

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 ППС), рассмотрела возражение, поступившее 20.02.2023, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «РусБизнесГрупп», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности о государственной регистрации товарного знака по заявке №2021736991 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.

Обозначение  по заявке №2021736991, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 15.06.2021, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 02, 19, 20, 31 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 19.04.2022 было принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2021736991 в отношении заявленных товаров 02, 19, части 20, 31 и услуг 35 классов МКТУ, а в отношении части товаров 20 класса МКТУ было принято решение об отказе в государственной

регистрации товарного знака. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса. Указанное обосновывается тем, что в отношении данных товаров и услуг заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя другого лица знаком  по международной регистрации №1268874 с приоритетом от 18.08.2015 в отношении товаров 20 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 20 класса МКТУ [1].

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

- заявленное обозначение не является сходным до степени смешения с противопоставляемым знаком по международной регистрации №1268874 ни по фонетическому, ни по семантическому, ни по графическому признакам сходства;

- сравниваемые обозначения различаются составом слов, букв, звуков;

- графическое выражение словесного элемента в заявленном обозначении и противопоставляемом товарном знаке существенно различается и не имеет сходства до степени смешения ввиду отличающихся видов шрифта; расположения букв по отношению друг к другу, расположения слов, а также различию в изобразительных элементах обозначений;

- заявленное обозначение и противопоставленный знак выполнены в различной шрифтовой и графической проработке элементов;

- наиболее важное значение в установлении отсутствия сходства до степени смешения имеет именно отличие изобразительного элемента, поскольку в заявленном обозначении и противопоставляемом товарном знаке изобразительные элементы настолько различны, что возникновение общего впечатления у потребителя исключено в принципе;

- в противопоставленном знаке словесная часть «BEDDING» является существенной составляющей общего зрительного впечатления. Элемент расположен в конце строки и при прочтении потребитель сделает логическое и

фонетическое ударение на последний элемент словосочетания. Соответственно семантически потребитель выделит для себя в качестве доминирующего именно элемент «BEDDING», который создаст у него ассоциацию с такими товарами, как постельное бельё;

- правообладатель противопоставленного товарного знака не использует свое обозначение в отношении товаров 20 класса МКТУ;

- согласно информации, размещенной на сайте правообладателя противопоставленного знака (<https://obb.de/en/products/black-forest-premium-collection/>), «Black Forest» - это линейка премиального постельного белья, а, следовательно, товарный знак «BLACK FOREST BADDING» используется правообладателем для индивидуализации товаров 24 класса МКТУ (белье постельное, наволочки; наматрасники; одеяла и т.д.), а не товаров 20 класса МКТУ.

С учетом приведенных в возражении доводов заявитель просит изменить решение Роспатента от 19.04.2022 и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2021736991 в качестве товарного знака в отношении, всех заявленных товаров и услуг.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, коллегия установила следующее.

С учетом даты (15.06.2021) поступления заявки №2021736991 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 представляет собой комбинированное обозначение

«  », состоящее из словесных элементов «BLACK FOREST», «черный лес», выполненных стандартным шрифтом буквами латинского и русского алфавитов соответственно в две строки, при этом словесный элемент «BLACK» заключен в прямоугольник, а в конце словесного элемента «FOREST» расположено стилизованное изображение елей (ёлок). Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 02, 19, 20, 31 и услуг 35 классов МКТУ.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении заявленных товаров 20 класса МКТУ основано на наличии сходного до степени смешения знака [1].

Противопоставленный знак [1]  «BLACK FOREST BEDDING» является комбинированным, состоящим из словесных элементов «BLACK FOREST BEDDING», выполненных стандартным шрифтом буквами латинского алфавита, над которыми расположено стилизованное изображение холмов, елей и цветка. Правовая охрана предоставлена в белом, красном, зеленом и черном цветовом сочетании, в отношении товаров 10, 20, 24 классов МКТУ.

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

При проведении сопоставительного анализа заявленного обозначения и противопоставленного знака [1] было установлено, что сравниваемые знаки содержат фонетически тождественные словесные элементы «BLACK FOREST»/«BLACK FOREST», что обусловлено полным совпадением состава гласных и согласных звуков, а также их одинаковым расположением по отношению друг к другу.

С точки зрения семантики следует отметить следующее.

Анализ словарно-справочных источников показал, что словесные элементы «BLACK FOREST»/«BLACK FOREST» заявленного обозначения и противопоставленного знака [1] в переводе с английского языка означают «черный лес», см. <https://www.translate.ru>, при этом данное словосочетание также содержится в составе заявленного обозначения, ввиду чего, сравниваемые знаки имеют сходную семантику.

В отношении словесного элемента «BEDDING» (в переводе с английского языка означает «постельные принадлежности», см. <https://www.translate.ru>) противопоставленного знака коллегия отмечает, что данный словесный элемент будет восприниматься как указание на вид товаров, ввиду чего прибавление словесного элемента «BEDDING» к словесным элементам «BLACK FOREST» не

придает противопоставленному обозначению оригинальности и является второстепенным.

Графическое отличие заявленного обозначения от противопоставленного знака [1] не оказывает существенного влияния на вывод об их сходстве, поскольку имеющая место быть графическая проработка заявленного обозначения и противопоставленного знака [1] не приводит к сложности их прочтения, что обуславливает второстепенность данного критерия сходства.

Также, коллегия отмечает что в заявленном обозначении и противопоставленном знаке [1], имеются сходные графические элементы – лесные ели, в связи с чем в сравниваемые знаки имеют подобие заложенных идей.

Кроме того, словесные элементы «BLACK FOREST»/«BLACK FOREST» заявленного обозначения и противопоставленного знака [1] выполнены буквами одного алфавита, что также сближает знаки по графическому критерию сходства.

Следует отметить, что для констатации сходства обозначений наличие сходства по всем критериям (визуальный, звуковой, смысловой) не обязательно, так как соответствующие признаки учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункты 42 и 43 Правил).

На основании изложенного, у коллегии есть все основания для вывода о высокой степени сходства сопоставляемых обозначений в целом и ассоциировании их друг с другом, несмотря на их отдельные отличия.

При определении однородности товаров учитывался род и вид товаров, а также степень сходства обозначений, предназначенных для их маркировки. Чем сильнее сходство, тем выше опасность смешения и, следовательно, шире диапазон товаров и услуг, которые могут рассматриваться как однородные.

Следует отметить, что товары 20 класса МКТУ «бамперы защитные для детских кроваток, за исключением постельного белья; буфеты; валики для поддерживания подушек; верстаки; верстаки с тисками [мебель]; вешалки для костюмов напольные; вешалки для одежды [мебель]; вешалки для одежды [плечики]; вешалки для транспортировки [плечики]; витрины; витрины [мебель]; витрины для газет; витрины для ювелирных изделий; гардеробы [шкафы

платяные]; дверцы для мебели; диваны; доски для ключей; жардиньерки [мебель]; изделия бамбуковые; изделия из когтей животных; изделия из копыт животных; изделия из кораллов; изделия из морской пенки; изделия из необработанного или частично обработанного китового уса; изделия из оленьих рогов; изделия из панциря черепах; изделия из раковин; изделия из рога необработанного или частично обработанного; изделия из рогов животных; изделия из ротанговой пальмы; изделия из слоновой кости необработанной или частично обработанной; изделия из слоновой растительной кости; изделия из соломы плетеные, за исключением циновок; изделия художественные из дерева, воска, гипса или пластмасс; изделия художественные резные деревянные; камыш [сырье для плетения]; канапе; картотеки [мебель]; коврики для детского манежа; коврики напольные для сна / маты для сна; колесики для кроватей неметаллические; колесики для мебели неметаллические; колоды для рубки мяса [столы]; колыбели; комоды; консоли [мебель]; конторки; корзины-переноски для новорожденных; кресла; кресла парикмахерские; кресла раздвижные легкие; кровати больничные; кровати деревянные; кровати надувные, за исключением медицинских; кровати; кровати детские; кромка пластмассовая для мебели; кронштейны для мебели неметаллические; крышки столов; лестницы приставные деревянные или пластмассовые; манежи для детей; матрацы надувные, за исключением медицинских; матрацы туристические; матрацы; матрацы, наполненные водой, за исключением медицинских; мебель; мебель металлическая; мебель надувная; мебель офисная; мебель школьная; ножки для мебели; ножки короткие для мебели; основания для кроватей; перегородки для мебели деревянные; перегородки отдельностоящие [мебель]; подголовники [мебель]; подставки [мебель]; подставки для журналов; подставки для цветочных горшков; подушки; подушки диванные; подушки для поддержания головы младенцев; подушки для стабилизации младенцев; подушки надувные диванные, за исключением медицинских; подушки надувные, за исключением медицинских; подушки-фиксаторы для головы младенцев; полки [мебель]; полки для библиотек; полки для картотечных шкафов; полки для мебели; полки для хранения; полотенцедержатели [мебель]; полочки для

шляп; прилавки [столы]; принадлежности постельные, за исключением белья; секретеры; сиденья металлические; скамьи [мебель]; софы; стеллажи; стойки для зонтов; стойки для ружей; столики на колесиках для компьютеров [мебель]; столики туалетные; столики умывальные [мебель]; столы для пишущих машин; столы для рисования, черчения; столы массажные; столы металлические; столы пеленальные настенные; столы пильные [мебель]; столы письменные; столы сервировочные; столы сервировочные на колесиках [мебель]; столы; стремянки [лестницы] неметаллические; стремянки неметаллические; стулья [сиденья]; стулья высокие для младенцев; стулья для душа; сундуки неметаллические; табуреты; табуреты для ног; тележки [мебель]; тюфяки соломенные; фурнитура для кроватей неметаллическая; фурнитура мебельная неметаллическая; шезлонги; ширмы [мебель]; шкафы для документов; шкафы для лекарств; шкафы для посуды; шкафы для хранения пищевых продуктов; шкафы книжные; шкафы платяные; шкафы стенные; шторы деревянные плетеные [мебель]; шторы оконные внутренние [мебель]; экраны каминные [мебель]; ящики выдвижные; ящики для игрушек; ящики для инструментов неметаллические; ящики из дерева или пластика; ящики с перегородками для бутылок» заявленного обозначения и товары 20 класса МКТУ «Furniture, including mattresses, beds and bed parts, pillows, box springs and sleeping bags, not included in other classes» («мебель, включая матрасы, кровати и детали кровати, подушки, коробчатые пружины и спальные мешки, не входит в другие классы») противопоставленного знака [1] являются однородными, поскольку относятся к одному виду товаров (мебель, мебельная фурнитура, мебельные изделия, предметы интерьера и декора), имеют сходные характерные особенности, одинаковый круг потребителей и условия реализации, а также имеют одинаковое назначение и область применения, то есть являются сопутствующими.

Учитывая фонетическое и семантическое тождество словесных элементов «BLACK FOREST»/«BLACK FOREST» заявленного обозначения и противопоставленного знака [1], коллегия полагает, что, в случае маркировки ими обозначенных выше товаров, существует угроза вызвать в сознании потребителя

представление о принадлежности приведенных в их перечнях товаров 20 класса МКТУ одному лицу, что не соответствует действительности.

Данная позиция коррелируется с пунктом 162 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 №10.

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

В данном случае коллегией установлено фонетическое и семантическое сходство сравниваемых обозначений и однородность товаров, для маркировки которых они предназначены, что является основанием для вывода о наличии вероятности смешения сопоставляемых обозначений.

Таким образом, однородность товаров 20 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака по заявке №2021736991, с товарами 20 класса МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана противопоставленному знаку [1], и сходство самих обозначений свидетельствуют об их сходстве до степени смешения, и, как следствие, о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Довод заявителя о том, что правообладатель противопоставленного знака [1] ведет хозяйственную деятельность в области производства товаров 24 класса МКТУ (белье постельное, наволочки; матрасники; одеяла и т.д.), а не товаров 20 класса МКТУ, является неубедительным, поскольку в рамках требования пункта 6 статьи 1483 Кодекса оценивается не фактическая деятельность, а объем правовой охраны товарных знаков.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 20.02.2023, оставить в силе решение Роспатента от 19.04.2022.