



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 02.11.2015 возражение, поданное Индивидуальным предпринимателем Покидько Алексеем Владимировичем, Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2013716513, при этом установила следующее.

Словесное обозначение **BARBARA KRASA** по заявке №2013716513, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 20.05.2013, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 28.08.2015 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении заявленных услуг. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к тому, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарными

знаками  (свидетельство №417917 с приоритетом от 21.08.2009); 
(№417915 с приоритетом от 21.08.2009), зарегистрированными на имя ОАО

«МИЛКОМ», 426039, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Воткинское шоссе, 178, в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ.

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента. Доводы возражения сводятся к тому, что решением от 28.10.2015 по делу №СИП-459/2015 Суд по интеллектуальным правам досрочно прекратил правовую охрану противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №417917, №417915 в отношении части услуг 35 класса МКТУ «продвижение товаров [для третьих лиц], а именно услуги оптовой и розничной торговли». Таким образом, отсутствуют основания для отказа в государственной регистрации товарного знака по заявке №2013716513.

В этой связи заявитель просит отменить решение Роспатента от 28.08.2015 и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2013716513 в качестве товарного знака в отношении заявленных услуг 35 класса МКТУ.

В качестве материалов, иллюстрирующих доводы возражения, заявителем представлена копия решения Суда по интеллектуальным правам по делу №СИП-459/2015 от 28.10.2015.

Изучив материалы дела, коллегия считает доводы о возможности государственной регистрации товарного знака по заявке №2013716513, изложенные в возражении, неубедительными.

С учетом даты (20.05.2013) подачи заявки №2013716513 правовая база для оценки его охраноспособности в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 за №4322, вступившие в силу 10.05.2003 (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.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с товарными знаками других лиц, допускается только с согласия правообладателей.

В соответствии с пунктом 14.4.2 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с положениями пункта 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями; с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2 Правил.


Признаки, перечисленные в подпунктах (а) - (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.


Заявленное обозначение **BARBARA KRASA** по заявке №2013716513 с приоритетом от 20.05.2013 является словесным, выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Заявленное обозначение было подано на регистрацию в отношении услуг 35 МКТУ «услуги магазинов по розничной, оптовой продаже товаров; услуги по развозной продаже товаров; услуги розничной продажи товаров по каталогу путем почтовых отправок; услуги розничной продажи товаров с использованием телемагазинов или интернет-сайтов».

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2013716513 основано на наличии сходных до степени смешения товарных знаков по свидетельствам №417917 [1], №417915 [2].



Противопоставленный товарный знак  по свидетельству №417917 [1] с приоритетом от 21.08.2009 является комбинированным, включает в свой состав расположенный на фоне рамки оригинальной формы с орнаментом словесный элемент «Варвара краса», выполненный оригинальным шрифтом буквами русского языка. Товарный знак выполнен в красном, желтом, темно-желтом, синем и белом цветовом сочетании. Товарный знак зарегистрирован, в частности, в отношении услуг 35 класса МКТУ «аренда площадей для размещения рекламы; демонстрация товаров; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; оформление витрин; представление товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продвижение товаров [для третьих лиц], а именно услуги оптовой и розничной торговли; реклама; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]».





Противопоставленный товарный знак  по свидетельству №417915 [2] с приоритетом от 21.08.2009 является комбинированным, включает в свой состав расположенный на фоне рамки оригинальной формы с орнаментом словесный элемент «Варвара краса», выполненный оригинальным шрифтом буквами русского языка, и стилизованное изображение девушки с кувшином в овальном дверном проеме. Товарный знак зарегистрирован в красном, желтом, темно-желтом, синем, коричневом, светло-коричневом, розовом, светло-красном, темно-красном, голубом, черном, белом цветовом сочетании. Товарный знак зарегистрирован, в частности, в отношении услуг 35 класса МКТУ «аренда площадей для размещения рекламы; демонстрация товаров; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях;».

оформление витрин; представление товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продвижение товаров [для третьих лиц], а именно услуги оптовой и розничной торговли; реклама; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами].

Анализ материалов дела показал, что в поданном возражении не оспаривается сходство заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков.

Как было указано выше, противопоставленные знаки [1], [2] являются комбинированными. Исходя из положений пункта 6.3.2 Методических рекомендаций по проверке заявленного обозначения на тождество и сходство, утвержденных приказом Роспатента от 31.12.2009 №197, при восприятии потребителем комбинированного обозначения, состоящего из изобразительного и словесного элементов, его внимание, как правило, акцентируется на словесном элементе, который легче запоминается, чем изобразительный. В этой связи можно сделать вывод, что наиболее значимым элементом в указанных противопоставленных знаках является словесный элемент «Варвара краса».

Заявленное обозначение **BARBARA KRASA** и противопоставленные товарные

знаки  [1],  [2] характеризуются наличием в их составе словесных элементов «BARBARA KRASA» и «Варвара краса».

В части сравнительного анализа обозначений «BARBARA KRASA» (транслитерация «БАРБАРА КРАСА») и «Варвара краса» необходимо отметить следующее.

Сравниваемые обозначения «BARBARA KRASA» и «Варвара краса» характеризуются тождественным составом гласных и близким составом согласных звуков и букв, одинаковым порядком их расположения, имеют одинаковое количество слогов, что обуславливает вывод об их звуковом сходстве.

Что касается семантического критерия сходства, то сравниваемые обозначения включают в свой состав имена собственные – «Barbara» / «Варвара», и слова – «krasa» / «краса». Согласно общедоступным словарно-справочным данным (см. онлайн словари <http://slovari.yandex.ru>, <http://ru.wikipedia.org>, а также он-лайн словарь Европейский имен <http://kurifin.ru>) «Barbara» / «Варвара» представляют собой одно и тоже женское имя Βαρβάρα греческого происхождения, используемое во многих странах мира, и с учетом фонетических стандартов соответствующих языков этих стран произносится по-разному (например, в Англии, Германии, Испании как Barbara, в России как Варвара). В свою очередь слово «krasa» является транслитерацией буквами латинского алфавита лексической единицы русского языка - «краса» (*поэт. устар.* «красота»). Таким образом, сравниваемые обозначения «BARBARA KRASA» и «Варвара краса» ассоциируются с красивой женщиной по имени «Barbara» / «Варвара» и характеризуются смысловым сходством.

С учетом сходства заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков в фонетическом и семантическом отношении, их отличие в шрифтовом исполнении не является существенным и не влияет на восприятие знаков в целом.

Таким образом, учитывая высокую звуковую близость сравниваемых обозначений и сходство их смыслового восприятия, можно сделать вывод о том, что заявленное обозначения и противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №417917 [1], №417915 [2] ассоциируются друг с другом в целом.

Анализ перечней сравниваемых обозначений показал, что услуги 35 класса МКТУ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №417917 [1], №417915 [2], представляющие собой деятельность торговых предприятий, осуществляющих продажу товаров, соотносятся по виду и назначению, что обуславливает вывод об их однородности.

Принимая во внимание сходство сравниваемых обозначений и однородность услуг 35 класса МКТУ, для маркировки которых они предназначены, можно сделать вывод о правомерности доводов, изложенных в заключении по результатам экспертизы, являющегося неотъемлемой частью решения Роспатента от 28.08.2015,

относительно несоответствия заявленного обозначения требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Вместе с тем, заявитель в своем возражении указал на то, что правовая охрана противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №417917 [1], №417915 [2] была досрочно прекращена в отношении услуг 35 класса МКТУ «продвижение товаров [для третьих лиц], а именно услуги оптовой и розничной торговли», в связи с чем указанные товарные знаки не являются препятствием для государственной регистрации товарного знака по заявке №2013716513.

В этой связи необходимо отметить, что правовая охрана противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №417917 [1], №417915 [2] продолжает действовать в отношении услуг 35 класса МКТУ «представление товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]», которые, как было указано выше, являются однородными услугам 35 класса МКТУ заявленного обозначения.

Таким образом, оценивая изложенные обстоятельства в совокупности, нет оснований для вывода об обоснованности требований, изложенных в поступившем возражении, о возможности регистрации товарного знака по заявке №2013716513 в отношении заявленных услуг 35 класса МКТУ в связи с наличием сходных до степени товарных знаков по №417917 [1], №417915 [2] в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 02.11.2015, оставить в силе решение Роспатента от 28.08.2015.