


ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном Гражданским кодексом 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, рассмотрела поступившее 27.04.2020 возражение компании FRUIT SHIPPERS LIMITED, Багамские Острова (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2018748152 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Обозначение по заявке № 2018748152 было заявлено на государственную регистрацию в качестве товарного знака с приоритетом от 06.11.2018 на имя заявителя в отношении товаров 29 и 30 классов МКТУ.

Согласно материалам заявки заявленное обозначение представляет собой комбинированное обозначение  со словесным элементом «**BONITA**», выполненным буквами латинского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 25.12.2019 об отказе в государственной регистрации товарного знака, мотивированное в заключении по результатам экспертизы несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы указано, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарными знаками по свидетельствам №№ 316879, 134327 и со знаком по международной регистрации № 1235986, содержащими словесные элементы «**Bonito**», «**Bonita**» или «**Bonitas**», охраняемыми на территории Российской Федерации на имя других лиц и имеющими более ранние приоритеты, а также с товарными знаками по

свидетельствам №№ 174067, 174066, 174065, 174064, 174062 и со знаком по международной регистрации № 1267332, содержащими словесные элементы «**BONITA**» и охраняемыми на имя заявителя с указанием иных почтовых адресов, в отношении приведенных в заявке товаров 29 и 30 классов МКТУ, однородных товарам 29, 30 и 31 классов МКТУ противопоставленных регистраций знаков.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 27.04.2020 поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 25.12.2019.

Доводы возражения сводятся к тому, что заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №№ 316879, 134327 и знак по международной регистрации № 1235986 не являются сходными, так как они отличаются между собой цветовым и шрифтовым исполнением и внешними формами изобразительных элементов, в силу чего производят разное общее зрительное впечатление, а их словесные элементы имеют разные смысловые значения: «**BONITA**» в переводе с испанского языка означает «симпатичная, милая, славная», «**Bonito**» в переводе с английского языка – «скумбрия», «**Bonitas**» в переводе с латинского языка – «доброта».

При этом в возражении отмечено, что противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №№ 174067, 174066, 174065, 174064, 174062 и знак по международной регистрации № 1267332 принадлежат заявителю, а приведенные в их регистрациях почтовые адреса правообладателя являются адресами самого заявителя, юридическими или для переписки.

На основании изложенного в возражении заявителем была выражена просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех приведенных в заявке товаров.

К возражению приложены распечатки сведений об адресах заявителя [1].

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

С учетом даты подачи заявки (06.11.2018) правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения 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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, рег. № 38572, и введенные в действие 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с абзацем 1 и 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.

В соответствии с пунктом 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 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 43 Правил сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: 1) внешняя форма; 2) наличие или отсутствие симметрии; 3) смысловое значение; 4) вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и тому подобное); 5) сочетание цветов и тонов. 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 , в котором доминирует выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита словесный элемент «**BONITA**», так как он акцентирует на себе внимание, занимая в нем центральное положение и бóльшую часть пространства, и запоминается легче, чем изобразительный элемент, играющий второстепенную роль и помещенный под указанным доминирующим словом.

Изложенные выше обстоятельства обуславливают то, что основную индивидуализирующую нагрузку в заявленном обозначении несет исключительно доминирующий словесный элемент «**BONITA**», который, следовательно, и подлежит, прежде всего, сравнению с противопоставленными знаками.

Предоставление правовой охраны заявленному обозначению в качестве товарного знака с приоритетом от 06.11.2018 испрашивается в отношении товаров 29 и 30 классов МКТУ.

Противопоставленные товарные знаки  по свидетельству № 316879 с приоритетом от 03.02.2006 и  по свидетельству № 134327 с приоритетом от 19.07.1994 и знак  по международной регистрации № 1235986 от 20.07.2014 представляют собой комбинированные обозначения, в которых доминируют выполненные оригинальными шрифтами буквами латинского алфавита словесные элементы «**Bonito**», «**Bonita**» или «**Bonitas**», так как они акцентирует на себе внимание, занимая в них центральное положение и бóльшую часть пространства, и запоминаются легче, чем изобразительные

элементы, играющие второстепенную роль, служа в качестве фона или декоративного оформления для указанных доминирующих слов. При этом эти слова выполнены более крупными шрифтами, чем другие входящие в состав данных знаков словесные элементы, один из которых, в частности, словесный элемент «Safe», к тому же, является сам по себе «слабым», не обладающим различительной способностью.

Изложенные выше обстоятельства обуславливают то, что основную индивидуализирующую нагрузку в данных противопоставленных знаках несут исключительно доминирующие словесные элементы «**Bonito**», «**Bonita**» или «**Bonitas**», которые, следовательно, и подлежат, прежде всего, сравнению с заявленным обозначением.

Данные знаки охраняются на территории Российской Федерации, в частности, в отношении товаров 29 либо 30 классов МКТУ.

Сопоставительный анализ заявленного обозначения и вышеуказанных противопоставленных знаков показал, что они ассоциируются друг с другом в целом в силу наличия в их составах доминирующих, несущих основную индивидуализирующую нагрузку, в высокой степени фонетически сходных слов «**BONITA**», «**Bonito**», «**Bonita**» или «**Bonitas**», имеющих крайне близкие составы звуков с полностью совпадающими основами слов, отличаясь между собой всего лишь своими окончаниями, не оказывающими решающего влияния на восприятие этих слов в целом.

Сходство сравниваемых знаков в целом усиливается еще и за счет того, что словесные элементы в их составах выполнены буквами одного и того же (латинского) алфавита, и вышеуказанные непосредственно сравниваемые друг с другом визуально доминирующие слова имеют крайне близкие составы определенных букв латинского алфавита.

В свою очередь, некоторые действительно имеющиеся у сравниваемых знаков графические отличия, а именно по цветовому и шрифтовому исполнению, по количеству слов и букв и составу букв в связи с наличием иных слов, по

внешним формам изобразительных элементов, играют всего лишь второстепенную роль при восприятии этих знаков в целом.

Что касается довода возражения о том, что соответствующие доминирующие словесные элементы имеют разные смысловые значения, поскольку «**BONITA**» в переводе с испанского языка означает «симпатичная, милая, славная», «**Bonito**» в переводе с английского языка – «скумбрия», «**Bonitas**» в переводе с латинского языка – «доброта», то следует отметить, что данные смысловые значения слов никак не относятся к какому-либо только одному определенному иностранному языку, в пределах которого эти слова и различались бы, собственно, по своей семантике, и, к тому же, их нельзя отнести к достаточно известным для российских потребителей. Данные обстоятельства позволяют полагать то, что эти слова будут восприниматься ими, скорее всего, как просто фантазийные слова иностранного происхождения, крайне сходные между собой по фонетическому критерию.

При сравнительном анализе заявленного обозначения и противопоставленных знаков коллегия исходила из того, что решающее значение при их восприятии имеет именно фонетический фактор, на основе которого и было установлено их сходство в целом за счет фонетического сходства соответствующих доминирующих слов. 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).

Изложенные выше обстоятельства позволяют сделать вывод, что заявленное обозначение и противопоставленные знаки, несмотря на их отдельные отличия, ассоциируются друг с другом в целом и, следовательно, являются сходными.

Товары 29 класса МКТУ «масла и жиры пищевые», приведенные в заявке, и товары 29 класса МКТУ «масла и жиры пищевые», для которых охраняется противопоставленный товарный знак по свидетельству № 316879, совпадают, то есть они являются однородными.

Товары 30 класса МКТУ «кофе, какао и заменители кофе», приведенные в заявке, и товары 30 класса МКТУ «кофе, какао, заменители кофе», для которых, в частности, охраняется противопоставленный товарный знак по свидетельству № 134327, совпадают, то есть они являются однородными.

Товары 30 класса МКТУ «шоколад», приведенные в заявке, и товары 30 класса МКТУ «шоколадные напитки с молоком; напитки на основе шоколада», для которых охраняется противопоставленный знак по международной регистрации № 1235986, относятся к одной и той же родовой группе товаров (продукты питания), имеют одинаковые назначения и область применения (десерты) и одинаковое сырье (на основе масла какао), а последние изготавливаются, собственно, на основе самого шоколада, и они, к тому же, являются вполне взаимозаменяемыми, то есть данные продукты представляют собой однородные товары.

Таким образом, в результате сопоставления соответствующих перечней товаров коллегией усматривается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности вышеуказанных (однородных) товаров 29 и 30 классов МКТУ, для индивидуализации которых предназначены сравниваемые (сходные) знаки, одному производителю. Следовательно, заявленное обозначение и противопоставленные знаки являются сходными до степени смешения в отношении соответствующих однородных товаров 29 и 30 классов МКТУ.

Принимая во внимание изложенные выше обстоятельства, коллегия не располагает какими-либо основаниями, опровергающими вывод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении товаров 29 класса МКТУ «масла и жиры пищевые» и товаров 30 класса МКТУ «кофе, какао и заменители кофе; шоколад».

Вместе с тем, другие противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №№ 174067, 174066, 174065, 174064, 174062 и знак по международной регистрации № 1267332 принадлежат именно заявителю, а в подтверждение принадлежности ему соответствующих почтовых адресов,

приведенных в рассматриваемой заявке и в противопоставленных регистрациях знаков, как юридического адреса или адреса для переписки, им были представлены соответствующие сведения [1].

Кроме того, все эти адреса по своему существу совпадают, а имеющиеся у них некоторые расхождения, на которые обратила внимание экспертиза, связаны всего лишь с применением для соответствующего адреса на иностранном языке различных допустимых вариантов его транслитерации буквами русского алфавита.

Так, соответствующий адрес заявителя на иностранном языке – Fruit Shippers Limited, 3rd Floor, Charlotte House, Charlotte Street, Nassau, The Bahamas – указан в противопоставленной международной регистрации знака № 1267332.

Соответствующая его транслитерация в противопоставленных регистрациях товарных знаков по свидетельствам №№ 174067, 174066, 174065, 174064 и 174062 – Фрут Шипперс Лимитед, Сед Фло, Чарлотт Хаус, Чарлотт Стрит, Нассау, Багамы. В данном случае «3rd Floor» («3-й этаж») был транслитерирован как «Сед Фло» от английского произношения «Third Floor», а «Charlotte» – как «Чарлотт».

В свою очередь, в рассматриваемой заявке соответствующая транслитерация этого же адреса – ФРУТ ШИППЕРС ЛИМИТЕД, Шарлот стрит, Шарлот Хаус, 3 фло, Нассау, Багамские Острова. В данном случае «3rd Floor» («3-й этаж») был транслитерирован как «3 фло», а «Charlotte» – как «Шарлотт».

Следовательно, данные противопоставленные знаки, правообладателем которых является сам заявитель, не могут препятствовать регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака на имя этого же лица.

Таким образом, отсутствуют какие-либо основания для признания заявленного обозначения не соответствующим требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении иных приведенных в заявке товаров, а именно товаров 29 класса МКТУ «мясо, рыба, птица и дичь; экстракты мясные; фрукты и овощи консервированные, замороженные, сушеные и подвергнутые тепловой обработке; желе, варенье, компоты; яйца; молоко и молочные продукты».

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

удовлетворить возражение, поступившее 27.04.2020, отменить решение Роспатента от 25.12.2019 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2018748152.