

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

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 апреля 2020 №644/261, вступившими в силу с 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 02.09.2021 возражение Общества с ограниченной ответственностью "СельхозКомплект", Челябинская область, город Миасс (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2020756174, при этом установила следующее.


БИЖ

Обозначение « **БИЖ** » по заявке № 2020756174 заявлено на регистрацию 09.10.2020 в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 07 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне заявки.


Роспатентом 26.06.2021 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2020756174 в отношении всех товаров 07 класса МКТУ по причине его несоответствия требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

В частности, установлены признаки сходства до степени смешения заявленного обозначения со следующими товарными знаками:




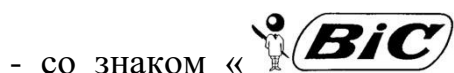
- «  » по свидетельству №162556 с приоритетом от 31.10.1996 г., «**БИК**» по свидетельству № 160835 с приоритетом от 03.10.1996 г., зарегистрированными на имя Сосьете БИК, 14, рю Жан д'Анье, 92110 Клиши, Франция в отношении товаров 08 класса МКТУ, признанных однородными части заявленных товаров 07 класса МКТУ;




- «  » по свидетельству №48673 с приоритетом от 12.06.1973 г., зарегистрированным на имя Сосьете Бик, С.А., Клиши (на Сене), Франция, в отношении товаров 08 класса МКТУ, признанных однородными части заявленных товаров 07 класса МКТУ;



- «  » по свидетельству № 519815 с приоритетом от 27.02.2013 г., зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью Строительная компания «БиК», 394018, Воронежская область, г. Воронеж, ул. Свободы, 14, оф. 315, в отношении услуг 37 класса МКТУ (таких, например, как: «помощь при поломке, повреждении транспортных средств [ремонт]; установка, ремонт и техническое обслуживание машинного оборудования; устранение помех в работе электрических установок»), признанных однородными заявленным товарам 07 класса МКТУ;



- со знаком «  » по международной регистрации № 0614749 с приоритетом от 09.03.1994 г., зарегистрированной на имя SOCIETE BIC, 14 rue Jeanne d'Asnieres CLICHY, в отношении товаров 08 класса МКТУ, признанных однородными заявленным товарам 07 класса МКТУ.

При оценке однородности заявленных товаров 07 класса МКТУ товарам и услугам 08, 37 классов МКТУ, в отношении которых зарегистрированы

противопоставленные товарные знаки, экспертизой была установлена, принадлежность товаров и услуг к одной и той же родовой и видовой группе.

Таким образом, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров 07 класса МКТУ на основании положений пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В поступившем возражении заявитель высказал свое несогласие с решением Роспатента, при этом основные доводы сводятся к следующему.

Заявитель считает, что указанные в его заявке товары 07 класса МКТУ не являются однородными товарам 08 класса МКТУ, присутствующим в товарных знаках фирмы Сосьете БИК С.А., поскольку изготавливаемые им товары являются продукцией производственного назначения, используемой в производственной деятельности промышленных или сельскохозяйственных предприятий и фермеров, производящих различную сельскохозяйственную продукцию, в то время как товарные знаки фирмы Сосьете БИК С.А. зарегистрированы для товаров бытового назначения, используемых в частности, при уходе за внешностью или при приготовлении пищи, их потребителями является неограниченный круг лиц. Поэтому сравниваемые товары не являются ни взаимозаменяемыми, ни взаимодополняемыми, у них совершенно различные функциональное назначение и потребительские свойства.

Неправомерным заявитель считает и отнесение к однородным товарам 07 класса МКТУ, указанным в его заявке, услуг 37 класса МКТУ, для которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак по свидетельству №519815, например тех, на которые указывает экспертиза «помощь при поломке, повреждении транспортных средств [ремонт]; установка, ремонт и техническое обслуживание машинного оборудования; устранение помех в работе электрических установок». Производство техники сельскохозяйственного назначения совсем не предполагает непременно оказания услуг по ремонту транспортных средств (услуг авторемонтных предприятий), устранения помех в работе электрических установок, для которого нужны специальные компетенции, отличные от компетенций производителя сельхозтехники.

Заявитель также указывает на то, что обозначение «БИК» является аббревиатурой названия «Бытовой измельчитель кормов».

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 26.06.2021 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2020756174 в отношении сокращенного перечня товаров 07 класса МКТУ «*дробилки кухонные электрические; измельчители кухонные электрические; инструменты сельскохозяйственные, за исключением инструментов с ручным приводом; машины для дробления; машины для измельчения; машины для обрушивания зерен злаков; машины сельскохозяйственные; соломорезки*».

К материалам возражения приложены следующие документы:

1. Копия заявки № 2020756174;
2. Копия Решения от 26.06.2021 года;
3. Копии противопоставленных документов.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (09.10.2020) поступления заявки № 2020756174 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 20.07.2015 №482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный №38572), вступившие в силу 31.08.2015 (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 тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если 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.

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, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположения 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 обозначение понятий, идей (в частности, 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).


БИК

Словесное обозначение « **БИК** » по заявке № 2020756174 с приоритетом от 09.10.2020 выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 07 класса МКТУ.

В решении Роспатента от 26.06.2021 обозначению по заявке №2020756174 противопоставлена серия товарных знаков, принадлежащих одному лицу – Сосьете Бик, С.А., Клиши, Франция (FR), в которой серия образующим элементом являются

словесные элементы «БИК»/ «BIC»:: [1] «  » по свидетельству №162556 с приоритетом от 31.10.1996 г., [2] « **БИК** » по свидетельству № 160835 с

приоритетом от 03.10.1996 г., [3] «  » по свидетельству №48673 с

приоритетом от 12.06.1973 г.; [4] «  » по международной регистрации №0614749 с приоритетом от 09.03.1994 г. Противопоставленные товарные знаки [1-4] зарегистрированы в отношении товаров 08 класса МКТУ однородных заявленным товарам 07 класса МКТУ.



Противопоставленный комбинированный товарный знак по свидетельству №519815 с приоритетом от 27.02.2013 г. состоит из словесного элемента “БИК”, выполненного стандартным шрифтом буквами русского алфавита, и изобразительного элемента в виде трех ромбов и перпендикулярной им линии. Правовая охрана товарного знака действует, в том числе, в отношении услуг 37 класса МКТУ, признанных однородными заявленным товарам 07 класса МКТУ.

Согласно правоприменительной практике относительно вопроса сходства товарных знаков и однородности товаров, сформулированной в пункте 162 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 2019 г. №10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения.

Анализ сходства обозначения по заявке № 2020756174 и противопоставленных товарных знаков [1-5] показал следующее.

Заявленное обозначение является словесным, в то же время противопоставленные товарные знаки [1,3-5] являются комбинированными. Учитывая характер заявленного обозначения, установлению подлежат критерии сходства словесных обозначений. Таким образом, заявленное словесное обозначение подлежит сравнению со словесными элементами противопоставленных комбинированных товарных знаков.

Единственным индивидуализирующим элементом заявленного обозначения является словесный элемент «БИК», основным индивидуализирующим элементом

противопоставленных товарных знаков [1, 5] является словесный элемент “БИК”, а противопоставленных товарных знаков [3-4] – словесный элемент “ВІС”.

БИК

Заявленное обозначение “**БИК**” и противопоставленный товарный знак “**БИК**” [2] являются фонетически тождественными, имеют незначительные шрифтовые отличия.

С точки зрения фонетики, словесный элемент заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1, 5] «БИК» является идентичным в сравниваемых обозначениях, так как представляет собой одно и то же слово. Сравнительный анализ заявленного обозначения «БИК» и словесного элемента “ВІС” противопоставленных товарных знаков [3-4] показал, что слова «БИК» и “ВІС” являются фонетически тождественными, так как представляют собой транслитерацию одного и того же слова, совпадают по количеству и звучанию букв, чередующихся в одинаковом порядке.

Семантический критерий сходства не может быть применен в настоящем случае, так как слово «БИК» не имеет словарно установленного значения.

Что касается доводов заявителя о том, что слово «БИК» представляет собой аббревиатуру от слов «Бытовой измельчитель кормов», следовательно, имеет семантическое значение, то коллегия установила следующее. Анализ словарно-справочной информации не позволяет установить такого значения аббревиатуры «БИК» как «Бытовой измельчитель кормов», при этом среди возможных значений присутствуют следующие: Банк инвестиций и кредитования; банковский идентификационный код; библиотечно-информационный комплекс; блок измерения качества; (см. <https://xn----7sbbfsshef0aedydgg4lyb.xn--plai/a/%D0%91%D0%98%D0%9A>). Таким образом, рассматривая заявленное словесное обозначение в качестве слова, а не аббревиатуры с полисемичным значением, следует сделать вывод об отсутствии у него лексического значения.

С точки зрения графического критерия заявленное обозначение и словесный элемент противопоставленных товарных знаков [1-2, 5] выполнены буквами русского алфавита и имеют незначительные шрифтовые отличия. Заявленное

обозначение и словесный элемент противопоставленных товарных знаков [3-4] выполнены буквами разных алфавитов – русского и латинского соответственно, однако воспринимаются в качестве транслитерации одного и то же слова.

Учитывая установленное фонетическое тождество и графическое сходство обозначения по заявке №2020756174 и словесного элемента «БИК» противопоставленных товарных знаков [1-2, 5], имеются основания для вывода о высокой степени сходства близкой к тождеству сравниваемых обозначений в целом.

Принимая во внимание установленное фонетическое тождество обозначения по заявке №2020756174 и словесного элемента «ВІС» противопоставленных товарных знаков [3-4], имеются основания для вывода о сходстве сравниваемых обозначений.

Анализ однородности товаров 07 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация обозначения по заявке № 2020756174, и товаров 08 класса МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана противопоставленным товарным знакам [1-3, 5], а также услуг 37 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак [4], показал следующее.

Товары 07 класса МКТУ *«дробилки кухонные электрические; измельчители кухонные электрические; инструменты сельскохозяйственные, за исключением инструментов с ручным приводом; машины для дробления; машины для измельчения; машины для обрушивания зерен злаков; машины сельскохозяйственные; соломорезки»*, в отношении которых испрашивается регистрация заявленного обозначения, представляют собой товары родовой группы «Оборудование сельскохозяйственное», «Измельчители».

Товары 08 класса МКТУ *«ручные орудия и инструменты, ножевые изделия»* противопоставленных товарных знаков [1-2], *«механические и электрические бритвы, безопасные бритвы, лезвия для бритв, ножи»* противопоставленных товарных знаков [3, 5] представляют собой товары родовых групп «Инструменты», «ножевые изделия».

Учитывая, что товары *«дробилки кухонные электрические; измельчители кухонные электрические; машины для дробления; машины для измельчения; машины для обрушивания зерен злаков; соломорезки»*, указанные в испрашиваемом перечне

заявки №2020756174, имеют назначение измельчения, то они являются однородными товарам «*ножевые изделия; лезвия для бритв, ножи*» противопоставленных товарных знаков [1-3, 5], так как товары противопоставленных знаков сопутствуют испрашиваемым товарам, имеют одинаковое назначение (измельчение), могут быть взаимозаменяемыми.

Товары «*инструменты сельскохозяйственные, за исключением инструментов с ручным приводом; машины сельскохозяйственные*», а также остальные вышеперечисленные товары, в отношении которых испрашивается регистрация заявленного обозначения, однородны товарам «*ручные орудия и инструменты*» противопоставленных товарных знаков [1-2], так как сравниваемые товары относятся к одной родовой группе «Инструменты», могут быть взаимозаменяемыми, несмотря на технологическое устройство – будь то ручное орудие или электрическое, следовательно, сравниваемые товары характеризуются средней степенью однородности за счет родовой принадлежности «Орудия и инструменты», признаков взаимозаменяемости.

Таким образом, учитывая установленную высокую степень сходства близкую к тождеству обозначения по заявке №2020756174 и противопоставленных товарных знаков [1-2] и установленную среднюю степень однородности товаров 07 и 08 классов МКТУ, коллегия делает вывод о сходстве сравниваемых обозначений до степени смешения. Принимая во внимание установленную установленное сходство заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [3, 5], а также установленную однородность товаров 07 и 08 классов МКТУ, имеются основания для вывода о сходстве сравниваемых обозначений до степени смешения.

В отношении доводов заявителя о несогласии с выводом оспариваемого решения в части признания однородными заявленных товаров 07 класса МКТУ и услуг 37 класса МКТУ противопоставленного товарного знака [4], коллегия установила следующее.

Перечисленные выше товары 07 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация обозначения по заявке №2020756174, представляют собой «Орудия, машины и инструменты». В то же время услуги 37 класса МКТУ

«установка, ремонт и техническое обслуживание машинного оборудования» противопоставленного товарного знака [4] представляют собой услуги направленные на приведение в рабочее состояние испрашиваемых товаров. Следовательно, в данном случае, указанные в перечне противопоставленного знака товары сопутствуют товарам, в отношении которых испрашивается регистрация, и поэтому, сравниваемые товары 07 класса МКТУ и услуги 37 класса МКТУ характеризуются низкой степенью однородности, в связи с возможными ассоциациями потребителей об одном источнике происхождения этих товаров и услуг.

При этом, учитывая установленную высокую степень сходства заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [4], даже низкой степени однородности товаров и услуг достаточно для вывода о вероятности смешения сравниваемых обозначений на рынке.

Учитывая изложенное, предоставление правовой охраны обозначению по заявке № 2020756174 противоречит требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса как нарушающее исключительное право владельцев противопоставленных товарных знаков [1-5], в отношении товаров 08 класса МКТУ и услуг 37 класса МКТУ, однородных испрашиваемым товарам 07 класса МКТУ.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 02.09.2021, оставить в силе решение Роспатента от 26.06.2021.