

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ (далее – Кодекс), и в соответствии с Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 за № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520 (далее – Правила), рассмотрела возражение от 01.06.2009 на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее - решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2007724817/50, поданное Закрытым акционерным обществом «ИМПЕРИЯ ПИЦЦЫ», Москва, (далее — заявитель), при этом установлено следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2007724817/50 с приоритетом от 10.08.2007 на имя заявителя было подано комбинированное обозначение, со словесным элементом «БИГ БУРГЕР», выполненным оригинальным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Изобразительный элемент представляет собой два желтых полукруга, расположенных сверху и снизу от словесного элемента. Изобразительный элемент выполнен желтым цветом, а словесный элемент - красным. Регистрация испрашивается в отношении товаров 30 и услуг 43 классов МКТУ.

По результатам экспертизы заявленного обозначения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 24.02.2009 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака. Согласно заключению по результатам экспертизы заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для всех товаров и услуг заявленного перечня на основании пунктов 3 и 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку оно сходно до степени смешения с товарным знаком «Burger King», зарегистрированным в отношении однородных товаров 30 и услуг 42 классов МКТУ на имя иного лица, и имеющего более ранний

приоритет; в отношении товаров 30 класса МКТУ – суши, заявленное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение относительно товаров товара. Кроме того, словесный элемент «Бургер» является неохраняемым элементом, как необладающий различительной способностью.

В Палату по патентным спорам 07.07.2009 поступило возражение от 01.06.2009, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака. Существо доводов возражения сводится к следующему:

- срок действия правовой охраны противопоставленного товарного знака истек;

- заявленное обозначение не является тождественным с противопоставленным товарным знаком в силу различного написания словесных элементов, в силу разности семантического значения, в силу несовпадения количества звуков и букв, вида шрифта, алфавита, следовательно, сравниваемые обозначения могут быть признаны несходными до степени смешения;

- заявитель согласен с доводом о неохраноспособности элемента «Бургер» и согласен с ограничением перечня товаров и услуг только услугами 43 класса МКТУ – услуги по приготовлению блюд и доставки их на дом, исключив товар 30 класса МКТУ «суши».

На основании изложенного заявитель просит признать решение Роспатента от 24.02.2009 неправомерным и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2007724817/50 в качестве товарного знака.

Палатой по патентным спорам уведомлением от 29.07.2009 заявитель был уведомлен о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам, назначенной на 11.11.2009, однако на заседание не явился.

Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (10.08.2007) поступления заявки №2007724817/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Закон Российской Федерации от 23.09.1992г. №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11 декабря 2002г. №166-ФЗ, введенными в действие с 27.12.2002, (далее — Закон) и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 3 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

В соответствии с пунктом 2.5 Правил не допускается регистрация в качестве товарных знаков или их элементов обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, указанные в пункте 3 статьи 6 Закона, а именно, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя. 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 соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию (если заявки на них не отозваны) или 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.

В соответствии с пунктом 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями; 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 на основе совпадения признаков, изложенных в пункте 14.4.2.2 (подпункты 1 - 3) Правил.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется 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, включающим словесный элемент «БИГ БУРГЕР», выполненный в две строки, заглавными буквами русского алфавита красного цвета. Изобразительный элемент представляет собой два полукруга желтого цвета, расположенные над словесным элементом и под ним.

Противопоставленный товарный знак №197783 является комбинированным, со словесным элементом «BURGER KING», выполненным в две строки заглавными буквами английского алфавита. Изобразительный элемент представляет собой полукруг в виде буквы «С», с вписанным внутрь изобразительным элементом в виде двух полукругов черного цвета,

расположенных над словесным элементом и под ним. Правовая охрана представлена в отношении товаров 30 и услуг 42 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства. Товарный знак был зарегистрирован 18.12.2000 с приоритетом от 30.03.1999. Срок действия регистрации продлен до 30.03.2019.

Таким образом, довод заявителя об истечении срока правовой охраны противопоставленного товарного знака является несостоятельным.

В связи с отказом заявителя от товаров 30 класса МКТУ, коллегия Палаты по патентным спорам рассматривала однородность только в отношении услуг 43 класса МКТУ, указанных в возражении.

Анализ однородности услуг показал, что услуги 43 класса МКТУ по заявке №2007724817/50 (услуги по приготовлению блюд и доставки их на дом) являются однородными услугам 42 класса МКТУ по противопоставленному товарному знаку (буфеты, закусовые, кафе, кафетерии, обслуживание баров, свадеб и т.п., услуги ресторанов, рестораны самообслуживания, снабжение продовольственными товарами), поскольку они связаны с приготовлением пищи, которая может реализовываться, в том числе, посредством доставки на дом, то есть имеют одинаковое назначение и круг потребителей.

Анализ сравниваемых обозначений по фонетическому критерию сходства показал следующее. Сравнимые обозначения состоят из двух слов, совпадающим из которых является фонетически тождественный словесный элемент «БУРГЕР», то есть имеет место совпадение части звуков в сравниваемых обозначениях.

Анализ семантического сходства показал следующее.

Заявленное обозначение представляет собой словосочетание, не имеющее смыслового значения, поскольку словесный элемент «БИГ» не является лексической единицей русского языка. Словесный элемент «Бургер» имеет значение – котлета из фарша.

Противопоставленный товарный знак переводится на русский языка как «Король, Царь бургер».

Таким образом, в сравниваемых обозначениях присутствует элемент «Бургер», на который падает смысловое ударение, и несущий в обозначениях основную смысловую нагрузку.

Анализ графического сходства показал следующее.

Словесные элементы сравниваемых обозначений выполнены буквами разных алфавитов, однако графическое сходство определено наличием сходных графических элементов в виде полукругов, и их композиционным размещением над словесным элементом и под ним.

Исходя из вышеизложенного, коллегией Палаты по патентным спорам установлено, что сравниваемые обозначения ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на некоторые фонетические, семантические и графические отличия, что позволяет говорить о сходстве обозначений до степени смешения.

С учетом установленного сходства до степени смешения заявленного обозначения с противопоставленным товарным знаком коллегией Палаты по патентным спорам установлено, что заявленное обозначение не соответствует требованиям пунктов 1 статьи 7 Закона, и, следовательно, не имеется оснований для отмены решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам об отказе в государственной регистрации от 24.02.2009.

Учитывая вышеизложенное, Палата по патентным спорам решила:

**Отказать в удовлетворении возражения от 01.06.2009 на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2007724817/50.**