

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ в редакции Федерального закона от 12.03.2014 №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 за № 644/261 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 23.12.2020 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), поданное Индивидуальным предпринимателем Докучаевой Антониной Сергеевной, Санкт-Петербург (далее – заявитель), на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2019743461, при этом установлено следующее.

ОПЕВАЗЕ


Обозначение **ОПЕВАЗЕ** по заявке №2019743461, поданной 01.09.2019, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 25 и услуг 35 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне заявки.

Роспатентом 22.06.2020 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2019743461 в отношении всех заявленных товаров и услуг.


Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное

обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, поскольку сходно до степени смешения:



- со знаком  по международной регистрации №1104206 с приоритетом от 18.08.2011, правовая охрана которому на территории Российской Федерации предоставлена на имя Maglificio Chiemar S.r.l., Via Privata, 3 I-12061 Carrù (CN) в отношении однородных товаров 25 класса МКТУ;

BAZE

- с товарными знаками  по свидетельству №684239 с приоритетом от 13.02.2018, зарегистрированным на имя Селищевой Ирины Станиславовны, 400026, г. Волгоград, пр. Героев Сталинграда, д. 40, кв. 35, в отношении однородных товаров и услуг 25, 35 классов МКТУ.

В Роспатент 23.12.2020 поступило возражение, основные доводы которого сводятся к следующему:

- заявленное обозначение воспринимается без какого-либо визуального разделения на части «ONE» и «BASE»;

- вместе с тем, заявитель приводит примеры товарных знаков, которым была предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации: «STEP» и «ONE STEP» (свидетельства № и №); «IMAGE» и «ONE IMAGE» (свидетельства № и №); «STAR» и «ONE STAR» (свидетельства № и №); «MOVE» и «ONE MOVE» (международная регистрация № и свидетельство №); «PLUS» и «PLUS ONE», «ONE PLUS ONE» (международная регистрация № и свидетельства №) и другие. Указанное позволяет воспринимать слово «ONE» в заявленном обозначении сильным элементом с семантической и фонетической точек зрения;

- несмотря на то, что сравниваемые обозначения включают одинаковые словесные элементы «BASE» - «BAZE», наличие в заявленном обозначении словесной части «ONE», на которую в первую очередь ассоциируется внимание потребителя, делает сравниваемые обозначения несходными фонетически и семантически;

- фонетическое различие обусловлено разной фонетической длиной сравниваемых словесных элементов «ONEBASE» - «BASE» - «BAZE»;

- семантическое различие обусловлено тем, что заявленное обозначение, с учетом многозначности слова «ONE» имеет неоднозначный перевод, а именно может быть переведено как: «единственная база», «одна база», «единичная база», «база номер один», и др.;

- между сравниваемыми обозначениями также отсутствует визуальное сходство, поскольку заявленное обозначение выполнено оригинальным шрифтом: буквы «В», «А», «S» явно не читаются, вторая и третья буквы «Е» и «В» воспринимаются как отдельный символ, в связи с чем требуются усилия, чтобы заявленное обозначение было прочитано как слово «ONEBASE».

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 22.06.2020 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2019743461 в отношении всех заявленных товаров и услуг.

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (01.09.2019) поступления заявки № 2019743461 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя вышеуказанный 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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015 за № 38572, введенные в действие 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями подпункта 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.

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, 43 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

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).

ONEBASE

Заявленное обозначение **ONEBASE** включает словесный элемент «ONEBASE», выполненный буквами латинского алфавита оригинальным шрифтом.

В заявленном обозначении, несмотря на оригинальное исполнение словесного элемента, слово выполнено буквами одного алфавита, расположены на одной линии,


при этом буквы «E», «B», «A», «S», «E» имеют характерные для этих букв написания, в связи с чем данное слово может быть прочитано потребителем как «ONEBASE».

Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 25 и услуг 35 классов МКТУ, указанные в перечне заявки.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса показал следующее.


В качестве сходных до степени смешения с заявленным обозначением в заключении по результатам экспертизы указаны:



- знак  по международной регистрации №1104206 – (1), представляющий собой комбинированное обозначение, выполненное в виде горизонтально ориентированного прямоугольника, в центре которого расположен словесный элемент «BASE», выполненный буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Правовая охрана знаку (1) на территории Российской Федерации предоставлена в отношении товаров 25 класса МКТУ;



- товарный знак  по свидетельству №684239 – (3), представляющий собой словесное обозначение, выполненное буквами латинского алфавита оригинальным шрифтом.

Правовая охрана товарному знаку (2) предоставлена в отношении товаров и услуг 25, 35 классов МКТУ.

Сходство заявленного обозначения и противопоставленного знака (1) обусловлено тем, что сравниваемые обозначения «ONEBASE» - «BASE» содержат в своем составе фонетически и семантически тождественный словесный элемент «BASE». При этом наличие слова «ONE» в заявленном обозначении не придает какого то нового семантического различия между сравниваемыми обозначениями, поскольку сравниваемые обозначения формируют одно представление, связанное со значением слова «BASE» (base в переводе с английского языка на русский язык означает «база», см. Яндекс-переводчик).

Сходство заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака (2) обусловлено тем, что сравниваемые обозначения «ONEBASE» - «BAZE» содержат в своем составе фонетически сходные словесные элементы «BASE» - «BAZE».

Что касается визуального признака сходства, то исполнение словесных элементов заявленного обозначения и противопоставленных знаков (1, 2) буквами одного алфавита, а также исполнение в словесных элементах **ONEBASE** - **BAZE** заявленного обозначения и противопоставленного знака (2) буквы «Е» одинаковым шрифтом, а буквы «В» в близком начертании, усиливает их сходство.

Изложенное выше обуславливает вывод о сходстве сравниваемых обозначений в целом.

Анализ однородности товаров и услуг, приведенных в перечнях рассматриваемой заявки и в противопоставленных товарных знака (1, 2), показал, что сопоставляемые товары 25 класса МКТУ однородны, поскольку относятся к одной родовой категории товаров: «одежда», имеют одно назначение «обезопасить тело от негативного влияния окружающей среды», имеют широкий круг потребителей, что предопределяет возможность возникновения у потребителя представления о том, что эти товары могут производиться одним лицом.

Сопоставляемые услуги 35 класса МКТУ однородны, поскольку относятся либо к услугам, связанным с продвижением товаров, которые включают торговую и рекламную деятельность, и оказываются с целью повышение спроса на товары, увеличения их сбыта, расширения рыночного поля товаров, либо относятся к услугам, оказываемым в области управления бизнесом, основной целью которых является помощь в эксплуатации или управлении предприятием.

Заявителем в возражении однородность товаров и услуг не оспаривается.

Относительно указанных заявителем в возражении примеров регистрации товарных знаков следует отметить, что каждый знак индивидуален и возможность его регистрации рассматривается отдельно в зависимости от каждого конкретного случая.

Резюмируя вышеизложенное, коллегия установила, что заявленное обозначение является сходным до степени смешения с противопоставленным товарным знаком по свидетельству №684239 и со знаком по международной регистрации №1104206 в отношении однородных товаров 25 и услуг 35 классов МКТУ и, следовательно, не соответствует пункту 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 23.12.2020, оставить в силе решение Роспатента от 22.06.2020.