


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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 15.03.2018, поданное ООО «ТРЕЙДИНВЕСТЦЕНТР», г. Мытищи, Московская обл. (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2016744060, при этом установила следующее.

Обозначение «  » по заявке № 2016744060 заявлено 23.11.2016 на регистрацию в качестве товарного знака в отношении услуг 43 класса МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Роспатентом 15.11.2017 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2016744060 в отношении всех заявленных услуг. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому товарный знак не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы указано, что заявленное **БАРКОД** обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком «BARCODE» по свидетельству №421830 с приоритетом от 01.10.2008, ранее зарегистрированным на имя Ретинского Л.М., Москва, в отношении услуг 43 класса МКТУ, признанных однородными заявленным услугам. Сходство установлено на основании фонетического и семантического сходства словесных элементов.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 15.03.2018 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявленное обозначение не является словесным, в связи с чем противопоставление ему словесного товарного знака по свидетельству №421830 является недопустимым;

- заявленное изобразительное обозначение представляет собой оригинальную комбинацию фигур и линий неправильной формы, которые за счет особенного исполнения обладают яркой различительной способностью;

- кроме того, само обозначение в целом и его составные элементы в отдельности не относятся к числу часто используемых и не являются простыми фигурами;

- за счет оригинального исполнения обозначение воспринимается потребителем неоднозначно. Буквенные элементы настолько сильно сливаются в изобразительный элемент, что при первичном восприятии они не улавливаются потребителем, а для их выявления потребителю необходимо определённое время и пристальное внимание;

- в заявленном обозначении отдельные буквенные элементы и изобразительный элемент находятся в такой гармонии и неразрывной связи, что воспринимаются потребителем как единое целое изобразительное обозначение;

- таким образом, заявленное на регистрацию изобразительное обозначение не ассоциируется с противопоставленным словесным товарным знаком и имеет существенные отличия за счет сильного доминирующего изобразительного элемента.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении всех заявленных услуг 43 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия находит доводы заявителя убедительными.

С учетом даты (23.11.2016) поступления заявки №2016744060 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака 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 июля 2015 г. N 482, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 27.08.2015 за №38572 (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 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 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 словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

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 настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Признаки, указанные в пунктах 42 и 43 Правил учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Согласно пункту 43 Правил, изобразительные и объемные обозначения сравниваются с изобразительными, объемными и комбинированными обозначениями, в композиции которых входят изобразительные или объемные элементы.

Сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: внешняя форма; наличие или отсутствие симметрии; смысловое значение; вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и тому подобное); сочетание цветов и тонов.


Признаки, указанные в пунктах 42 и 43 Правил 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.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено комбинированное



обозначение «», включающее изобразительные элементы и буквы латинского алфавита, выполненные черным цветом.

Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в отношении услуг 43 класса МКТУ «кафе; кафетерии; рестораны; услуги баров; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом».

Заявленному обозначению противопоставлен словесный товарный знак

БАРКОД

«BARCODE» по свидетельству №421830, ранее зарегистрированный на имя иного лица для однородных услуг 43 класса МКТУ, также относящихся к услугам общественного питания (однородность услуг заявителем в возражении не оспаривается).

Анализ показал, что заявленное обозначение представляет собой оригинальное сочетание линий и геометрических фигур различного размера и буквенных элементов «а», «r», «с», «о», «е». При этом доминирует в нем именно

изобразительная составляющая, а буквы вписаны в изобразительную часть таким образом, что сливаются с ней и визуализируются только при детальном обзоре обозначения.

Таким образом, оригинальная графическая проработка заявленного обозначения приводит к качественно иному уровню его восприятия, что не позволяет однозначно идентифицировать в заявленном обозначении какой-либо словесный элемент.

Ввиду утраты заявленным обозначением словесного характера, а также с учетом того, что заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак производят совершенно различное общее зрительное впечатление, коллегия пришла к выводу о том, что сравниваемые обозначения не ассоциируются друг с другом в целом.

Таким образом, основания для вывода о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса отсутствуют.

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

удовлетворить возражение, поступившее 15.03.2018, отменить решение Роспатента от 15.11.2017 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2016744060.