

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 27.08.2021 возражение, поступившее 03.11.2022, поданное Индивидуальным предпринимателем Галифановым Р.Г., Москва (далее – заявитель), на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2021754543, при этом установила следующее.

Словесное обозначение «CopyBrothers» по заявке № 2021754543, поданной 27.07.2021, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров и услуг 09, 16, 40, 41, 42 классов МКТУ.

Роспатентом 29.08.2022 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг.

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 серией товарных знаков «BROTHER» (св-ва № 82733 - приоритет от 13.08.1987, № 84180 - приоритет от 12.02.1988, № 176134 - приоритет от 17.02.1998, № 292716 - приоритет от 01.04.2004, № 553526 - приоритет от 04.07.2013, м.р. № 1522683 – конв. приоритет от 20.12.2019, м.р. № 1558386 – конв. приоритет от 10.10.2019), зарегистрированной на Бразер Индастриз, Лтд., 15-1, Наэширо-хо Мизухо-ку, Нагоя, Япония (BROTHER INDUSTRIES, LTD., 15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku

Nagoya-shi 467- 8561), в отношении товаров и услуг 09, 16, 40, 41, 42 классов МКТУ, однородных заявленным товарам и услугам 09, 16, 40, 41, 42 классов МКТУ.

В поступившем 03.11.2022 возражении заявитель не согласился с решением Роспатента. Доводы возражения сводятся к следующему:

- заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки, содержащие словесный элемент “BROTHER”, не являются сходными с точки зрения фонетики, поскольку «CopyBrothers» и «BROTHER» прочитываются по-разному как «копибразерс» и «бразер»;

- в сопоставляемых обозначениях не совпадают слоги, звукосочетания, части обозначений, отсутствует близость состава гласных и согласных букв, в связи с чем сравниваемые обозначения характеризуются различной фонетической длиной, разным звуковым рядом и ритмикой при произношении, следовательно, отсутствует полное звуковое (фонетическое) сходство словесных элементов «CopyBrothers» и «BROTHER» при их произношении;

- сопоставляемые обозначения различаются композиционным решением, словесные элементы сравниваемых обозначений отличаются по написанию, такие отличия позволяют признать сравниваемые обозначения несходными визуально;

- кроме того, противопоставленный знак по международной регистрации №1522683 является комбинированным и содержит в себе изобразительные элементы, что существенно влияет на различное восприятие и отсутствие графического сходства с заявленным обозначением;

- семантически сопоставляемые обозначения не сходны, поскольку словесный элемент противопоставленного товарного знака состоит из одного слова «Brother», которое в переводе с английского языка означает «брать», в то время как словесный элемент «CopyBrothers» заявленного обозначения состоит из двух частей «Copy», которое означает «копировать», «списать», «подражать», «копия», «экземпляр», «делать копию», «воспроизводить», «срисовывать» и «Brothers», имеющего значение «братья», «собратья», «коллеги», «земляки»;



- заявитель является правообладателем товарных знаков “**COPYRU**”, “MDMcory” по свидетельствам №№ 847765, 721442, содержащих в себе слово «Сору», в отношении товаров и услуг 16, 40, 41, 42 классов МКТУ;
- данные товарные знаки активно используются правообладателем в своей деятельности и приобрели узнаваемость среди потребителей полиграфической продукции и услуг;
- учитывая указанные обстоятельства, а также тот факт, что в рассматриваемом обозначении «CopyBrothers» элемент «Copy» стоит на первом месте, на него падает логическое ударение, можно утверждать, что при его регистрации на имя заявителя элемент «Copy» будет вызывать у потребителя в первую очередь ассоциацию с деятельностью заявителя;
- словесный элемент «CopyBrothers» может вызвать в восприятии потребителя образ общности людей, объединенных общими интересами, взглядами, целями по ведению копировального бизнеса, например, как «копировальное братство» по аналогии с религиозными объединениями или «копировальные коллеги», то есть объединенные общей целью участники копировального дела;
- сравниваемые обозначения не являются сходными по фонетическому, графическому и семантическому признакам сходства, поскольку при восприятии обозначений они порождают в сознании потребителя различные образы, создают абсолютно разное общее зрительное впечатление;
- ввиду отсутствия сходства обозначений однородность товаров и услуг не может служить основанием для отказа в регистрации товарного знака по заявке №2021754543;
- на имя различных правообладателей зарегистрированы товарные знаки



BROTHERS

STAFF BROTHERS

“

”

”

”

”



“Bombastic Brothers”

”, “

” по свидетельствам №№ 524244,

729432, 835246, 692137, 483560, включающие элемент “BROTHERS”;

- в пользу регистрации товарного знака служат дела, по которым, например,



обозначение “

” по заявке №2017712669

было признано не сходным с товарным знаком “МУРАВЕЙ”; товарный знак



“

” по свидетельству №831079 был признан не сходным до степени



смешения с товарным знаком “

” по свидетельству №687058



и товарным знаком “**ПАРУС**” по свидетельству №139541; товарный знак

РОЗОВАЯ НОСТАЛЬГИЯ

“

” по свидетельству № 792067 был признан несходным со

знаком “Nostalgia” по международной регистрации № 803858;

- учитывая отсутствие сходства заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков, практику регистрации товарных знаков и рассмотрения аналогичных дел, можно утверждать о допустимости регистрации заявленного обозначения на имя заявителя в отношении заявленных товаров и услуг 09, 16, 40, 41, 42 классов МКТУ.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 29.08.2022 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров и услуг.

К материалам дела заявителем были представлены сведения относительно зарегистрированных товарных знаков по свидетельствам №№ 847765; 721442.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты подачи заявки (27.08.2021) 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.

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 словесное обозначение «CopyBrothers», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается заявителем в отношении товаров и услуг 09, 16, 40, 41, 42 классов МКТУ.

Противопоставленные экспертизой товарные знаки “BROTHER” (1),

“BROTHER” (2), “ brother” (3), “ brother” (4), “ brother”

(5), “ brother” (6), “ brother” (7), по свидетельствам №№82733, 84180, 176134, 292716, 553526, международным регистрациям №№1522683, 1558386, зарегистрированы на имя одного правообладателя, в отношении товаров и услуг в отношении товаров и услуг 09, 16, 40, 41, 42 классов МКТУ.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков (1-7) показал следующее.

В заявлном обозначении содержится единственный индивидуализирующий словесный элемент «CopyBrothers».

Противопоставленные товарные знаки (1-7) представляют собой серию знаков, объединенных общим элементом «BROTHER», который несет основную индивидуализирующую нагрузку в данной серии.

Учитывая изложенное, при определении сходства заявленного обозначения и противопоставленных ему товарных знаков (1-7) за основу должно быть взято сравнение словесных элементов «CopyBrothers» и «BROTHER».

Сравнительный анализ сопоставляемых обозначений показал, что они имеют высокую степень фонетического сходства, поскольку противопоставленный словесный элемент «BROTHER» фонетически полностью входит в состав заявленного обозначения «CopyBrothers».

Согласно общедоступным источникам информации (<https://translate.yandex.ru/>) словесный элемент «BROTHER» в переводе с английского языка на русский язык означает «брать». Словесный элемент «CopyBrothers» образован путем соединения двух значимых единиц английского языка «Copy» и «Brothers», где элемент «Copy» имеет значение «копировать», элемент «Brothers» означает «братья» (<https://translate.yandex.ru/>), в силу чего может восприниматься в значении «копировальные братья». При этом среднему российскому потребителю не понятно смысловое значение словесного элемента «CopyBrothers» («копировальные братья»). Однако, в силу того, что в нем присутствует хорошо знакомое и распространенное слово «Brothers», вполне вероятно, что у потребителей могут возникнуть ассоциации, связанные с близким человеком, с братом или братьями. Словесный элемент «Copy», добавленный к слову «Brothers», не несет какую-либо оригинальную смысловую нагрузку, значительно отличающуюся от семантического содержания словесного элемента «Brothers», поэтому именно данный элемент играет решающую роль в сходстве сопоставляемых обозначений.

Таким образом, коллегией было установлено близкое семантическое сходство сравниваемых словесных элементов обозначений.

В отношении графического сходства следует отметить, что словесные элементы сравниваемых знаков выполнены буквами одного алфавита – латинского, что сближает обозначения по визуальному фактору сходства. При этом заявленное обозначение исполнено стандартным шрифтом без какой-либо проработки, в силу чего снижается влияние графического фактора сходства при его восприятии.

Учитывая вышеизложенное, заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки (1-7) являются сходными, ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на некоторые отличия.

Мнение заявителя о том, что ранее зарегистрированные на его имя товарные

знаки “ COPYRU”, “MDMcopry” по свидетельствам №№ 847765, 721442 в отношении товаров и услуг 16, 40, 41, 42 классов МКТУ могут быть положены в основу вывода об отсутствии сходства заявленного обозначения «CopyBrothers» и противопоставленных товарных знаков (1-7), является неубедительным на основании следующего. Товарные знаки по свидетельствам №№ 847765, 721442 и заявленное обозначение «CopyBrothers» не связаны между собой, являются независимыми друг от друга товарными знаками, не образуют серию товарных знаков заявителя, так как в них не наблюдается наличие одного и того же доминирующего словесного элемента «Copy». В этой связи у коллегии отсутствуют основания полагать, что регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака возможна в силу ранее зарегистрированных на имя заявителя товарных знаков свидетельствам №№ 847765, 721442.

Вероятность смешения заявленного обозначения и товарных знаков (1-7) определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров и услуг (см. пункт 162 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации»).

Заявленные товары 09 класса МКТУ и товары 09 класса МКТУ, указанные в перечнях противопоставленных товарных знаков (1, 3-5, 7), являются однородными, поскольку относятся к приборам и инструментам научным, исследовательским, навигационным, геодезическим, фотографическим, кинематографическим, аудиовизуальным, оптическим, для взвешивания, измерения, сигнализации, обнаружения, тестирования, спасания и обучения; приборам и инструментам для передачи, распределения, трансформации, накопления, регулирования или

управления распределением или потреблением электричества; аппаратуре и инструментам для записи, передачи, воспроизведения или обработки звука, изображений или данных; носителям записанным или загружаемым, программному обеспечению, механизмам для аппаратов с предварительной оплатой; устройствам счетным; компьютерам и компьютерной периферии; оборудованию для тушения огня, в связи с чем они имеют одинаковое назначение, круг потребителей и условия реализации.

Заявленные товары 16 класса МКТУ и товары 16 класса МКТУ, приведенные в перечнях противопоставленных товарных знаков (2, 4, 5, 7), являются однородными, так как относятся к бумаге, картону; печатной продукции; материалам для переплетных работ; фотоснимкам; товарам писчебумажным, принадлежностям офисным; веществам клейким для канцелярских и бытовых целей; принадлежностям для художников и материалам для рисования; материалам учебным и пособиям наглядным; материалам для упаковки, следовательно, имеют одно назначение, одинаковые каналы сбыта и круг потребителей.

Заявленные услуги 40 класса МКТУ и услуги 40 класса МКТУ противопоставленных товарных знаков (6, 7), являются однородными, так как относятся к услугам по обработке материалов; переработке мусора и отходов; очистке воздуха и обработке воды; услугам полиграфическим; консервированию пищевых продуктов и напитков, имеют одно назначение, оказываются одними и теми же предприятиями и организациями.

Заявленные услуги 41 класса МКТУ и услуги 41 класса МКТУ противопоставленных товарных знаков (6, 7), являются однородными, поскольку относятся к услугам в области воспитания, образования, развлечения; организациям спортивных и культурно-просветительных мероприятий, имеют одно назначение, круг потребителей, являются взаимодополняемыми и взаимозаменяемыми.

Заявленные услуги 42 класса МКТУ и услуги 42 класса МКТУ, указанные в перечне товарного знака (7) , следует признать однородными, так как они относятся к научным и технологическим услугам, исследованиям и разработкам, услугам по промышленному анализу, промышленным научным исследованиям и

промышленному дизайну; услугам контроля качества и аутентификации; разработкам и развитию компьютеров и программного обеспечения, следовательно, имеют одинаковый круг потребителей, одно назначение и оказываются одними и теми же предприятиями и организациями.

Следует отметить, что однородность товаров и услуг в сопоставляемых обозначениях заявителем не оспаривается.

Резюмируя изложенное, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку оно сходно до степени смешения с противопоставленными товарными знаками (1-7) в отношении однородных товаров и услуг 09, 16, 40, 41, 42 классов МКТУ.

Довод заявителя о возможности регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака при наличии зарегистрированных товарных знаков по свидетельствам №№ 524244, 729432, 835246, 692137, 483560, содержащих словесный элемент “BROTHERS”, является несостоятельным, поскольку делопроизводство по каждой заявке ведется отдельно, с учетом всех имеющихся в материалах дела документов.

Сведения об иных регистрациях «Мастер муравей», «PARUS CLUB», «Розовая ностальгия» не относятся к материалам дела.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 03.11.2022, оставить в силе решение Роспатента от 29.08.2022.