

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 02.10.2019 поданное индивидуальным предпринимателем Величко Юлией Алексеевной, Ялта (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2018723190, при этом установлено следующее.

Комбинированное обозначение « **BRANDO** » по заявке №2018723190, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 05.06.2018, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 31.07.2019 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2018723190 (далее – решение Роспатента). Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака ввиду несоответствия требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Заключение по результатам экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения со знаком «BRANDOO» по международной регистрации №1383316, с приоритетом от 10.08.2017, которому ранее была предоставлена охрана на территории Российской Федерации на имя Brand Technologies AG St. Jakob-Strasse 110 CH-4132 Muttenz, Швейцария, в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ.

В возражении, поступившем 02.10.2019, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы сводятся к следующему:

- как утверждает заявитель, на регистрацию в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение со словесными элементами «BRA» и «DO», между которыми расположен изобразительный элемент, в связи с чем обозначение не читается как «BRANDOO»;

- по мнению заявителя, заявленное обозначение не сходно со знаком по международной регистрации №1383316 по фонетическому признаку;

- по мнению заявителя, сравниваемые обозначения создают разное общее зрительное впечатление;

- заявленное обозначение и противопоставленный знак не являются сходными до степени смешения по семантическому признаку;

- заявитель сократил перечень заявленных услуг 35 класса МКТУ до «услуги магазинов по розничной, оптовой продаже товаров», которые по мнению заявителя не являются однородными услугам 35 класса МКТУ знака по международной регистрации №1383316.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 31.07.2019 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2018723190 в отношении услуг 35 класса МКТУ, указанных выше.

К возражению приложены следующие материалы:

- уведомление о результатах проверки заявленного обозначения требованиям законодательства от 31.01.2019 г.

- решение об отказе в регистрации товарного знака от 31.07.2019 г.

С учетом даты (05.06.2018) поступления заявки №2018723190 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.

Согласно пункту 42 Правил, 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 « BRANDO », состоящим из: словесных частей "BRA" и "DO", выполненных стандартным шрифтом зеленого цвета, и расположенной между ними буквы «N», выполненной в оригинальной манере, а именно состоящей из двух кривых линий произвольной формы, представляющих собой стилизованное изображение туфель, в зеленом цвете.

Правовая охрана испрашивается в отношении услуг 35 класса МКТУ, а именно «услуги магазинов по розничной, оптовой продаже товаров».

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении заявленных услуг 35 класса МКТУ основано на наличии сходного до степени смешения знака «BRANDOO» по международной регистрации №1383316.

Коллегия отмечает, что, несмотря на оригинальную художественную проработку буквы «N» в заявленном обозначении, слово «BRANDOO» заявленного обозначения не утратило словесного характера, легко прочитывается и однозначно воспринимается как слово «BRANDOO».

Противопоставленный знак по международной регистрации №1383316 представляет собой словесное обозначение «BRANDOO», выполнено заглавными буквами латинского алфавита.

Правовая охрана предоставлена в отношении услуг 35 класса МКТУ «advertising; commercial business management; commercial administration; office functions» («реклама; управление коммерческим бизнесом; коммерческое администрирование; офисные функции»).

Коллегия отмечает, что поскольку заявителем был скорректирован перечень услуг 35 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация заявленного обозначения, с целью исключения однородных услуг, то анализ однородности рассматривается в отношении сокращенного перечня «услуги магазинов по розничной, оптовой продаже товаров».

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

При проведении сопоставительного анализа заявленного обозначения и противопоставленного знака по международной регистрации №1383316 было установлено следующее.

Сходство сравниваемых обозначений обусловлено полным фонетическим вхождением словесного элемента «BRANDO» заявленного обозначения в противопоставленный товарный знак «BRANDOO», поскольку сравниваемые обозначения имеют одинаковое количество звуков (отличия всего в одну букву «О»), они являются созвучными.

Поскольку сравниваемые обозначения не имеют конкретного лексического значения, являются изобретенными словами, сравнение их по семантическому критерию сходства не представляется возможным.

Визуально сопоставляемые обозначения, отличаются друг от друга, однако данный факт не оказывает существенного влияния на вывод о сходстве. Визуальное отличие сравниваемых обозначений являются второстепенными и не способны привести к выводу о несходстве знаков, поскольку, запоминание знаков, происходит, прежде всего, по словесным элементам, которые в данном случае признаны сходными по фонетическому критерию сходства словесных элементов обозначений.

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.

Анализ услуг 35 класса МКТУ, представленных в перечнях заявленного обозначения и противопоставленного знака показал следующее.

Сокращенный перечень заявителя 35 класса «услуги магазинов по розничной, оптовой продаже товаров» относится к одной родовой группе – торговле. Ее назначение – реализовывать (продавать) покупателям товары любых производителей, вида и ассортимента. Условия сбыта - торговые предприятия (магазины), в определенных случаях имеющие специальное разрешение (лицензию) на торговую деятельность в целом или реализацию отдельных групп товаров. Круг потребителей - все покупатели, заходящие в магазин для покупок, а также производители, разместившие товары для продажи.

Противопоставленные услуги 35 класса «advertising; commercial business management; commercial administration; office functions» («реклама; управление коммерческим бизнесом; коммерческое администрирование; офисные функции»), где «реклама» в различных ее видах относится к распространению информации словом, звуком, на бумажном, пластиковом или электронном носителе. Условия сбыта- производство самой рекламы в любом ее виде и ее размещение в средствах массовой информации на любых рекламных конструкциях. Услуги «управление коммерческим бизнесом; коммерческое администрирование» относятся к родовой группе «Услуги менеджерские в сфере бизнеса», услуги «офисные функции» относятся к родовой группе «Услуги конторские».

В связи с вышеизложенным, сравниваемые услуги не являются однородными, поскольку имеют различный вид услуг, разное назначение, круг потребителей и условия реализации.

Таким образом, вывод о сходстве до степени смешения сравниваемых обозначений, не является препятствием для регистрации обозначения в качестве товарного знака по заявке №2018723190 в отношении услуг 35 класса МКТУ, указанных выше, которые не являются однородными.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 02.10.2019, отменить решение Роспатента от 31.07.2019 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2018723190.