

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. № 321-ФЗ, в редакции Федерального закона от 12.03.2014 № 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 за № 644/261 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) 30.03.2021, поданное Индивидуальным предпринимателем Судилкиным Олегом Анатольевичем, г. Новосибирск (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2019736068 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

БИРМАФИЯ / BEERMAFIA

Словесное обозначение **БИРМАФИЯ / BEERMAFIA** по заявке №2019736068, поданной 24.07.2019, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 32 и услуг 35, 43 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне заявки.

Роспатентом 28.11.2020 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2019736068.

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

зарегистрировано в качестве товарного знака для всех заявленных товаров и услуг на основании пунктов 3(1), 3(2), 6(2) статьи 1483 Кодекса, ввиду нижеследующего.

Заявленное обозначение включает словесный элемент «BEER», где «beer» в переводе с английского языка на русский язык означает «пиво, пивной» см. Интернет словари <https://translate.yandex.ru/>, <https://translate.google.ru/>, <https://www.translate.ru/> и др., в связи с чем способно вызывать ассоциации с определенным видом товаров или его компонентами (пиво, напитки и коктейли на основе пива, солодовый экстракт и т.п.), что в отношении части заявленных товаров и услуг 32, 35, 43 классов МКТУ не соответствует действительности, следовательно, в отношении данных товаров и услуг не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса, поскольку способно ввести потребителей в заблуждение относительно их вида и/или состава, назначения.

Кроме того, наличие в заявленном обозначении словесного элемента «BEER», для таких заявленных услуг 43 класса МКТУ, как *«дома для престарелых; пансионаты для животных; столовые на производстве и в учебных заведениях; ясли детские»* регистрация заявленного обозначения не может быть произведена на основании пункта 3(2) статьи 1483 Кодекса, так как противоречит общественным интересам.

Кроме того, заявленное обозначение сходно до степени смешения со следующими товарными знаками:



- по свидетельству №704255 с приоритетом от 15.12.2017 – (1),

МАФИЯКАФЕ

- по свидетельству №668240 с приоритетом от 25.10.2017 – (2),

СУШИМАФИЯ

- по свидетельству №676173 с приоритетом от 05.10.2017 – (3),

ДОСТАВКА МАФИЯ

- по свидетельству №668239 с приоритетом от 05.10.2017 – (4),

ПИЦЦА МАФИЯ

- PIZZAMAFFIA по свидетельству №650793 с приоритетом от 23.08.2016 – (5),

МАФИЯ

- по свидетельству №480894 с приоритетом от 11.07.2011- (6),

зарегистрированными на имя Общества с ограниченной ответственностью «ТЗНЗ», Санкт-Петербург, ул. Магнитогорская, 51, лит. Е, оф. 300, в отношении услуг 35, 43 классов МКТУ, однородных заявленным товарам и услугам 32, 35, 43 классов МКТУ.

В Роспатент 30.03.2021 поступило возражение и на заседании коллегии, состоявшемся 27.05.2021 дополнение к нему, доводы которых сводятся к следующему:

- заявитель сокращает заявленный перечень товаров и услуг 32, 35, 43 классов МКТУ следующими позициями:

- 32 класс МКТУ - *«вино ячменное [пиво]; пиво; пиво имбирное; пиво солодовое»;*

- 35 класс МКТУ - *«агентства по импорту-экспорту; продвижение продаж для третьих лиц; продвижение товаров и услуг через спонсорство спортивных мероприятий; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]»;*

- 43 класс МКТУ - *«аренда временного жилья; аренда помещений для проведения встреч; базы отдыха; гостиницы; кафе; кафетерии; прокат кухонного оборудования; прокат мебели, столового белья и посуды; прокат передвижных строений; прокат раздаточных устройств [диспенсеров] для питьевой воды; рестораны; рестораны самообслуживания; услуги баз отдыха [предоставление*

жилья]; услуги баров; услуги кемпингов; услуги личного повара; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом»;

- в отношении указанного выше уточненного перечня товаров и услуг заявленное обозначение соответствует требованиям пунктов 3(1) и 3 (2) статьи 1483 Кодекса, в связи с чем данные основания для отказа в государственной регистрации товарного знака по заявке №2019736068 могут быть сняты;

- заявленное обозначение и противопоставленные знаки (1-6) не являются сходными, по всем признакам сходства сравниваемых обозначений, так как:

- сравниваемые обозначения имеют различное звучание и не являются сходными фонетически, поскольку имеют различное количество букв, звуков, слов, наличие неохранных элементов в сравниваемых обозначениях также несет фонетическое различие;

- заявленное обозначение и противопоставленные знаки (2-5) являются фантазийными, а противопоставленные знаки (1, 6) имеют определенное смысловое значение, в связи с чем не усматривается наличие какого-либо признака семантического сходства между сравниваемыми обозначениями.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 28.11.2020 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2019736068 в отношении уточненного перечня товаров и услуг 32, 35, 43 классов МКТУ, указанного выше.

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (24.07.2019) правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя 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 Минэкономразвития России от 20.07.2015 г. № 482, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015 г., рег. № 38572, и введенные в действие 31.08.2015 г. (далее – Правила).

В соответствии с требованиями подпункта 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 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 положениями пункта 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

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

Признаки, указанные в настоящем пункте, 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).

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение
БИРМАФИЯ / BEERMAFIA

Правовая охрана испрашивается в отношении уточненного перечня товаров и услуг:

- 32 класс МКТУ - *«вино ячменное [пиво]; пиво; пиво имбирное; пиво солодовое»;*

- 35 класс МКТУ - *«агентства по импорту-экспорту; продвижение продаж для третьих лиц; продвижение товаров и услуг через спонсорство спортивных мероприятий; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]»;*

- 43 класс МКТУ - *«аренда временного жилья; аренда помещений для проведения встреч; базы отдыха; гостиницы; кафе; кафетерии; прокат кухонного оборудования; прокат мебели, столового белья и посуды; прокат передвижных строений; прокат раздаточных устройств [диспенсеров] для питьевой воды; рестораны; рестораны самообслуживания; услуги баз отдыха [предоставление жилья]; услуги баров; услуги кемпингов; услуги личного повара; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом».*

В отношении указанного выше уточненного перечня товаров и услуг заявленное обозначение соответствует требованиям пункта 3(1) и 3 (2) статьи 1483 Кодекса, в связи с чем коллегия полагает, что данные основания для отказа в государственной регистрации товарного знака по заявке №2019736068 могут быть сняты.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса показал следующее.

В качестве сходных до степени смешения с заявленным обозначением в заключении по результатам экспертизы указаны следующие товарные знаки:



- по свидетельству №704255 – (1),

- **МАФИЯКАФЕ** по свидетельству №668240 – (2),

- **СУШИМАФИЯ** по свидетельству №676173 – (3),

- **ДОСТАВКАМАФИЯ** – (4),

ПИЦЦАМАФИЯ

- **PIZZAMAFIGA** по свидетельству №650793 – (5),

- **МАФИЯ** по свидетельству №480894 - (6).

Противопоставленные товарные знаки (1-6) зарегистрированы на имя одного лица и образуют серию знаков, объединенных одним общим сильным элементом – словом «МАФИЯ /MAFIGA».

Заявленное обозначение включает тот же элемент и образовано путем добавления к нему части «БИР / BEER», в связи с чем может рассматриваться потребителем как продолжение указанной выше серии товарных знаков.

Таким образом, сходство сравниваемых обозначений обусловлено тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с соответствующей серией знаков, в силу наличия в нем тождественного элемента «МАФИЯ /MAFIGA», который, как было указано выше, лежит в основе противопоставленных товарных знаков (1-6).

Сравнение перечней товаров и услуг с целью определения их однородности показало следующее.

Сопоставляемые услуги 35 класса МКТУ, указанные в уточненном перечне и в перечнях противопоставленных знаках (1, 3, 4, 5) идентичны либо относятся к одной родовой группе услуг (продвижение товаров), соответственно, имеют оно назначение (повышения спроса на товары и увеличения их сбыта), один круг потребителей, следовательно, признаются однородными.

Сопоставляемые услуги 43 класса МКТУ, указанные в уточненном перечне и в перечнях противопоставленных знаков (1-6) идентичны.

Высокая степень однородности сопоставляемых услуг также усиливает угрозу смешения заявленного обозначение и противопоставленных товарных знаков.

Что касается товаров 32 класса МКТУ, указанных в уточненном перечне, то они признаются коллегией не однородными товарам 29, 30 классов МКТУ, указанным в перечнях противопоставленных знаков, поскольку относятся к разным родовым группам товаров, имеют разный круг потребителей и условия реализации.

Резюмируя вышеизложенное, заявленное обозначение является сходным до степени смешения с противопоставленными знаками по свидетельствам №704255, №668240, №676173, №668239, №650793, №480894 в отношении однородных услуг 35, 43 классов МКТУ и, следовательно, не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, а в отношении товаров 32 класса МКТУ *«вино ячменное [пиво]; пиво; пиво имбирное; пиво солодовое»*, заявленное обозначение может быть зарегистрировано в качестве товарного знака.

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

удовлетворить возражение, поступившее 30.03.2021, отменить решение Роспатента от 28.11.2020 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2019736068.