулинарных целей; молоко рисовое [заменитель молока]; молоко с повышенным содержанием белка; молоко сгущенное; молоко соевое [заменитель молока]; молоко сухое; простокваша [скисшее молоко]; ряженка [молоко топленое молочнокислого брожения]; сливки [молочный продукт]; сливки взбитые; смеси жировые для бутербродов; сметана [сквашенные сливки]; сыворотка молочная; сыры; творог соевый; ферменты молочные для кулинарных целей; ферменты сычужные» заявленному обозначению было отказано на основании его несоответствия требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное обосновывается в заключении по результатам экспертизы тем, что



заявленное обозначение сходно до степени смешения со знаком по международной регистрации №1003657 [1] с более ранней датой регистрации, правовая охрана которому была предоставлена на территории Российской Федерации на имя иного лица в отношении однородных товаров 29 класса МКТУ.

Заявитель выразил свое несогласие с данным решением в поступившем 27.04.2018 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) возражении, доводы которого сводятся к следующему:

- противопоставленный экспертизой знак и заявленное обозначение не являются сходными до степени смешения;
- сравниваемые словесные элементы BIBERBURG и BIBERTALER, входящие в состав сопоставляемых комбинированных обозначений, являются несходными, так как имеют фонетическое отличие на 50%, общее зрительное впечатление от словесных элементов различно;
- словесный элемент заявленного обозначения представляет собой слитное написание двух слов - BIBER (бобер)(нем.) и BURG (город)(англ.), что в переводе означает «город бобров»; словесный элемент противопоставленного знака не имеет перевода ни с одного иностранного языка, равно как и отдельная его часть TALER,

что означает, что словесный элемент является фантазийным, соответственно, подобие заложенных в обозначениях понятий, идей отсутствует;

- сравниваемые обозначения имеют в своем составе отличающиеся изобразительные элементы;

- внешняя форма, композиционное построение изобразительных элементов относительно друг друга, их стилевое исполнение и цветовая гамма различны, что нивелирует сходство до степени смешения изобразительных элементов заявленного обозначения и знака [1];

- реальное смешение заявленного обозначения с противопоставленным знаком может иметь место исключительно в случае, если оба обозначения участвуют в гражданском обороте и на рынке присутствуют товары и услуги, маркированные ими, в данном случае молочная продукция, маркированная противопоставленным знаком, на российском рынке отсутствует;

- при вынесении решения экспертиза неправомерно сравнивала заявленное обозначение не с товарным знаком, а с его изобразительным элементом;

- в заявленном обозначении и знаке [1] словесные и изобразительные элементы являются одинаково значимыми, что было отмечено самой экспертизой в заключении: ...так как в данном случае и словесный элемент, и изобразительный элемент в равной степени, не зависимо друг от друга, способны выполнять основную функцию товарного знака, а именно: отличать товары правообладателя от однородных товаров других лиц, в этой связи вывод экспертизы о том, что сходство до степени смешения изобразительных элементов автоматически влечет сходство заявленного обозначения и товарного знака в целом, является неверным, поскольку в обозначениях также присутствуют не менее значимые словесные элементы.

Изучив материалы дела и заслушав участвующих в рассмотрении возражения, коллегия сочла изложенные в нем доводы неубедительными.

С учетом даты (29.09.2016) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и

рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 №482, зарегистрированным в Минюсте РФ 18.08.2015, регистрационный № 38572, с датой начала действия 31 августа 2015 (далее – Правила).

В соответствии с 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 положениями пункта 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах 42, 43 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), смысловым (семантическим) признакам, изложенным в подпунктах (1), (2), (3) пункта 42 Правил.

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; 5) сочетание цветов и тонов.

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, круг потребителей и другие признаки.



Заявленное обозначение  состоит из словесного элемента «**BIBERBURG**», под которым размещено стилизованное изображение семейства бобров в хатке на фоне реки, неба и деревьев.

В качестве основания для отказа в государственной регистрации товарного знака по заявке №2016736146 в заключении по результатам экспертизы указано его несоответствие требованиям, изложенным в пункте 6 статьи 1483 Кодекса, ввиду сходства до степени смешения заявленного обозначения со знаком [1] в отношении однородных товаров 29 класса МКТУ.



Знак [1]  представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из словесного элемента «**BIBERTALER**», расположенного в верхней части знака, под которым размещено стилизованное изображение пейзажа с холмами, елями, рекой и изображением бобра на переднем плане. Знаку предоставлена правовая охрана в отношении товаров 29 класса МКТУ - молоко; молочные продукты; молочные напитки, с преобладанием молока.

Товары 29 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается государственная регистрация товарного знака (молоко и молочные продукты; масла пищевые; закваска сычужная; йогурт; кефир [напиток молочный]; коктейли молочные; маргарин; масло сливочное; молоко арахисовое для кулинарных целей;

молоко миндальное для кулинарных целей; молоко рисовое [заменитель молока]; молоко с повышенным содержанием белка; молоко сгущенное; молоко соевое [заменитель молока]; молоко сухое; простокваша [скисшее молоко]; ряженка [молоко топленое молочнокислого брожения]; сливки [молочный продукт]; сливки взбитые; смеси жировые для бутербродов; сметана [сквашенные сливки]; сыворотка молочная; сыры; творог соевый; ферменты молочные для кулинарных целей; ферменты сычужные), однородны товарам 29 класса МКТУ, для которых зарегистрирован знак [1] (молоко; молочные продукты; молочные напитки, с преобладанием молока), поскольку они либо совпадают по виду либо относятся к одной родовой группе (молочные продукты), имеют одинаковое назначение, один круг потребителей и одинаковые условия реализации, что в возражении не оспаривается.

Сравнительный анализ на тождество и сходство заявленного обозначения и противопоставленного знака [1] показал следующее.

Заявленное обозначение и противопоставленный знак [1] являются сходными в целом за счет общего зрительного впечатления, создаваемого сравниваемыми комбинированными обозначениями. Общее зрительное впечатление от сопоставляемых знаков возникает благодаря их похожему композиционному построению, наличию в них сходных изобразительных элементов, включающих стилизованные изображения реки, деревьев и одного или нескольких бобров, а также расположенных в верхней части обозначений словесных элементов «BIBERBURG» и «BIBERTALER», выполненных похожим шрифтом буквами одного алфавита, имеющих одинаковую длину и сходное написание за счет совпадения их начальных частей. Различие внешних форм обозначений ввиду их тривиальности (форма прямоугольника и овала) и слабой различительной способности в силу частого использования этикеток подобной формы разными лицами в гражданском обороте не оказывает существенного влияния на общее восприятие знаков в целом.

Кроме того, следует отметить, что словесные элементы, входящие в состав сравниваемых знаков, содержат совпадающую начальную часть (BIBER-), на которой, в первую очередь, акцентируется внимание потребителя при восприятии обозначений. Что касается смысловых значений элементов «BIBERBURG» и «BIBERTALER», то в действительности «BIBER» в переводе с немецкого языка означает «бобр», а «BURG» – «замок». Обозначение «BIBERTALER» не имеет смыслового значения. Следовательно, оценить их с точки зрения семантического сходства не представляется возможным. Вместе с тем, коллегия отмечает, что наличие в сравниваемых словесных элементах части «BIBER», имеющей значение «бобр(бобер)», а также стилизованных изображений бобров в заявленном обозначении и противопоставленном знаке, позволяет сделать вывод о близких смысловых значениях, похожих идеях, заложенных в сопоставляемые знаки.

Таким образом, коллегия пришла к выводу о сходстве сравниваемых обозначений до степени смешения, так как они ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на некоторые отличия.

С учетом установленного сходства обозначений существует принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о происхождении сравниваемых товаров из одного источника и, как следствие, о смешении их в гражданском обороте при маркировке сопоставляемыми обозначениями, следовательно, вывод экспертизы о том, что заявленное обозначение противоречит требованиям, изложенным в подпункте 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, является правомерным.

В отношении довода возражения о невозможности реального смешения товаров, маркированных сопоставляемыми знаками, ввиду отсутствия на российском рынке молочной продукции, маркированной противопоставленным знаком, коллегия отмечает следующее.

Отсутствие реального использования обозначений при маркировке однородных товаров в гражданском обороте не является основанием для признания заявленного обозначения и знака [1] не сходными до степени смешения, как того требует пункт 6 статьи 1483 Кодекса. По общему правилу решение вопроса о

наличии угрозы смешения сравниваемых знаков осуществляется на основании оценки вероятности смешения товарных знаков и обозначений в том виде, в котором они охраняются и/или заявлены.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 27.04.2018, оставить в силе решение Роспатента от 28.12.2017.**