

**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 рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 № 644/261 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454), рассмотрела поступившее 09.03.2023 возражение, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «ГИФТ», г. Пенза (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2022718059, при этом установила следующее.

Словесное обозначение «**BITTMEISTER**» по заявке №2022718059, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 24.03.2022, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 28.02.2023 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2022718059. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака

для заявленных товаров 32, 33 классов МКТУ ввиду его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

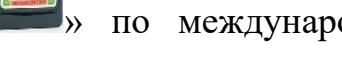
Заключение по результатам экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с серией знаков со словесным элементом «JÄGERMEISTER», правовая охрана которым предоставлена на территории Российской Федерации на имя Маст-Егермайстер АГ, Постфах 1663, Д-38299 Вольфенбюттель, Германия, в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ, однородных заявленным товарам 32, 33 классов МКТУ. А именно,



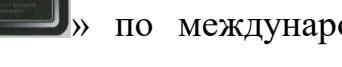
противопоставлены следующие знаки: «» по международной регистрации №1175465 с конвенционным приоритетом от 15.05.2013 (срок действия

исключительного права продлен до 15.08.2013), «» по свидетельству №175261 с приоритетом от 09.12.1997 (срок действия



исключительного права продлен до 09.12.2027), «» по международной регистрации №1291858 с конвенционным приоритетом от 12.10.2015 (срок действия



исключительного права продлен до 17.11.2025), «» по международной регистрации №1530038 с конвенционным приоритетом от 22.07.2019 (срок действия



исключительного права продлен до 17.12.2029), «» по международной

регистрации №1338888 с конвенционным приоритетом от 01.09.2016 (срок действия

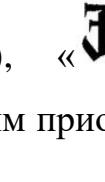


исключительного права продлен до 14.02.2027), «  » по международной регистрации №1287791 с конвенционным приоритетом от 22.06.2015 (срок действия



исключительного права продлен до 17.11.2025), «  » по международной регистрации №788051 с конвенционным приоритетом от 03.06.2002 (срок действия



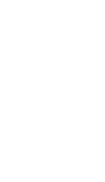
исключительного права продлен до 05.09.2032), «  » по международной регистрации №785263 с конвенционным приоритетом от 22.04.2002 (срок действия

исключительного права продлен до 24.07.2032), « **Jägermeister** » по международной регистрации №663995 с конвенционным приоритетом от 22.08.1996



(срок действия исключительного права продлен до 25.11.2026), «  » по международной регистрации №565905, зарегистрированный МБ ВОИС 10.12.1990



(срок действия исключительного права продлен до 10.12.2030), «  » по международной регистрации №1291858 с конвенционным приоритетом от 12.10.2015 (срок действия исключительного права продлен до 17.11.2025).

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 09.03.2023, заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 28.02.2023.

Доводы возражения сводятся к тому, что заявленное обозначение и противопоставленные знаки не являются сходными до степени смешения.

В частности, заявленное обозначение «BITTMEISTER» и словесный элемент противопоставленных знаков «JÄGERMEISTER» сходны только по элементу «MEISTER». Вместе с тем, имеется сложившаяся практика регистрации Роспатентом товарных знаков в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ, содержащих элемент «MEISTER» (в возражении приведены примеры товарных знаков, включающих данный элемент). В этой связи словесный элемент «MEISTER» является слабым и не может существенным образом влиять на различительную способность обозначений, содержащих такой элемент.

Таким образом, сравнению подлежат сильные элементы сравниваемых обозначений, расположенные вначале: «BITT» (битт) и «JÄGER» (переводится с немецкого языка как «Охотник», «Егерь»), которые различны по фонетике и семантике. Данные словесные элементы определяют различие обозначений в целом.

К протоколу заседания коллегии 21.04.2023 были приобщены:

- (1) текст возражения с уточнениями;
- (2) распечатки из словарей с переводом словесных элементов «BITT» и «JÄGER».

На основании изложенных доводов заявитель просит удовлетворить возражение, отменить решение Роспатента от 28.02.2023 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2022718059 в отношении испрашиваемых товаров 32, 33 классов МКТУ.

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

С учетом даты подачи (24.03.2022) заявки № 2022718059 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охранных способностей 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 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.

Согласно пункту 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.

Согласно пункту 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 пункте 42 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Согласно пункту 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 № 2022718059 представляет собой словесное обозначение «BITTMEISTER», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

В оспариваемом решении в качестве сходных до степени смешения с заявленным обозначением указаны принадлежащие иному лицу знаки,

представляющие собой серию, объединённую общим словесным элементом «JÄGERMEISTER». А именно, противопоставили следующие знаки:



«

Jägermeister

» по международной регистрации №1175465, «



свидетельству №175261, «



» по международной регистрации №1530038, «

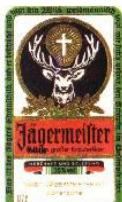


регистрации №1338888, «



» по международной регистрации №788051, «

регистрации №785263, «**Jägermeister**» по международной регистрации



№663995, «

» по международной регистрации №565905, «

» по международной регистрации №1291858.

Ряд противопоставленных знаков представляет собой комбинированные обозначения в виде этикетки прямоугольной формы, основными

индивидуализирующими элементами которых являются доминирующие визуально словесный элемент «JÄGERMEISTER» и изобразительный элемент в виде головы животного с рогами, заключенной в круг («» по международной регистрации



№1530038, «» по международной регистрации №1287791, «» по



международной регистрации №785263, «» по международной регистрации №565905). Словесный элемент «JÄGERMEISTER» на этикетках выполнен оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита и соответствует

Jägermeister

графическому исполнению словесного знака «» по международной регистрации №663995. Часть знаков включает тело бутылок прямоугольной формы, на лицевой стороне которых размещены вышеописанные



этикетки («» по международной регистрации №1175465, «» по



международной регистрации №1291858, «» по международной регистрации



№1338888, «» по международной регистрации №788051, «» по международной регистрации №1291858). Остальные элементы знаков за счет размера трудно различимы.

Jägermeister

Противопоставленный товарный знак «» по свидетельству №175261 представляет собой словесное обозначение, выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита, которое начинается с заглавной буквы «J».

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Словесный элемент «BITTMEISTER» является единственным индивидуализирующим элементом заявленного обозначения. Серия противопоставленных товарных знаков объединена словесным элементом «JÄGERMEISTER», который выполняет в них самостоятельную индивидуализирующую функцию.

Сравниваемые словесные элементы представляют собой сложносоставные слова, которые образованы различными начальными частями («BITT-» и «JÄGER-») и имеют совпадающую конечную частью «-MEISTER».

В рассматриваемом случае фонетическое и семантическое тождество элемента «MEISTER» обуславливает вывод о сходстве знаков в целом, поскольку значение данного элемента будет очевидно для российских потребителей в силу созвучности со словом русского языка «мастер» (1. Квалифицированный работник в какой-нибудь производственной области области. 2. Специалист, достигший высокого искусства в своем деле. 3. Руководитель отдельной специальной отрасли какого-нибудь производства, цеха. 4. Человек, который умеет хорошо, ловко делать что-нибудь, мастак, см., например, Толковый словарь Ожегова, <https://dic.academic.ru/dic.nsf/ogegova/103990?ysclid=lnoc4255n6778389108>).

Начальные части сравниваемых обозначений («BITT-» и «JÄGER-») различаются по фонетике и семантике. Вместе с тем, в силу недостаточности владения российскими потребителями иностранными языками семантика указанных словесных элементов будет не очевидна.

Так, слово «BITT» является лексической единицей английского языка и переводится на русский язык как «биттенг» – чугунная или стальная литая полая тумба, прочно укрепленная на палубе на пути движения якорной цепи (см. Большой англо-русский и русско-английский словарь, <https://translate.academic.ru/Bitt/en/ru/>).

А слово «JÄGER» представляет собой лексическую единицу немецкого языка и переводится на русский язык как «егерь, охотник» (см. Большой немецко-русский словарь, <https://classes.ru/all-german/dictionary-german-russian-Lein-term-43313.htm?ysclid=lj65p9nq8m924604783>).

Таким образом, сопоставляемые словесные элементы «BITTMEISTER» и «JÄGERMEISTER» характеризуются совпадающей частью «-MEISTER», которая визуально и в звуковом отношении занимает их большую часть и способна вызывать одинаковые смысловые ассоциации у потребителей.

Кроме того, общий алфавит словесных элементов и стандартный шрифт определяют общее визуальное сходство знаков.

Таким образом, коллегия пришла к выводу о наличии сходства между сравниваемыми средствами индивидуализации в целом.

Что касается однородности товаров 32, 33 класса МКТУ, указанных в перечнях заявленного обозначения и противопоставленных знаков, то они совпадают или относятся к одному роду-виду (безалкогольные и алкогольные напитки), имеют одинаковые назначение, условия и каналы их реализации (реализуются в одинаковых отделах магазинов), совпадающий круг потребителей.

Вывод экспертизы об однородности товаров 32, 33 классов МКТУ заявитель не оспаривает.

Заявитель отмечает, что совпадающая часть «-MEISTER» является слабым элементом, поскольку имеются регистрации иных товарных знаков на имя различных лиц в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ со словом «MEISTER»

GRÜNERMEISTER /
(например, «BRENNERMEISTER» по свидетельству №89208, «ГРЮНЕРМЕЙСТЕР» по свидетельству №710229, «ÜRDIMEISTER» по свидетельству №546905, «Stallmeister» по свидетельству №827184, «KELLERMEISTER» по свидетельству №336726, «BERRYMEISTER» по свидетельству №595636).

В отношении указанных товарных знаков, приведенных заявителем в качестве примера, коллегия отмечает, что каждый товарный знак необходимо рассматривать отдельно с учетом всех обстоятельств конкретного дела, а представленные товарные знаки не являются предметом рассмотрения данного возражения.

В рассматриваем случае вероятность смешения заявленного обозначения и противопоставленных средств индивидуализации усугубляется тем, что

противопоставленные товарные знаки образуют серию знаков со словом «JÄGERMEISTER», а кроме того, этот словесный элемент известен российским потребителям как название немецкого крепкого ликера, настоянного на травах, который активно реализовывался на территории Российской Федерации



(, см., например, материалы из Википедии).

Установленное сходство заявленного обозначения и знаков по международным регистрациям №№1175465, 1291858, 1530038, 1338888, 1287791, 788051, 785263, 663995, 565905, 1291858 и товарного знака по свидетельству №175261, с учетом однородности 32, 33 классов МКТУ, свидетельствует о невозможности регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении испрашиваемого перечня товаров 32, 33 классов МКТУ, поскольку оно не соответствует для этих товаров пункту 6 статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 09.03.2023, оставить в силе решение Роспатента от 28.02.2023.