

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), рассмотрела возражение, поступившее 10.09.2020, поданное ООО «ВЕСТА», г. Химки (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2019747363, при этом установила следующее.



Комбинированное обозначение «
» по заявке №2019747363 с приоритетом от 22.09.2019 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении услуг 35, 43 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 24.06.2020 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2019747363. Основанием для принятия

решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому знак не соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя других лиц товарными знаками:



- с товарным знаком «  » (по свидетельству № 704326 с приоритетом от 15.11.2017) в отношении услуг 35 класса МКТУ, однородных заявленным услугам 35 класса МКТУ [1];



- с товарным знаком «  » (по свидетельству № 695661 с приоритетом от 14.07.2016) в отношении услуг 43 класса МКТУ, однородных заявленным услугам 43 класса МКТУ [2].

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 10.09.2020, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель считает, что товарные знаки [1-2] не являются сходными до степени смешения с обозначением, заявленным по заявке №2019747363, поскольку они различаются по фонетическому, визуальному и семантическому признакам сходства;

- заявленное обозначение прочитывается [Б О Х О Л А У Н Д Ж], в то время как противопоставленные товарные знаки имеют следующие звучания [Б О Х О С Т У Д И Я С Т И Л Я], [БОХО], то есть сравниваемые товарные знаки имеют разное

количество слогов, слов, состав гласных и согласных в связи с наличием иных слов, что определяет их фонетическое различие;

- заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение, состоящее из словесных элементов «ВОНО» и «LOUNGE», тогда так в противопоставленном товарном знаке [1] присутствуют такие элементы как «СТУДИЯ» и «СТИЛЯ», а противопоставленный товарный знак [2] не содержит в себе иных словесных элементов, кроме элемента «Boho», в силу чего элемент «LOUNGE» является отличным при определении визуального признака сходства;

- словесный элемент «LOUNGE» переводится с английского языка как «комната для отдыха» (<https://translate.academic.ru/lounge/en/ru/>) и придает заявленному обозначению оригинальное значение, так как, в совокупности со словесным элементом «ВОНО» (не имеет словарно - справочных значений), данное словосочетание может ассоциироваться с организацией досуга в помещении, ввиду чего различается с противопоставленными товарными знаками по семантическому признаку сходства.

- услуги 43 класса МКТУ заявленного обозначения не являются однородными услугами 43 класса МКТУ противопоставленного товарного знака [2], так как имеют разное назначение и различный круг потребителей.

На основании вышеизложенного заявитель просит изменить решение Роспатента от 24.06.2020 и принять решение о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных услуг 35, 43 классов МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (22.09.2019) поступления заявки №2019747363 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 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.

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 «» является комбинированным, состоящим из графического элемента в виде окружности, по периметру которой расположен узор из треугольников, и из словесных элементов «BOHO» и «LOUNGE», выполненных оригинальным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Буква «O» в словесном элементе «BOHO» выполнена в виде изобразительного элемента, а именно в виде спирали.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении заявленных услуг 35, 43 классов МКТУ основано на наличии сходных до степени смешения товарных знаков [1-2].



Противопоставленный знак [1] «» является комбинированным, состоящим из графического элемента в виде окружности, внутри которой изображены цветы в оригинальной прорисовке, из круга, и из словесных элементов «СТУДИЯ», «Boho», «СТИЛЯ». Словесный элемент «Boho» выполнен оригинальным шрифтом заглавной и строчными буквами латинского элемента, а словесные элементы «СТУДИЯ» и «СТИЛЯ» выполнены стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении услуг 35 класса МКТУ. Наиболее значимым элементом противопоставленного товарного знака [1] является элемент «BOHO», который выполнен крупным шрифтом в центре знака и акцентирует на себя внимание потребителя, в связи с чем именно по нему происходит запоминание знака в целом.



Противопоставленный знак [2] «  » является словесным, выполненным оригинальным шрифтом заглавной и строчными 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.

При проведении сопоставительного анализа заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1-2] было установлено, что сравниваемые знаки содержат фонетически тождественные словесные элементы «ВОНО»/«Boho».

Что касается различных изобразительных элементов, содержащихся в заявленном обозначении и противопоставленных знаках [1-2], то данные элементы не оказывают существенного влияния на вывод о сходстве знаков, так как графический признак носит вспомогательный характер, поскольку сходство знаков в целом признается за счет фонетического тождества словесных элементов.

Наличие элемента «LOUNGE» в заявленном обозначении не оказывает существенного влияния при установлении сходства, поскольку он выполнен более мелким шрифтом по сравнению с элементом «ВОНО», акцентирующим на себя внимание.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу, что, сравниваемые обозначения производят сходное общее впечатление и, несмотря на отдельные отличия, ассоциируются друг с другом, что позволяет сделать заключение об их сходстве.

Анализ перечней сравниваемых обозначений показал, что услуги 35 класса МКТУ «продвижение продаж для третьих лиц; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]» заявленного обозначения являются однородными услугам 35 класса МКТУ «агентства по импорту-экспорту; демонстрация товаров; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация

торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; оформление витрин; предоставления места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продажа аукционная; продвижение продаж для третьих лиц; управление процессами обработки заказов товаров; услуги по сравнению цен; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; информация и советы коммерческие потребителям [информация потребительская товарная]; услуги по розничной, оптовой продаже товаров; 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 теле-магазинов или интернет-сайтов» противопоставленного товарного знака [1], поскольку сравниваемые услуги относятся к одному и тому же роду услуг – «услуги по продвижению товаров», имеют одинаковое назначение и один круг потребителей.

Услуги 43 класса МКТУ «кафе; кафетерии; рестораны; услуги баров; кальянные» заявленного обозначения являются однородными услугам 43 класса МКТУ «закусочные» противопоставленного товарного знака [2], так как относятся к учреждениям, целью которых является приготовление пищевых продуктов и напитков для употребления, имеют одинаковое назначение и один круг потребителей.

Таким образом, проведенный анализ показал, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с противопоставленными товарными знаками [1-2] в отношении однородных услуг 35, 42 классов МКТУ, 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 10.09.2020, оставить в силе решение Роспатента от 24.06.2020.