

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения **возражения** **заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 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 30.04.2020 №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 19.12.2023, поданное ООО «Управляющая компания «Брайт Фит», г. Екатеринбург (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 31.08.2023 о государственной регистрации товарного знака по заявке №2022757164 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.

Комбинированное обозначение «**BRIGHT•FIT**» по заявке №2022757164, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 18.08.2022, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 25, 28 и услуг 35, 41, 43 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 31.08.2023 о государственной регистрации товарного знака в отношении заявленных товаров и услуг 28, 41 и части услуг 43 классов

МКТУ, в отношении товаров и услуг 25, 35 классов и другой части услуг 43 класса МКТУ выявлено несоответствие заявленного обозначения требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное обосновывается тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарными знаками:

- «BRIGHT», зарегистрированным под №882562 с датой приоритета от 31.01.2022 на имя Флеганова Олега Владимировича, 620026, г. Екатеринбург, ул. 5 Мамина-Сибиряка, 126, кв. 31 в отношении услуг 43 класса МКТУ, однородных заявленным услугам 43 класса МКТУ;

- «BRIGHT/БРАЙТ», зарегистрированные под №298675 с датой приоритета от 13.07.2004, под №185720 с датой приоритета от 02.12.1999 на имя Общества с ограниченной ответственностью "БРАЙТ-1999", 141031, Московская обл., Мытищинский р-н, пос. Вешки, д.24а в отношении товаров и услуг 25, 35 и 42 классов МКТУ, однородных заявленным товарам и услугам 25 и 35 классов МКТУ.

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

- заявленное обозначение по заявке №2022757164 и товарные знаки «**BrightFit**»^[1] по свидетельству №567441 и «**БрайтФит**»^[2] по свидетельству №567442 образуют серию знаков правообладателя,

- фонетика и семантика обозначения по заявке №2022757164 тождественны фонетике и семантике товарных знаков №567441 и №567442,

- в заявляемом обозначении буквы написаны одной высоты, поэтому разделение частей обозначения выполнено посредством точки, которая выполняет ту же функцию, что и заглавные буквы вторых частей в товарных знаках №567441 и №567442, ввиду чего данные графические отличия не влияют на вывод о тождественности фонетики и семантики заявленного обозначения и товарных знаков №567441 и №567442,

- товарный знак №882562 был признан не сходным с товарными знаками №567441 и № 567442,

- наличие в обозначении по заявке №2022757164 изобразительного элемента усиливает уже существующее фонетическое и семантическое различие между заявляемым обозначением и товарным знаком №882562,

- если Роспатент посчитал несходными товарный знак №882652 с товарными знаками заявителя №567441 и №567442 только по фонетическим и семантическим признакам, следовательно, является логичным, что заявляемое обозначение должно быть признано также несходным с товарным знаком №882652, поскольку его фонетика и семантика тождественны фонетике и семантике товарных знаков №567441 и №567442, а графическое исполнение заявляемого обозначения усиливает уже существующее фонетическое и семантическое различие с товарным знаком №882652.

- с решением Роспатента от 31.08.2023 в части регистрации обозначения по заявке №2022757164 для товаров и услуг по 28, 41 и части услуг 43 класса МКТУ заявитель согласен и не оспаривает его,

На основании вышеизложенного заявитель просит изменить решение Роспатента в части отказа в регистрации обозначения по заявке №2022757164 для услуг 43 класса МКТУ и принять решение о регистрации обозначения по заявке №2022757164, в том числе, в отношении услуг 43 класса МКТУ «закусочные; кафе; кафетерии; рестораны; рестораны самообслуживания; услуги баров; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом; услуги ресторанов с едой на вынос; услуги столовых».

В подтверждение своих доводов заявителем представлены следующие документы:

1. Решение Роспатента от 31.08.2023 года по заявке №2022757164,
2. ТЗ №882562,
3. ТЗ №567441,
4. ТЗ №567442.

В дополнение к поданному ходатайству в корреспонденции от 18.03.2024 и 20.03.2024 заявитель направил копию протокола заседания и решение Роспатента по противопоставленному товарному знаку №882562.

5. Протокол от 21.02.2024 по рассмотрению возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку №882562,

6. Решение Роспатента от 18.03.2024 по товарному знаку №882562.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, коллегия установила следующее.

С учетом даты (18.08.2022) поступления заявки №2022757164 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 года №482, вступившие в силу 31.08.2015 (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 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 Правил, а также

исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

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 «**BRIGHT•FIT**» является комбинированным, включает словесные элементы «BRIGHT», «FIT», выполненные в латинице оригинальным шрифтом, и изобразительный элемент в виде разделяющей слова точки. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров и услуг 25, 28, 35, 41, 43 классов МКТУ.

В рамках поданного возражения заявителем оспаривается предоставление правовой охраны только в части услуг 43 класса МКТУ.

Таким образом, анализ противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №298675, №185720 в отношении товаров 25 и услуг 35 классов МКТУ далее коллегией не проводится.

Противопоставленные словесный товарный знак «**bright**» по свидетельству №882562 выполнен стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении услуг 43 класса МКТУ.

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

Заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак включают в себя фонетически и семантически тождественные словесные элементы «BRIGHT» и «bright».

Фонетическое сходство обусловлено полным вхождением противопоставленного товарного знака «bright» в фонетический ряд

заявленного обозначения. Таким образом, сравниваемые обозначения сходны по фонетическому признаку ввиду совпадения звуков и звукосочетаний, их места в составе обозначений, то есть на основании фонетического сходства словесных элементов «BRIGHT» и «bright».

Семантическое сходство обусловлено совпадением в заявленном обозначении и противопоставленном товарном знаке словесных элементов «BRIGHT» и «bright» («Bright» – яркий, блестящий, светлый, яркость, свет, <https://translate.academic.ru/bright/en/ru/>). Совпадение словесных элементов «BRIGHT» и «bright» позволяет рассматривать заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак в качестве сходных, поскольку при их восприятии формируются схожие смысловые образы.

По мнению коллегии, наличие в заявленном обозначении дополнительного словесного элемента «Fit», («Fit» - судороги, приступ, порыв, годный, здоровый, <https://translate.academic.ru/fit/en/ru/>) не придает существенного отличия сравниваемым обозначениям.

В заявленном обозначении словесные элементы выполнены с заглавными буквами латинского алфавита оригинальным шрифтом, словесные элементы отделены друг от друга изобразительным элементом, противопоставленный товарный знак выполнен строчными буквами латинского алфавита. Вместе с тем, графические отличия не приводят к отсутствию ассоциирования сравниваемых обозначений друг с другом, поскольку словесные элементы «BRIGHT» и «bright» формируют основное зрительное восприятие знаков.

Таким образом, заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак являются сходными друг с другом за счет установленного фонетического, семантического и визуального сходства составляющих их словесных элементов.

Наличие зарегистрированных товарных знаков [1], [2] на имя заявителя не является определяющим аргументом в анализе сходства заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака, прежде всего, ввиду

наличия в имеющихся регистрациях [1], [2] существенных графических отличий с заявленным обозначением.

Испрашиваемые услуги 43 класса МКТУ являются в высокой степени однородными с услугами 43 класса МКТУ противопоставленного товарного знака. В поступившем возражении вывод об однородности заявленных услуг 43 класса МКТУ с услугами противопоставленного товарного знака по свидетельству №882562 заявителем не оспаривался.

Таким образом, коллегия пришла к выводу о сходстве до степени смешения заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака по свидетельству №882562 и, следовательно, вывод Роспатента о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса следует признать правомерным.

Вместе с тем, в корреспонденции от 18.03.2024 и 20.03.2024 заявителем обращено внимание на следующее обстоятельство, которое не могло быть учтено при принятии Роспатентом решения от 31.08.2023.

Решением Роспатента от 18.03.2024 правовая охрана товарного знака по свидетельству №882562 признана недействительной полностью.

Ввиду прекращения правовой охраны единственного противопоставленного товарного знака в отношении услуг 43 класса МКТУ, препятствия к регистрации заявленного обозначения в виде несоответствия пункту 6 статьи 1483 Кодекса преодолены заявителем, о чем опубликованы сведения 18.03.2024 в официальном бюллетене Роспатента №6 за 2024 год.

Заявленное обозначение по заявке №2022757164 стало соответствовать требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса и, таким образом, товарный знак по заявке №2022757164 может быть зарегистрирован в объеме заявленного перечня услуг 43 класса МКТУ.

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

удовлетворить возражение, поступившее 19.12.2023, изменить решение Роспатента от 31.08.2023 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2022757164.