

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 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 возражение, поступившее 06.08.2020, поданное компанией Мимулани АГ, Швейцария (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2019749071 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.

Словесное обозначение «BERRYSNACK» по заявке №2019749071, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 01.10.2019, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 31 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 27.05.2020 об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении заявленных товаров 31 и услуг 35 классов МКТУ (далее – решение Роспатента), основанное на заключении по результатам экспертизы, которое мотивировано несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса. Указанное обосновывается тем, что в отношении данных товаров заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя других лиц товарными знаками:

- товарным знаком «SNACK БЕРРИ» по свидетельству №605377, с приоритетом от 12.08.2015 в отношении товаров 29 класса МКТУ однородным товарам 31 и связанным с ними услугам 35 классов МКТУ [1];

- товарным знаком «SNACKBEERY» по свидетельству №627674, с приоритетом от 05.05.2016 в отношении товаров 29 и услуг 35 классов МКТУ однородных заявленным товарам 31 и услугам 35 классов МКТУ [2].

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

- заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак по свидетельству №605377 не являются сходными до степени смешения, поскольку имеют явные различия по графическому признаку сходства, так как выполнены различными видами шрифтов, слово «BERRYSNACK» выполнено стандартным шрифтом, имеют различные расположения букв по отношению друг к другу, а также, в сравниваемых обозначениях использованы буквы различных алфавитов, кроме того, в противопоставленном знаке присутствуют графические элементы, тогда как заявленное обозначение является словесным;

- противопоставленный товарный знак по свидетельству №605377 и заявленное обозначение имеют различный словесный, буквенно-звуковой состав и ударение;

- заявленное обозначение «BERRYSNACK» является сложносоставным, может быть разделено на два слова «BERRY SNACK» и может быть переведено с английского языка на русский как «ЯГОДНАЯ ЗАКУСКА»;

- противопоставленный товарный знак по свидетельству №605377 включает в себя два слова «SNACK», которое может быть переведено с английского языка на русский как «ЗАКУСКА» и слово «БЕРРИ», не имеющего значения в русском языке. Общая семантика – «ЗАКУСКА БЕРРИ», в виду чего, сравниваемые обозначения обладают различной семантикой;

- заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак по свидетельству №627674 графически не являются сходными, так как формируют различное общее зрительное впечатление ввиду различного вида шрифта с учетом регистра букв и различного расположения букв по отношению друг к другу;

- противопоставленный товарный знак по свидетельству №627674 и заявленное обозначение имеют различный буквенно-звуковой состав и ударение;

- заявленное обозначение «BERRYSNACK», как было указано выше, является сложносоставным и может быть переведено с английского языка на русский как «ЯГОДНАЯ ЗАКУСКА», противопоставленный товарный знак по свидетельству №627674 представляет собой сложносоставное слово «Snackbeery», которое может быть разделено на два «Snack beery» и может быть переведено с английского языка на русский как «Закуска пивная» или «Закуска к пиву», в виду чего, сравниваемые обозначения обладают различной семантикой;

- товары 31 и услуги 35 классов МКТУ заявленного обозначения не являются однородными с противопоставленными товарами 29 и услугами 35 классов МКТУ противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №605377 и №627674, поскольку относятся к разному виду товаров и услуг, имеют различные назначения.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и принять решение о государственной регистрации товарного знака в отношении заявленных товаров 31 и услуг 35 классов МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, коллегия установила следующее.

С учетом даты (01.10.2019) поступления заявки №2019749071 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.

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 «BERRYSNACK» является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 31 и услуг 35 классов МКТУ.

При проведении анализа заявленного обозначения коллегией было установлено следующее.



Противопоставленный знак [1] является комбинированным и состоит из оригинально выполненных словесных элементов: словесного элемента «SNACK», выполненного оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита, словесного элемента «БЕРРИ», выполненного оригинальным шрифтом буквами русского алфавита, в котором, в начале, под буквой «Б» и в конце, под буквой «И» расположены изобразительные элементы в виде стилизованных листиков растений. Словесные элементы расположены в две строки, один под другим. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 29 класса МКТУ.

Противопоставленный знак [2] является словесным «Snackbeery», выполнен стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении услуг товаров 29, 30 и услуг 35 классов МКТУ.

В ходе сравнительного анализа заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1, 2] было установлено, что каждое из сопоставляемых обозначений включает в состав фонетически совпадающие элементы: «BERRY»/«БЕРРИ»/«beery», «SNACK»/«SNACK»/«Snack», поскольку полностью совпадает состав гласных и согласных звуков.

Словесные элементы «BERRY»/«БЕРРИ»/«beery» характеризуются близким звучанием, сходством начальных «BER-»/«БЕР-»/«bee-» и сходством близким у тождеству звучания конечных частей «-RY»/«-РИ»/«-ry».

Кроме того, коллегия отмечает, что словесные элементы «BERRY»/«beery» имеют отличие только количестве букв «RR»/«r» и «E»/«ee», которые при произношении имеют очень близкое звучание. Кроме того, сравниваемые словесные элементы обладают близким составом гласных и согласных звуков, расположенных в одинаковой последовательности.

Также, коллегия отмечает, что словесные элементы «SNACK»/«SNACK»/«Snack» полностью совпадают, то есть являются тождественными.

Таким образом, заявленное обозначение является фонетически сходным с противопоставленными товарными знаками [1, 2].

Что касается визуального признака сходства, то следует отметить, что заявленное обозначение и противопоставленный знак [1, 2] выполнены в разной графической манере.

Однако, заявленное обозначение и часть «SNACK» противопоставленного знака [1], а также противопоставленный знак [2] выполнены буквами одного алфавита, при этом, словесные элементы заявленного обозначения и противопоставленного знака [2] выполнены стандартным шрифтом, что также сближает знаки по графическому критерию сходства.

Отмеченное заявителем графическое отличие заявленного обозначения и противопоставленного знака [1] не оказывает существенного влияния на вывод об их сходстве, поскольку имеющая место быть графическая проработка противопоставленного знака [1] не приводит к сложности его прочтения, так как изобразительные элементы оказывают второстепенное влияние на восприятие данного обозначения.

Что касается семантического фактора сходства, следует отметить следующее.

Анализ словарно-справочных источников показал, что словесные элементы «BERRYSNACK» заявленного обозначения отсутствуют в специальных общедоступных словарно-справочных источниках, следовательно, заявленное обозначение является фантазийным, в виду чего, говорить о наличии конкретной семантики у этого обозначения, не прибегая при этом к рассуждениям и домысливанию при его восприятии, не представляется возможным.

Таким образом, заявленное обозначение «BERRYSNACK» не является лексической единицей какого-либо языка.

Словесный элемент «БЕРРИ» противопоставленного знака [1] и словесный элемент «Snackbeery» противопоставленного знака [2] также, не являются лексическими единицами какого-либо языка и, следовательно, являются фантазийными.

В виду изложенного, не представляется возможным провести оценку по семантическому фактору сходства словесных обозначений.

Однако, коллегия отмечает, что заявленное обозначение «BERRYSNACK» состоит из слитно написанных значимых словесных элементов «BERRY» (в переводе с английского языка означает «ягода», см. Интернет, словари), «SNACK» (в переводе с английского языка означает «закуска», см. Интернет, словари), то есть заявленное обозначение может восприниматься в значении «ягодная закуска».

Противопоставленные знаки также содержат элемент «SNACK», что сближает сравниваемые обозначения с точки зрения семантики, поскольку потребитель будет воспринимать данные знаки, как относящиеся к «закуске».

В соответствии с изложенным коллегия пришла к выводу, что, несмотря на отдельные отличия, сопоставляемые обозначения ассоциируются друг с другом, что позволяет сделать заключение об их сходстве.

Анализ товаров, представленных в перечнях сравниваемых обозначений, показал следующее.

Товары 31 класса МКТУ «грибы необработанные; овощи необработанные; орехи [плоды]; фрукты необработанные; ягоды необработанные» заявленного обозначения являются однородными с товарами 29 класса МКТУ «айвар [консервированный перец]; арахис обработанный; бобы консервированные; бобы соевые консервированные для употребления в пищу; горох консервированный; грибы консервированные; закуска легкие на основе фруктов; изюм; миндаль толченый; овощи сушеные; овощи, подвергнутые тепловой обработке; оливки консервированные; орехи кокосовые сушеные; орехи обработанные; плоды или ягоды, сваренные в сахарном сиропе; салаты овощные; салаты фруктовые; семена обработанные; семена подсолнечника обработанные; финики; фрукты глазированные; фрукты замороженные; фрукты консервированные; фрукты, консервированные в спирте; фрукты, подвергнутые тепловой обработке; хлопья картофельные; чипсы картофельные; чипсы картофельные низкокалорийные; чипсы фруктовые» противопоставленного товарного знака [1], с товарами 29 класса МКТУ «закуска легкие на основе фруктов; изюм; консервы овощные; овощи сушеные; орехи обработанные; семена обработанные; финики; фрукты, подвергнутые тепловой обработке; хлопья картофельные; чипсы картофельные; чипсы фруктовые; снеки на основе сухофруктов» противопоставленного товарного знака [2], поскольку относятся к пищевым продуктам, относятся к одному виду товаров «грибы», «овощи», «орехи», «фрукты», имеют одно назначение и круг потребителей, соотносятся как род/вид.

Услуги 35 класса МКТУ «оптовая и розничная продажа товаров 31 класса, указанных в заявке» заявленного обозначения тесно связаны с заявленными товарами 31 класса МКТУ, в связи с чем, признаны коллегией однородными с указанными выше товарами 29 класса МКТУ противопоставленных товарных знаков [1, 2].

Кроме того, услуги 35 класса МКТУ «оптовая и розничная продажа товаров 31 класса, указанных в заявке» заявленного обозначения являются однородными с услугами 35 класса МКТУ «демонстрация товаров; предоставление места для онлайн-продаж

покупателям и продавцам товаров и услуг; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продвижение продаж для третьих лиц; рассылка рекламных материалов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; управление процессами обработки заказов товаров; услуги по поисковой оптимизации продвижения продаж; услуги рекламные "оплата за клик"; услуги розничной продажи товаров с использованием Интернет-сайтов; услуги магазинов по розничной продаже товаров; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]» противопоставленного товарного знака [2] поскольку относятся к одному виду услуг «продвижению товаров», имеют одно назначение и круг потребителей.

Таким образом, проведенный анализ показал, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с противопоставленными товарными знаками [1, 2] в отношении товаров 31 и услуг 35 классов МКТУ, признанных однородными с товарами 29 и услугами 35 классов МКТУ противопоставленных знаков [1, 2], и, следовательно, вывод Роспатента о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса следует признать правомерным.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 06.08.2020, оставить в силе решение Роспатента от 27.05.2020.