


**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 поступившее 16.03.2018 возражение, поданное ООО «Шуман», Санкт-Петербург (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2016704206, при этом установила следующее.



Комбинированное обозначение  по заявке №2016704206, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 15.02.2016, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 18, 25 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 17.11.2017 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных товаров 18, 25 услуг 35 классов МКТУ. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров и услуг на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса. Указанное обосновывается тем, что в отношении данных товаров и услуг заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя другого лица товарными знаками:

- знаком «BARATTI» по международной регистрации №824743 с приоритетом от 24.02.2004 в отношении товаров 18, 25 классов МКТУ, однородных заявленным товарам 18, 25 классов МКТУ и сопутствующим услугам 35 класса МКТУ [1];

- знаком «BARATTI» по международной регистрации №724050 с приоритетом от 12.11.1999 в отношении товаров 18, 25 классов МКТУ, однородных заявленным товарам 18, 25 классов МКТУ и сопутствующим услугам 35 класса МКТУ [2];

- знаком «BARATTI» по международной регистрации №678277 с конвенционным приоритетом от 04.03.1997 в отношении товаров 18, 25 классов МКТУ, однородных заявленным товарам 18, 25 классов МКТУ и сопутствующим услугам 35 класса МКТУ [3].

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы возражения сводятся к следующему:

- заявленное на регистрацию комбинированное обозначение производит совершенно иное впечатление, чем противопоставленные знаки «Baratti», «BARATTI SUN COLLECTION», «Baratti», зарегистрированные в виде простых словесных обозначений;

- наличие у заявленного обозначения характерной графической части, занимающей доминирующее положение, главным образом приводит к тому, что оно отличается от противопоставленных знаков, а фонетические отличия в произношении словесных элементов также не позволяют ассоциировать сравниваемые обозначения друг с другом;

- фонетический разбор словесных элементов сравниваемых обозначений показывает, что, несмотря на совпадение в обозначениях первого и второго слогов, наличие третьего несходного слога не позволяет сделать вывод о фонетическом сходстве знаков в целом;

- сравниваемые словесные элементы имеют различие ударных слогов;

- сравниваемые обозначения не являются графически сходными. Сравнимые обозначения в совокупности всех своих графических признаков производят различное общее зрительное впечатление;

- ни в одном онлайн словаре не было найдено перевода словесного обозначения «Baratti» (см. [http://woordhunt.ru/dic/content/en\\_ru](http://woordhunt.ru/dic/content/en_ru); <http://www.translate.ru/>; <https://www.lingvolive.com/ru-ru> и др.). Соответственно данное обозначение является фантазийным, в то время как, словесный элемент «Baratto» переводится с итальянского языка как «бартер». Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что семантического сходства между обозначениями также нет;

- согласно данным сети интернет правообладатель противопоставленных знаков занимается производством и продажей косметических товаров. Исходя также из списка товаров 18, 25 класса, в отношении которых зарегистрированы противопоставленные обозначения, Douglas Cosmetics GmbH занимается производством исключительно таких товаров 18 и 25 классов МКТУ, которые используются потребителем дома (халаты, домашнее полотенце, тапочки для ванной) или же на отдыхе, а именно на пляжном отдыхе (купальники, бикини, купальные костюмы, пляжные тапочки, зонты). В свою очередь заявитель занимается производством и продажей обуви (ботинками), которая используется потребителем в повседневной жизни, а именно для похода на работу, в гости, на праздник и т.д.;

- необходимо отметить, что товары 18, 25 классов МКТУ, в отношении которых зарегистрированы противопоставленные знаки, представляют собой одежду, обувь, сумки и иные аксессуары. Указанные товары и услуги 35 класса МКТУ заявленного обозначения различны по своей природе и назначению, они не являются взаимодополняемыми, в связи с чем не могут быть признаны однородными и не будут отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения.

С учетом приведенных в возражении доводов заявитель просит отменить решение Роспатента от 17.11.2017 и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2016704206 в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров 18, 25 и услуг 35 классов МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, коллегия установила следующее.

С учетом даты (15.02.2016) поступления заявки №2016704206 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака

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 июля 2015 г. N 482 (далее - Правила).

В соответствии с пунктом 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 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 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.

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).



Заявленное обозначение является комбинированным **Baratto**, состоящим из стилизованной буквы «В», под которой расположены стилизованное изображение ботинок и словесный элемент «Baratto», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 18, 25 и услуг 35 классов МКТУ.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных товаров 18, 25 и услуг 35 классов МКТУ основано на наличии сходных до степени смешения знаков [1, 2, 3].

Противопоставленный знак [1] «Baratti» является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 03, 18, 25 классов МКТУ.

Противопоставленный знак [2] «BARATTI SUN COLLECTION» является словесным, выполненным стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 03, 09, 18, 24, 25, 27 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак [3] «Baratti» является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 03, 18, 25 классов МКТУ.

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

При проведении сопоставительного анализа заявленного обозначения и противопоставленных знаков [1-3] было установлено, что сравниваемые знаки содержат фонетически сходные словесные элементы «Baratto»/«Baratti»/«BARATTI».

Так, фонетическое сходство обусловлено тождеством начальных и средних частей «Barat-» и сходством конечных частей «-to»/ «-ti», совпадением состава

гласных (а/а, о/і) звуков и тождеством состава согласных звуков (В/В, г/г, т/т), а также их одинаковым расположением по отношению друг к другу.

Графическое отличие сопоставляемых обозначений не оказывает существенного влияния на вывод об их сходстве, поскольку графическая проработка заявленного обозначения не снимает высокой степени их фонетического сходства, которое определяет запоминание знаков потребителями.

Отсутствие сведений о смысловом значении словесного элемента «Baratti» противопоставленных знаков не позволяет произвести оценку по семантическому признаку.

Довод заявителя о том, что заявленное обозначение имеет семантическое значение и переводится с итальянского языка как «бартер», не может быть принят во внимание, поскольку итальянский язык недостаточно широко распространен на территории Российской Федерации и для среднего российского потребителя данный элемент будет восприниматься как фантазийный.

В соответствии с изложенным, коллегия пришла к выводу, что несмотря на отдельные отличия, сопоставляемые обозначения ассоциируются друг с другом, что позволяет сделать заключение об их сходстве.

В отношении однородности заявленных товаров 18, 25 и услуг 35 классов МКТУ и противопоставленных им товаров 18, 25 классов МКТУ противопоставленных знаков [1-3] коллегия отмечает следующее.

Товары 18 класса МКТУ «Беби-слинги; перевязи для ношения ребенка; бирки багажные; бумажники; вальтрапы; визитницы; держатели для кредитных карт [бумажники]; замша, за исключением используемой для чистки; зонты; зонты солнечные; каркасы для дождевых или солнечных зонтов; каркасы для женских сумок; картдержатели [бумажники]; кейсы из кожи или кожкартона; клапаны кожаные; кожа искусственная; кожа необработанная или частично обработанная; кожкартон; кожухи для рессор кожаные; кольца для зонтов; коробки для шляп кожаные; коробки из кожи или кожкартона; коробки из фибры; сундуки из фибры; ящики из фибры; кошельки; портмоне; кошельки из металлических колечек; купоны [кожевенные полуфабрикаты]; мешки [конверты, сумки] кожаные для упаковки;

молескин [имитация кожи]; наборы дорожные [кожгалантерея]; несессеры для туалетных принадлежностей незаполненные; нити кожаные; папки для нот; портпледы; сумки для одежды дорожные; портупеи кожаные; портфели [кожгалантерея]; пушнина; рандосеру [японский школьный ранец]; ранцы; ремешки кожаные; ремни для военного снаряжения; ремни кожаные [изделия шорные]; ремни подбородочные кожаные; ручки для зонтов; ручки для тростей; ручки для чемоданов; рюкзаки; саквояжи; сетки хозяйственные; спицы для дождевых или солнечных зонтов; сумки для альпинистов; сумки для ношения детей; сумки дорожные; сумки женские; сумки пляжные; сумки спортивные; сумки туристские; сумки хозяйственные; сумки хозяйственные на колесах; сумки школьные; сумки; сумки-кенгуру для ношения детей; сундуки дорожные; торбы [мешки для кормов]; трости; трости для зонтов; трости складные, преобразуемые в сиденья; футляры для ключей; чемоданы [багаж]; чемоданы плоские; чемоданы плоские для документов; чехлы для дождевых зонтов; шевро; шкуры выделанные; шкуры животных; шкуры крупного рогатого скота; шнуры кожаные» заявленного обозначения являются однородными товарам 18 класса МКТУ «Parasols, umbrellas; bags, as far as included in this class; beauty cases, toilet bags, as far as included in this class» («Пляжные зонтики, зонтики; сумки, включенные в этот класс; косметички, туалетные мешки, включенные в этот класс») противопоставленного знака [1], товарам 18 класса «Sunshades» («Зонтики») противопоставленного знака [2] и товарам 18 класса МКТУ «Goods made of leather and imitation leather, namely bags and other containers not adapted to the products they are intended to contain, small leather goods, in particular purses, wallets, key cases; animal skins, hides; trunks and travelling bags; umbrellas, sunshades and walking sticks» («Товары из кожи и искусственной кожи, а именно, сумки и другие контейнеры не относящиеся к продуктам, предназначены, чтобы содержать, маленькие кожаные товары, в особенности кошельки, кошельки, ключи; шкуры, стволы и несессеры; зонтики, зонтики и трости»), поскольку указанные товары относятся к одному виду товаров - изделиям из кожи и кожзаменителей, зонтам и принадлежностям к ним, сумкам, изделиям для хранения и транспортировки и различным аксессуарам, шкурам, имеют одно назначение и круг потребителей.



Анализ товаров 25 класса МКТУ «Апостольники; банданы [платки]; белье нижнее; белье нижнее, абсорбирующее пот; береты; блузы; боа [горжетки]; боди [женское белье]; боксеры [шорты]; ботильоны; ботинки лыжные; ботинки спортивные; бриджи; брюки; бутсы; бюстгальтеры; валенки [сапоги фетровые]; воротники [одежда]; воротники съемные; вставки для рубашек; вуали [одежда]; габардины [одежда]; галоши; галстуки; галстуки-банты с широкими концами; гамаши [теплые носочно-чулочные изделия]; гетры; голенища сапог; грации; джерси [одежда]; жилеты; изделия спортивные трикотажные; изделия трикотажные; каблуки; капюшоны [одежда]; каркасы для шляп [остовы]; карманы для одежды; кашне; козырьки [головные уборы]; козырьки для фуражек; колготки; комбинации [белье нижнее]; комбинезоны [одежда]; комбинезоны для водных лыж; корсажи [женское белье]; корсеты [белье нижнее]; костюмы; костюмы купальные; костюмы маскарадные; костюмы пляжные; куртки [одежда]; куртки из шерстяной материи [одежда]; куртки рыбацкие; легинсы [штаны]; ливреи; лифы; майки спортивные; манжеты; манишки; мантильи; манто; маски для сна (одежда); меха [одежда]; митенки; митры [церковный головной убор]; муфты [одежда]; муфты для ног неэлектрические; набойки для обуви; нагрудники детские, за исключением бумажных; накидки меховые; наушники [одежда]; носки; носки, абсорбирующие пот; обувь пляжная; обувь спортивная; обувь; одежда бумажная; одежда верхняя; одежда готовая; одежда для автомобилистов; одежда для велосипедистов; одежда для гимнастов; одежда из искусственной кожи; одежда кожаная; одежда непромокаемая; одежда форменная; одежда; окантовка металлическая для обуви; орари [церковная одежда]; пальто; панталоны [нижнее белье]; парки; пелерины; перчатки [одежда]; перчатки для лыжников; пижамы; плавки; пластроны; платки шейные; платочки для нагрудных карманов; платья; повязки для головы [одежда]; подвязки; подвязки для носков; подвязки для чулок; подкладки готовые [элементы одежды]; подмышники; подошвы; подтяжки; полуботинки; полуботинки на шнурках; полуверы; свитера; пончо; пояса [белье нижнее]; пояса [одежда]; пояса-кошельки [одежда]; приданое для новорожденного [одежда]; приспособления, препятствующие скольжению обуви; пятки для чулок двойные; ранты для обуви; ризы [церковное облачение]; рубашки;

сабо [обувь]; сандалии; сандалии банные; сапоги; сарафаны; сари; саронги; союзки для обуви; стельки; стихари; тапочки банные; тоги; трикотаж [одежда]; трусы; туфли гимнастические; туфли комнатные; туфли; тюбетейки; тюрбаны; уборы головные; фартуки [одежда]; футболки; халаты; халаты купальные; цилиндры; части обуви носочные; чулки; чулки, абсорбирующие пот; шали; шапки [головные уборы]; шапки бумажные [одежда]; шапочки для душа; шапочки купальные; шарфы; шипы для бута; шляпы; штанишки детские [белье нижнее]; штрипки; шубы; эспадриллы; юбки; юбки нижние; юбки-шорты», представленных в перечне заявленного обозначения и товаров 25 класса МКТУ «Swimwear, peaked caps, bathing caps, bathrobes, house coats and towelling clothing» («Купальные костюмы, кепки, купальные шапочки, халаты, пальто для дома и одежда из махровой ткани») противопоставленного знака [1], товаров 25 класса МКТУ «Pareus, bathrobes, bathing suits, bikinis, peaked caps, bathing caps, shower caps, bath slippers, beach slippers; towelling goods, namely bath jackets, neckerchiefs» («Парео, халаты, купальные костюмы, бикини, кепки, купальные шапочки, шлепанцы для ванны, шлепанцы для пляжа; товары из махровой ткани, а именно, куртки для ванны, косынки») противопоставленного знака [2] и товаров 25 класса МКТУ «Clothing, footwear, headgear» («Одежда, обувь, головные уборы») показал, что данные товары являются однородными, поскольку относятся к одному виду товаров - одежде, обуви, головным уборам, имеют одно назначение и круг потребителей.

Относительно услуг 35 класса МКТУ «Демонстрация товаров; информация и советы коммерческие потребителям [информация потребительская товарная]; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; продажа аукционная; продвижение продаж для третьих лиц; услуги магазинов по розничной, оптовой продаже товаров; услуги розничной продажи товаров с использованием теле-магазинов или интернет-сайтов; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]» заявленного обозначения, коллегия отмечает следующее.

Указанные услуги относятся к услугам в области продвижения и продаже товаров, то есть являются, по сути, услугами магазинов.

В настоящее время на рынке продвижения товаров прослеживается тенденция маркировать товары и магазины для продажи данных товаров одним и тем же обозначением.

В связи с чем, коллегия пришла к выводу, что заявленные услуги 35 класса МКТУ являются однородными указанным выше товарам 18, 25 классов МКТУ противопоставленных знаков [1-3].

При установлении однородности товаров и услуг, представленных в перечнях заявленного обозначения и противопоставленных знаков [1-3], коллегия исходила из того, что чем сильнее сходство сравниваемых знаков, тем выше опасность смешения товаров и услуг, оказываемых под этими знаками, потребителями, и, следовательно, шире диапазон товаров и услуг, которые должны рассматриваться как однородные.

Таким образом, однородность товаров 18, 25 и услуг 35 классов МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака по заявке №2016704206, с товарами 18 и 25 классов МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации противопоставленным знакам [1-3], и сходство самих обозначений свидетельствуют об их сходстве до степени смешения, и, как следствие, о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 16.03.2018, оставить в силе решение Роспатента от 17.11.2017.**