

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 26.09.2023, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «БИСКО», Краснодарский край, р-н Брюховецкий, ст-ца Брюховецкая (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2021788500 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.

Обозначение «Bisko/Биско» по заявке №2021788500, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 29.12.2021, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров 31, услуг 35 классов МКТУ.

Роспатентом 18.05.2023 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2021788500 в отношении товаров и услуг 31, 35 классов МКТУ, мотивированное в заключении по результатам экспертизы его несоответствием требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

- с общеизвестным товарным знаком « **BOSCO** », зарегистрированным под №154 (знак признан общеизвестным товарным знаком 28.03.2014) на имя «Боско Брэндс ЮКей ЛТД», Девоншир Хаус, 582 Ханипот Лейн, Стенмор, Англия, HA7 1JS, в отношении товаров 25 класса МКТУ [1];

- товарным знаком « **BOSCO** » по свидетельству №454923 с приоритетом от 10.03.2011, в отношении услуг 35 класса МКТУ, однородных заявленным услугам 35 класса МКТУ [2];

- товарным знаком « **BOSCO** » по свидетельству №454924 с приоритетом от 01.12.2010, в отношении услуг 35 класса МКТУ, однородных заявленным услугам 35 класса МКТУ [3];


- товарным знаком « BOSCO DI CILIEGI
Bosco & Ciliegi » по свидетельству №352789 с приоритетом от 30.01.2006, в отношении товаров 31 и услуг 35 классов МКТУ, однородных заявленным товарам 31 и услугам 35 классов МКТУ [4];


- товарным знаком « BOSCO AN CHALTAKH
Bosco & Chaltakh » по свидетельству №352788 с приоритетом от 30.01.2006, в отношении товаров 31 и услуг 35 классов МКТУ, однородных заявленным товарам 31 и услугам 35 классов МКТУ [5];


- товарным знаком « **BOSCO** » по свидетельству №352787 с приоритетом от 08.11.2005, в отношении товаров 31 и услуг 35 классов МКТУ, однородных заявленным товарам 31 и услугам 35 классов МКТУ [6];


- товарным знаком « **BOSCO FAMILY** » по свидетельству №265496 с приоритетом от 19.12.2001, в отношении товаров 31 и услуг 35 классов МКТУ, однородных заявленным товарам 31 и услугам 35 классов МКТУ [7];

- товарным знаком «**БОСКО**» по свидетельству №262371 с приоритетом от 19.12.2001, в отношении товаров 31 и услуг 35 классов МКТУ, однородных заявленным товарам 31 и услугам 35 классов МКТУ [8];


- товарным знаком «» по свидетельству №262247 с приоритетом от 04.12.2001, в отношении товаров 31 и услуг 35 классов МКТУ, однородных заявленным товарам 31 и услугам 35 классов МКТУ [9];

- товарным знаком «» по свидетельству №221326 с приоритетом от 02.11.2001, в отношении товаров 31 и услуг 35 классов МКТУ, однородных заявленным товарам 31 и услугам 35 классов МКТУ [10];

- товарным знаком «» по свидетельству №133164 с приоритетом от 18.02.1994, в отношении услуг 35 класса МКТУ, однородных заявленным услугам 35 класса МКТУ [11];

- товарным знаком «» по свидетельству №133163 с приоритетом от 18.02.1994, в отношении услуг 35 класса МКТУ, однородных заявленным услугам 35 класса МКТУ [12];

- товарным знаком «**BISCO**» по свидетельству №631907 с приоритетом от 15.12.2015, в отношении товаров 05 класса МКТУ, однородных заявленным услугам 35 класса МКТУ [13];

- товарным знаком «» по свидетельству №539644 с приоритетом от 29.01.2014, в отношении услуг 35 класса МКТУ, однородных заявленным услугам 35 класса МКТУ [14].

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 26.09.2023 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель испрашивает регистрацию заявленного обозначения только в отношении товаров 31 класса МКТУ «альгаробилла [корм для животных]; водоросли пищевые или кормовые, необработанные; галеты для собак; дрожжи кормовые; жмых кормовой; жмых кукурузный для скота; жмых рапсовый для скота; зерна злаков необработанные; зерно [злаки]; зерно кормовое; известь для кормов; корма для животных; корма для откармливания животных в стойле; корма для птиц; корма укрепляющие для животных; корнеплоды кормовые; крупы для домашней птицы; мешанки из отрубей кормовые; мука арахисовая кормовая; мука из льняного семени кормовая; мука кормовая; мука льняная [фураж]; мука рисовая кормовая; мука рыбная кормовая; напитки для комнатных животных; насекомые съедобные, живые; овес; отруби зерновые; отходы винокурения кормовые; пенка из каракатицы для птиц; песок ароматизированный для комнатных животных [наполнитель для туалета]; подстилки для животных; пойло из отрубей для скота; початки кукурузные сладкие необработанные [очищенные и неочищенные]; продукты для откорма животных; продукты обработки хлебных злаков кормовые; ростки пшеницы кормовые; семена льняные кормовые; сено; смесь из бумаги и песка для комнатных животных [наполнитель для туалета]; солома [фураж]; солома для подстилок; соль для скота; фураж»;

- заявитель не оспаривает вывод экспертизы в отношении заявленных услуг 35 класса МКТУ;

- от правообладателя противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №352789, №352788, №352787, №265496, №262371, №262247, №221326, а также общеизвестного товарного знака №154 получено согласие на регистрацию товарного знака «Bisko/Биско» по заявке №2021788500;

- заявитель использует наименование «Bisko/Биско» в маркировки кормов для животных и прочих товаров входящих в 31 класс МКТУ начиная с 18.10.2011;

- заявленное обозначение не является сходным до степени смешения с товарными знаками по свидетельствам: №352789, №352788, №352787, №265496, №262371, №262247, №221326, а также общеизвестным товарным знаком №154,

поскольку отличаются графически, симантически, имеются существенные фонетические (звуковые) различия, так как в указанных словах разное количество букв, звуков, гласных и согласных, ударение падает на разные слоги, использованы разные буквы.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке №2021788500 на имя заявителя в отношении указанных товаров 31 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, коллегия установила следующее.

С учетом даты (29.12.2021) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака 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 июля 2015 г. №482 (далее - Правила).

В соответствии с 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.

Исходя из требований абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком другого лица, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

Положения, предусмотренные абзацем пятым настоящего пункта, не применяются в отношении обозначений, сходных до степени смешения с коллективными знаками.

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 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.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «Bisko/Биско», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского и русского алфавитов соответственно. Правовая охрана товарному знаку испрашивается в отношении товаров 31 класса МКТУ.


В качестве основания несоответствия заявленного обозначения по заявке №2021788500 требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса экспертизой были противопоставлены товарные знаки [1-14].

Поскольку заявитель оспаривает решение Роспатента только в части отказа в отношении товаров 31 класса МКТУ, в связи с чем, заявленному обозначению были противопоставлены общеизвестный товарный знак [1] и товарные знаки [4, 5, 6, 7, 8, 9, 10], то анализ на сходство заявленного обозначения с противопоставленными товарными знаками [2, 3, 11, 12, 13, 14] не требуется.


Таким образом, анализ на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Противопоставленный общеизвестный товарный знак «  » №154 [1] является словесным, выполненным оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Товарный знак признан общеизвестным с 28.03.2014 в отношении товаров 25 класса МКТУ: «одежда; обувь; головные уборы».

Противопоставленный товарный знак [4] является комбинированным

«», состоящим из оригинально выполненных словесных элементов «Bosco Ciliegi» буквами латинского алфавита, при этом между словами помещен изобразительный элемент в виде стилизованного изображения вишни. Над словесными элементами «Bosco Ciliegi» расположены словесные элементы «BOSCO DI CILIEGI», выполненные стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении товаров 31 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак [5] является комбинированным

«», состоящим из оригинально выполненных словесных элементов «Bosco Ciliegi» буквами латинского алфавита, при этом между словами помещен изобразительный элемент в виде стилизованного изображения вишни. Над словесными элементами «Bosco Ciliegi» расположены словесные элементы «БОСКО ДИ ЧИЛЬЕДЖИ», выполненные стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении товаров 31 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак [6] является словесным

«**BOSCO**», выполненным стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении товаров 31 класса МКТУ.


Противопоставленный товарный знак [7] является словесным

«**BOSCO FAMILY**», выполненным стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении товаров 31 класса МКТУ.


Противопоставленный товарный знак [8] является словесным

«**БОСКО**», выполненным стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении товаров 31 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак [9] является словесным

«», выполненным оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении товаров 31 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак [10] является словесным

«», выполненным оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении товаров 31 класса МКТУ.

Противопоставленные товарные знаки [1, 4-10] представляют собой серию знаков, объединенных словесным элементом «BOSCO»/«БОСКО» принадлежащих одному правообладателю (Боско Брэндс ЮКей ЛТД, Англия).

Вместе с тем, при анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при принятии решения Роспатента от 26.09.2023.

К указанным обстоятельствам относится письменное согласие правообладателя противопоставленных товарных знаков [4-10] на регистрацию и использование обозначения в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 31 класса МКТУ.

С учетом приведенных в абзаце 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса положений о том, что регистрация товарного знака, сходного до степени смешения с противопоставленными товарными знаками, допускается при наличии согласия их правообладателя, в том случае, если не способна ввести потребителя в заблуждение, необходимо отметить следующее.

Исходя из требований, предусмотренных законодательством, при рассмотрении вопроса регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака с согласия правообладателя противопоставленного товарного знака следует учитывать, что вероятность возникновения смешения заявленного обозначения и

противопоставленного товарного знака существенно возрастает, в частности, в случае, если:

- заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак имеют степень сходства, приближенную к тождеству;
- противопоставленный товарный знак широко известен среди потенциальных потребителей товара и ассоциируется с конкретным производителем;
- противопоставленный товарный знак является коллективным товарным знаком.

Обозначение по заявке №2021788500 и противопоставленные товарные знаки [4-10] не тождественны, при этом противопоставленные товарные знаки не являются коллективными знаками, а также отсутствуют сведения о их широкой известности российскому потребителю в отношении товаров 31 класса МКТУ, в связи с чем введение потребителя в заблуждение является маловероятным.

Таким образом, принимая во внимание то, что в соответствии с положениями абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса допускается регистрация товарного знака, сходного до степени смешения с противопоставленным товарным знаком, при наличии согласия его правообладателя, у коллегия пришла к выводу о том, что противопоставленные товарные знаки [4-10] не являются препятствием для регистрации товарного знака по заявке №2021788500 в рамках требований пункта 6 статьи 1484 Кодекса.

Относительно противопоставленного общеизвестного товарного знака [1] коллегия отмечает следующее.

Сопоставительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного общеизвестного товарного знака [1] показал, что в их состав входят фонетически сходные словесные элементы «Bisko/Биско»/«BOSCO», в силу чего сравниваемые знаки ассоциируются друг с другом в целом.

Фонетическое сходство сравниваемых товарных знаков обусловлено полным совпадением состава согласных и сходным составом гласных звуков, а также их одинаковым расположением по отношению друг к другу.

Анализ словарно-справочных источников показал, что словесные элементы «Bisko/Биско» отсутствуют в общедоступных словарно-справочных источниках, что не позволяет провести оценку по семантическому фактору сходства словесных обозначений.


Следует отметить, что заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак [1] имеют ряд визуальных отличий, обусловленных их разным цветовым исполнением, а также различными количеством словесных элементов, входящими в состав заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [1]. Вместе с тем, указанные различия не оказывают существенного влияния на восприятие сравниваемых обозначений при наличии совпадения знаков по фонетическому критерию сходства их словесных элементов.

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).

В этой связи можно сделать вывод о сходстве заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [1] в целом, несмотря на имеющиеся у них отдельные отличия.

Вместе с тем, сравнительный анализ товаров 31 класса МКТУ «альгаробилла [корм для животных]; водоросли пищевые или кормовые, необработанные; галеты для собак; дрожжи кормовые; жмых кормовой; жмых кукурузный для скота; жмых рапсовый для скота; зерна злаков необработанные; зерно [злаки]; зерно кормовое; известь для кормов; корма для животных; корма для откармливания животных в стойле; корма для птиц; корма укрепляющие для животных; корнеплоды кормовые; крупы для домашней птицы; мешанки из отрубей кормовые; мука арахисовая кормовая; мука из льняного семени кормовая; мука кормовая; мука льняная

[фураж]; мука рисовая кормовая; мука рыбная кормовая; напитки для комнатных животных; насекомые съедобные, живые; овес; отруби зерновые; отходы винокурения кормовые; пенка из каракатицы для птиц; песок ароматизированный для комнатных животных [наполнитель для туалета]; подстилки для животных; пойло из отрубей для скота; початки кукурузные сладкие необработанные [очищенные и неочищенные]; продукты для откорма животных; продукты обработки хлебных злаков кормовые; ростки пшеницы кормовые; семена льняные кормовые; сено; смесь из бумаги и песка для комнатных животных [наполнитель для туалета]; солома [фураж]; солома для подстилок; соль для скота; фураж» заявленного обозначения и товаров 25 класса МКТУ «одежда; обувь; головные уборы» противопоставленного товарного знака [1] показал, что сравниваемые товары не являются однородными, поскольку относятся к разному виду товаров (корма и добавки для животных, материалы для подстилки животным – одежда; обувь; головные уборы), имеют различные характерные особенности, различный круг потребителей и условия реализации, а также имеют различное назначение и область применения, то есть обладают высокой степенью неоднородности, в виду чего, ассоциаций с общеизвестным товарным знаком не возникает.

Необходимо отметить, что противопоставленный товарный знак «  » по свидетельству №154 [1] является общеизвестным для товаров 25 класса МКТУ «одежда; обувь; головные уборы», следовательно, была установлена известность данного товарного знака именно в отношении товаров 25 класса МКТУ. Однако, в отношении товаров 31 класса МКТУ, относящихся к кормам для животных, словесный элемент «BOSCO» не является известным.

В соответствии с изложенным коллегия пришла к выводу о том, что товары 31 класса МКТУ заявленного обозначения не соотносятся с товарами 25 класса МКТУ противопоставленного товарного знака [1], то есть являются неоднородными.

При этом коллегия сочла, что поскольку сравниваемые обозначения имеют отличия, а товары для индивидуализации которых они предназначены имеют высокую степень неоднородности, не встречаются на рынке, следовательно, пункт 3

статьи 1508 Кодекса, когда правовая охрана общеизвестного товарного знака распространяется также на товары, неоднородные с теми, в отношении которых он признан общеизвестным, не может быть применена.

Кроме того, между заявителем и правообладателем противопоставленного товарного знака [1] отсутствуют конфликтные ситуации, в подтверждение чему заявителем было получено письмо-согласие от правообладателя противопоставленного товарного знака [1].

Таким образом, противопоставленный товарный знак не является препятствием для регистрации товарного знака по заявке №2021788500 в отношении товаров 31 класса МКТУ в рамках требований пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 26.09.2023, отменить решение Роспатента от 18.05.2023 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2021788500.