

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

коллегии по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса 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 30.04.2020 №644/261, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 15.03.2022, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «БЭСТЕКС», Санкт-Петербург (далее – заявитель), на решение Роспатента о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2020753111, при этом установила следующее.



Обозначение «
» по заявке № 2020753111, поданной 25.09.2020, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 19, 20, 21 классов МКТУ.

Роспатентом 11.11.2021 было принято решение о государственной регистрации товарного знака в отношении части заявленных товаров 19, 21 классов МКТУ. В отношении остальной части заявленных товаров 19, 21 и всех товаров 20 класса МКТУ в регистрации было отказано. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку сходно до степени смешения:

- с товарным знаком «BOSS» (св-во №550086 – приоритет от 28.08.2013), зарегистрированным на имя Янгмэн Груп Лимитед, Зе Козвей, Малдон, Эссекс CM9 4LJ, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, в отношении товаров 19 класса МКТУ, признанных однородными заявленным товарам 19 класса МКТУ;

- с международным товарным знаком «HUGO BOSS» (м.р. №1228292 – конв.приоритет от 31.07.2014), зарегистрированным на имя HUGO BOSS Trade Mark Management GmbH & Co. KG, Dieselstr. 12 72555 Metzingen, в отношении товаров 21 класса МКТУ, признанных однородными заявленным товарам 21 класса МКТУ;

- с международным товарным знаком «MEBEL BOS» (м.р. №1143678 – конв.приоритет от 13.03.2012), зарегистрированным на имя Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowo - Transportowe "TRANS - BOS" Bosak Stanislaw, ul. Krzeszowska 63 PL-23-300 Bilgoraj, в отношении товаров 20 класса МКТУ, признанных однородными заявленным товарам 19, 20, 21 классов МКТУ.

В поступившем 15.03.2022 возражении заявитель не согласился с решением Роспатента. Доводы возражения сводятся к следующему:

- анализ сходства заявленного обозначения и противопоставленных знаков показал, что они не являются сходными ни по одному из критериев сходства обозначений;
- заявитель просит зарегистрировать заявленное обозначение в отношении скорректированного заявленного перечня товаров 19 класса МКТУ “древесина поделочная; древесина формуемая; фанера клееная многослойная”, товаров 20 класса МКТУ “пальцы для вышивания; изделия художественные из дерева, воска, гипса или пластмасс; изделия художественные резные деревянные; катушки для ниток, шелка, тесьмы деревянные; контейнеры неметаллические [для хранения и транспортировки]; полоски из дерева; статуи из дерева, воска, гипса или пластмасс; статуэтки из дерева, воска, гипса или пластмасс; сундуки неметаллические; таблички для объявлений деревянные или

пластмассовые; ящики из дерева или пластика”, товаров 21 класса МКТУ “мозаики стеклянные, за исключением строительных”;

- противопоставленные экспертизой товарные знаки не содержат вышеуказанных позиций товаров, в отношении которых испрашивается правовая охрана заявленного обозначения, в связи с чем их нельзя признать однородными.

На основании изложенного заявитель просит изменить решение Роспатента от 11.11.2021 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении перечисленных выше товаров 19, 20, 21 классов МКТУ.

С учетом даты подачи заявки (25.09.2020) 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 20.07.2015 № 482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с 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 положениями пункта 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.

Исходя из положений пункта 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно 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. 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. 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 пункте 42 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. 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 представляет собой комбинированное обозначение



«», содержащее словесный элемент “BOS”, выполненный в стилизованной рамке синего цвета стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Противопоставленный товарный знак  по международной регистрации №1143678 (1) является комбинированным и содержит в своем составе словесные элементы “MEBEL BOS”, выполненные заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом оранжевого цвета, и изобразительный элемент в виде прямоугольника оранжевого цвета, возле которого параллельно двум соседним сторонам расположена линия, состоящая из двух перпендикулярных участков оранжевого цвета.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №550086 (2) представляет собой словесное обозначение , выполненное заглавными и строчными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Противопоставленный товарный знак по международной регистрации №1228292 (3) представляет собой словесное обозначение «HUGO BOSS», выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков (1-3) показал следующее.

В заявленном комбинированном обозначении и противопоставленном комбинированном товарном знаке (1) основными индивидуализирующими элементами являются словесные элементы “BOS” и “BOS”, поскольку на них обращает внимание в первую очередь потребитель, они легче запоминаются при восприятии обозначений в целом, и именно они позволяют индивидуализировать товары и услуги конкретного лица. Изобразительные элементы не оригинальны, часто присутствуют в различных товарных знаках, а элемент “MEBEL” в противопоставленном знаке (1) является слабым элементом обозначения.

Заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак (1) следует признать фонетически сходными, поскольку они содержат тождественный словесный элемент “BOS”. Заявленный словесный элемент “BOS” является фонетически сходным со словесными элементами “BoSS” и “BOSS” противопоставленных товарных знаков (2, 3) в виду практически тождественного буквенного состава сопоставляемых обозначений. Сравнимые обозначения отличаются только присутствием двойной согласной буквы «S» в противопоставленных знаках (2, 3), находящейся в конце обозначений, не оказывающей решающего влияния при установленном звуковом сходстве обозначений. Также имеет место полное фонетическое вхождение словесного элемента “BOS” рассматриваемого знака в противопоставленные знаки (2, 3). Изложенное обуславливает вывод о звуковом сходстве сопоставляемых знаков.

Оценить сравниваемые знаки по смысловому признаку сходства не представляется возможным, поскольку согласно общедоступным словарно-справочным источникам заявленное обозначение не имеет смыслового значения.

Ввиду того, что сопоставляемые словесные элементы знаков выполнены буквами латинского алфавита стандартным шрифтом, без какого-либо графического исполнения, можно сделать вывод об их графическом сходстве.

Таким образом, заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки (1-3) являются сходными в целом, несмотря на некоторые отличия.

Вероятность смешения заявленного обозначения и товарных знаков (1-3) определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров (см. пункт 162 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации»).

Испрашиваемые в возражении товары 19 класса МКТУ “древесина поделочная; древесина формуемая; фанера клееная многослойная” и товары 19 класса МКТУ “конструкции неметаллические для осуществления подхода, подъезда (доступа); леса строительные неметаллические; подмости, настилы неметаллические; передвижные строительные леса башенного типа неметаллические; конструкции неметаллические, а именно платформы для осуществления подхода, подъезда (доступа), и рабочие платформы, включенные в класс 19; ограды неметаллические; части и детали для всех перечисленных товаров, включенные в класс 19” противопоставленного товарного знака (2) являются однородными, поскольку объединены родовым понятием “строительные неметаллические материалы”, соотносятся друг с другом как род-вид, имеют одно назначение (применяются в строительстве различных сооружений, конструкций), условия реализации (строительные магазины и рынки) и одинаковый круг потребителей.

Испрашиваемые товары 20 класса МКТУ “пяльцы для вышивания; изделия художественные из дерева, воска, гипса или пластмасс; изделия художественные резные деревянные; катушки для ниток, шелка, тесьмы деревянные; контейнеры неметаллические [для хранения и транспортировки]; полоски из дерева; статуи из дерева, воска, гипса или пластмасс; статуэтки из дерева, воска, гипса или пластмасс; сундуки неметаллические; таблички для объявлений деревянные или пластмассовые; ящики из дерева или пластика” являются однородными товарам 20 класса МКТУ “мебель, в том числе передвижная; мебель для гостиной; кухонные шкафы и мебель для ванных комнат; мебель не металлическая; офисная мебель; школьная мебель; библиотечные стеллажи; столешницы; деревянные и пластиковые лестницы; двери для мебели; диваны; деревянные клепки; дюбели неметаллические;

люльки; комоды; буфеты; стулья; подставки для цветов (мебель); шезлонги; кронштейны для фоторамок; скамейки мебельные; койки, в том числе больничные; мебельная фурнитура не металлическая; кромки из пластика для мебели; мебельные полки; урны неметаллические; солома плетеная, кроме рогожи; диваны, тележки для компьютеров (мебель), столы; столешницы, столы чертежника; рабочие скамейки; табуретки; туалетные столики; тележки (мебельные); подголовники (мебельные); произведения искусства из дерева, воска, гипса или пластика; фигурки из дерева, воска или пластика” противопоставленного товарного знака (1), поскольку подпадают под родовые понятия “различные изделия из дерева, воска, гипса или пластмасс”, соотносятся друг с другом как род-вид, имеют одно назначение, условия реализации и одинаковый круг потребителей.

Испрашиваемые товары 21 класса МКТУ “мозаики стеклянные, за исключением строительных” являются декоративными изделиями стекольного производства, к которым могут относиться предметы домашнего хозяйства, в том числе посуда, графины, стаканы, тарелки и так далее. Следовательно, товары 21 класса МКТУ “мозаики стеклянные, за исключением строительных” следует признать однородными товарам 21 класса МКТУ “посуда, наборы и контейнеры для приготовления пищи; ведра для бутылок; графины для вина” противопоставленного товарного знака (3), поскольку товары могут быть сделаны из одного и того же материала (стекла), имеют одно назначение (изделия для хранения продуктов и напитков), одинаковый круг потребителей.

Учитывая высокую степень фонетического и графического факторов сходства сравниваемых обозначений, указанных признаков однородности достаточно для признания наличия вероятности смешения заявленного обозначения и товарных знаков (1-3) в отношении товаров 19, 20, 21 классов МКТУ.

Таким образом, следует констатировать правомерность вывода о сходстве до степени смешения заявленного обозначения и товарных знаков (1-3) в отношении однородных товаров 19, 20, 21 классов МКТУ. Следовательно, заявленное обозначение для этих товаров не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака как не соответствующее пункту 6 статьи 1483 Кодекса.

С учетом сказанного, оснований для отмены оспариваемого решения у коллегии не имеется.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 15.03.2022, оставить в силе решение Роспатента от 11.11.2021.