

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 возражение, поступившее 08.09.2017, поданное компанией «Манчестер груп ЛТД», Белиз (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2015728962 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Предоставление правовой охраны товарному знаку по заявке № 2015728962, поданной 11.09.2015, испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки заявлено комбинированное обозначение



, выполненное оригинальным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита, в цветовом сочетании: «бирюзовый, желтый, белый».

Решение Роспатента от 18.05.2017 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2015728962 было принято на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому установлено следующее:

- заявленное обозначение [1] не соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса в отношении товаров 30 класса МКТУ, поскольку сходно до степени

смешения с товарным знаком: **Banana Republic** [2] по свидетельству

№ 400391 (приоритет от 18.03.2008), правовая охрана которому была предоставлена ранее на имя: «Банана Репаблик (АйТиЭм) Инк.», корпорация штата Калифорния, 2 Фолсом Стрит, Сан-Франциско, штат Калифорния 94105, Соединенные Штаты

Америки в отношении части услуг 35 класса МКТУ, признанных однородными заявленным товарам 30 класса МКТУ;

- услуги 35 класса МКТУ противопоставленного товарного знака [2] «сбор для третьих лиц различных видов товаров (не подразумевая их транспортировку) и размещение товаров для удобства изучения и приобретения потребителями, а именно услуги розничного обслуживания и заказов в онлайн-режиме широкого ассортимента различных товаров; сбор для третьих лиц различных видов товаров (не подразумевая их транспортировку) и размещение товаров для удобства изучения и приобретения потребителями, а именно услуги розничного обслуживания пищевыми продуктами и напитками» признаны однородными заявленным товарам 30 класса МКТУ.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступило 08.09.2017 возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 18.05.2017.

Доводы возражения, поступившего 08.09.2017, сводятся к следующему:

- при решении вопроса об однородности товаров/услуг должно приниматься во внимание их подразделение на классы по родо-видовому принципу, закрепленное Международной классификацией товаров и услуг (МКТУ). Чаще всего основанием для признания товаров однородными является их принадлежность к одной и той же родовой или видовой группе;

- противопоставленный товарный знак [2] зарегистрирован в отношении товаров 18 класса МКТУ и услуг 35 класса МКТУ;

- в соответствии с пунктом 3.1 «Методических рекомендаций по определению однородности товаров и услуг при экспертизе заявок на государственную регистрацию товарных знаков и знаков обслуживания», утвержденных приказом Роспатента от 31.12.09 № 198 «Кодекс не предусматривает запрета на регистрацию разными лицами тождественных или сходных до степени смешения товарных знаков в отношении неоднородных товаров, т.е. таких товаров, при обозначении которых потребитель не будет вводиться в заблуждение относительно товара или его изготовителя»;

- правообладатель противопоставленного товарного знака [2] написал обращение с просьбой отказать в регистрации заявленного обозначения [1] и считает, что российскому потребителю широко известна компания правообладателя, но не представляет никаких доказательств этому. Противопоставленный товарный знак [2] не является общеизвестным, при этом нет доказательств возникновения у потребителя ассоциаций с американской компанией в отношении каких-либо товаров;
- компания правообладателя противопоставленного знака [2] занимается торговлей предметами одежды, аксессуарами, что соотносится с товарами 18 класса МКТУ зарегистрированного перечня. Деятельность правообладателя никак не связана с продуктами питания и потребитель не может узнавать эту компанию на рынке продовольственных товаров;
- если потребитель и знает о компании правообладателя противопоставленного товарного знака [2], то только как о компании занимающейся реализацией модных аксессуаров или вообще чего-либо относящегося к моде;
- заявителем приведены выдержки из судебной практики и журнала Суда по интеллектуальным правам в части толкования однородности и примеров сопоставляемых товаров и услуг на предмет их однородности;
- заявленные товары 30 класса МКТУ не являются однородными услугам 35 класса МКТУ, указанным в перечне противопоставленного товарного знака [2];
- заявленное обозначение [1] имеет оригинальное графическое исполнение и шрифт, оно призвано индивидуализировать товар, и отличается от противопоставленного товарного знака [2].

На основании изложенного в возражении содержится просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения [1] в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 30 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, поступившего 08.09.2017, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты подачи (11.09.2015) заявки № 2015728962 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения [1] 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 Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, рег. № 38572, и введенные в действие 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 требованиям пункта 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42-44 настоящих Правил.

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

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

В соответствии с пунктом 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (1) – (3) настоящего пункта. Признаки, перечисленные в подпунктах (1)

– (3) настоящего пункта, 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 и т.д.

Заявленное на регистрацию в качестве товарного знака обозначение



[1] является комбинированным. Словесный элемент «BANANA REPUBLIC» выполнен оригинальным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Регистрация заявленного обозначения [1] испрашивается в отношении товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне, в цветовом сочетании: «бирюзовый, желтый, белый».

В отношении несоответствия заявленного обозначения [1] требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.

В заключении по результатам экспертизы в качестве противопоставления заявленному обозначению [1] указан товарный знак:

Banana Republic

[2] по свидетельству № 400391 (приоритет от 18.03.2008), правовая охрана которому была предоставлена ранее на имя: «Банана Репаблик (АйТиЭм) Инк.», корпорация штата Калифорния, Соединенные Штаты Америки в отношении части услуг 35 класса МКТУ, квалифицированных экспертизой как однородные заявленным товарам 30 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак [2] выполнен стандартным шрифтом буквами латинского алфавита и правовая охрана ему предоставлена в отношении услуг 35 класса МКТУ «сбор для третьих лиц различных видов товаров (не подразумевая их транспортировку) и размещение товаров для удобства изучения и приобретения потребителями, а именно услуги розничного обслуживания и заказов в онлайн-режиме широкого ассортимента различных товаров; сбор для третьих

лиц различных видов товаров (не подразумевая их транспортировку) и размещение товаров для удобства изучения и приобретения потребителями, а именно услуги розничного обслуживания одеждой, обувью, головными уборами, аксессуарами для одежды, дизайнерскими сумками, чемоданами, сумками для ручной клади, изделиями из кожи, солнцезащитными очками, ювелирными изделиями, часами, игрушками и играми, аксессуарами для волос, косметикой, препаратами для гигиенических целей, относящихся к категории парфюмерно-косметических, туалетными принадлежностями, душистыми веществами, композициями, отдушками, средствами личной гигиены, писчебумажными товарами, канцелярскими принадлежностями, подарками, сувенирами, товарами для дома, обеденными, постельными и банными принадлежностями, принадлежностями для дома и изделиями из стекла, изделиями из бумаги, хозяйственными товарами, пищевыми продуктами и напитками, постельными принадлежностями, принадлежностями для напитков, стеклянной посудой и прочими изделиями; реклама в области индустрии моды, в том числе консультации по подбору и выбору модных товаров и аксессуаров; менеджмент в сфере услуг магазинов розничной торговли одеждой и широким ассортиментом других товаров; реклама и услуги маркетинга; продвижение товаров и услуг третьих лиц путем размещения рекламы и рекламных стендов на электронных сайтах доступных посредством компьютерных сетей; услуги, предоставляемые по каталогу и почтовые услуги по заказу по каталогу; услуги заказов посредством компьютера в онлайн-режиме; программы стимулирования с карточками постоянного покупателя в целях продвижения услуг магазинов розничной торговли предметами одежды, модными аксессуарами и широким ассортиментом различных товаров; реклама; менеджмент в сфере бизнеса; административная деятельность в сфере бизнеса; офисная служба».

Анализ заявленного обозначения [1] и противопоставленного товарного знака [2] на тождество и сходство показал, что сравниваемые обозначения содержат фонетически и семантически тождественные словесные элементы: «BANANA REPUBLIC» / «Banana Republic» (в переводе с английского языка на русский язык – банановая республика. См., например, электронный словарь:

<https://translate.academic.ru/banana%20republic/en/ru/>). Визуально сравниваемые обозначения [1] и [2] близки ввиду использования при их написании букв латинского алфавита. Таким образом, сравниваемые обозначения [1] и [2] ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на их отдельные отличия, что заявителем в материалах возражения не оспаривается.

В связи с чем, можно сделать вывод о сходстве заявленного обозначения [1] и противопоставленного товарного знака [2] в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В отношении однородности заявленных товаров 30 класса МКТУ и противопоставленных им услуг 35 класса МКТУ коллегия отмечает следующее.

Услуги 35 класса МКТУ, в частности, «сбор для третьих лиц различных видов товаров (не подразумевая их транспортировку) и размещение товаров для удобства изучения и приобретения потребителями, а именно услуги розничного обслуживания и заказов в онлайн-режиме широкого ассортимента различных товаров; сбор для третьих лиц различных видов товаров (не подразумевая их транспортировку) и размещение товаров для удобства изучения и приобретения потребителями, а именно услуги розничного обслуживания пищевыми продуктами и напитками; программы стимулирования с карточками постоянного покупателя в целях продвижения услуг магазинов розничной торговли широким ассортиментом различных товаров» противопоставленного товарного знака [2] отражает деятельность торговых предприятий, то есть подразумевает исключительно услуги посреднических организаций, к которым могут относиться услуги супермаркетов, магазинов, оптово-розничных баз, Интернет-магазинов и т.д. по реализации товаров в интересах третьих лиц.

Товары 30 класса МКТУ заявленного обозначения [1] относятся непосредственно к производству пищевых продуктов. Производство пищевых продуктов – это сложный энергоемкий технологический процесс, включающий множество различных операций. Производство продуктов, в том числе пищевых, требует больших вложений, наличия производственных мощностей, согласования технических условий, сертификации и т.п. Производитель товаров осуществляет изготовление продукции и не может быть конкурентом на рынке ритейлеров,

которые сами товаров не производят, а продают их в интересах третьих лиц. Под вывеской магазина или супермаркета могут продаваться товары самого разного ассортимента различных производителей, каждый из которых проставляет на продукции свой товарный знак. В торговле товары переходят из сферы обращения в сферу потребления, то есть становятся собственностью покупателя. Таким образом, основная функция магазинов – торговая. При этом покупатель четко осознает разницу между производственным и торговым предприятиями.

Таким образом, заявленные товары 30 класса МКТУ обозначения [1] и услуги 35 класса МКТУ противопоставленного товарного знака [2] относятся к разному роду («пищевые продукты» / «торговая деятельность») и имеют разное назначение (продукты для потребления их в пищу / продажа покупателям товаров любых производителей), круг потребителей.

Указанное свидетельствует об отсутствии принципиальной возможности возникновения у потребителя представления о принадлежности сравниваемых товаров 30 класса МКТУ и услуг 35 класса МКТУ одному производителю.

Таким образом, услуги 35 класса МКТУ противопоставленного товарного знака [2] не являются однородными товарам 30 класса МКТУ заявленного обозначения [1].

Кроме того, сведений о том, что правообладатель товарного знака [2] фактически осуществляет реализацию пищевых продуктов, либо их производство, в материалах дела (в том числе, в обращениях от 11.10.2017, 15.03.2016) не содержится.

Следовательно, вывод, указанный в заключении по результатам экспертизы, о несоответствии заявленного обозначения [1] в отношении товаров 30 класса МКТУ требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса является ошибочным.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 08.09.2017, отменить решение Роспатента от 18.05.2017 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2015728962.