



(18.02.2020) права на указанную заявку были переданы Индивидуальному предпринимателю Трунову В.В.

Роспатентом было принято решение от 25.05.2020 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2019761240 в отношении всех заявленных товаров 18, 25 и услуг 35 классов МКТУ. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для товаров 18, 25 и услуг 35 классов МКТУ в связи с его несоответствием требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса (далее – решение Роспатента).

Доводы мотивированы тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения:



- с комбинированным обозначением "  " по заявке №2019751640, с приоритет от 14.10.2019г., (делопроизводство по заявке не завершено) на имя Общества с ограниченной ответственностью "Бизон", г. Дагестанские Огни, в отношении однородных товаров 25 класса МКТУ;



- с товарным знаком "  " по свидетельству №737932 (2), зарегистрированным на имя Общество с ограниченной ответственностью "Адверсус", г. Москва, в отношении однородных товаров 25 класса МКТУ;



- с товарными знаками " **BI.ZONE** " по свидетельству №738230



(3) и « **BI.ZONE** » по свидетельству №729081 (4), зарегистрированными на имя Общества с ограниченной ответственностью "Безопасная информационная зона", Москва, в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ;



- с товарными знаками " " по свидетельству №624622



(5), и « " » по свидетельству №624621 (6), зарегистрированными на имя ИП Завьялова Игоря Евгеньевича, Москва, в отношении однородных товаров 25 класса МКТУ;



- с товарным знаком " " по свидетельству №566190 (7), зарегистрированным на имя Шарипова Вадима Ринатовича, г. Уфа, в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ;



- с товарным знаком « **БИЗОН** » по свидетельству №523397 (8), зарегистрированным на имя Акционерного общества "Бизон", г. Орск, в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ;

- с знаками по международным регистрациям "BISON" №877938 (9) и « **B I S O N** » №814695 (10), зарегистрированными на имя PWT A/S, Дания, в отношении однородных товаров 18 класса МКТУ.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 21.08.2020 поступило возражение, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель подал заявление на внесение изменений в заявленное



обозначение «  », исключив буквы "BS" и линии разных форм и направлений, фигуры неправильной формы, которые располагаются между ними;

- изобразительный элемент может быть воспринят потребителями как животное зубр, медведь, мускус, як и другие;
- заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки производят разное общее зрительное впечатление, не являются сходными до степени смешения;
- заявленное обозначение, включающее буквы «BS» является фантазийным и семантически нейтральным к заявленным товарам и услугам;
- сравниваемые обозначения являются несходными по фонетическому, семантическому и графическому критериям

сходства;

- заявитель ссылается на практику Роспатента с аналогичными, по его мнению, ситуациями, в которых знаки были признаны не сходными.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении всех товаров и услуг, указанных в перечне.

К возражению заявителем было приложено заявление о внесении изменений в заявленное обозначение [1].

С учетом даты подачи (29.11.2019) заявки №2019761240 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный Кодекс и 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 отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

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.

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 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 пункте 42 Правил, 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 изобразительного элемента в виде бирки черного цвета с красной окантовкой, внутри которой расположено

стилизованное изображение бизона (где «bison» в переводе с английского языка на русский язык «зубр», см. Интернет-переводчик: <https://translate.google.com/>), ниже расположены стилизованное изображение и буквы «BN», выполненные стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана испрашивается в черном, белом, красном цветовом сочетании для товаров 18 класса МКТУ «кейсы из кожи или кожкартона; кожа искусственная; кожа необработанная или частично обработанная; коробки из кожи или кожкартона; молескин [имитация кожи]; обивка мебельная из кожи», товаров 25 класса МКТУ «апостольники; банданы [платки]; белье нижнее; белье нижнее, абсорбирующее пот; береты; блузы; боа [горжетки]; боди [женское белье]; боксеры [шорты]; ботильоны; ботинки лыжные; ботинки спортивные; бриджи; брюки; бутсы; бюстгалтеры; валенки [сапоги фетровые]; варежки; воротники [одежда]; воротники съемные; вставки для рубашек; вуали [одежда]; габардины [одежда]; галоши; галстуки; галстуки-банты с широкими концами; гамаши [теплые носочно-чулочные изделия]; гетры; голенища сапог; грации; джерси [одежда]; жилеты; изделия спортивные трикотажные; изделия трикотажные; каблуки; капюшоны [одежда]; каркасы для шляп [остовы]; карманы для одежды; кашне; кепки [головные уборы]; кимоно; козырьки для фуражек; козырьки, являющиеся головными уборами; колготки; комбинации [белье нижнее]; комбинезоны [одежда]; комбинезоны для водных лыж; корсажи [женское белье]; корсеты [белье нижнее]; костюмы; костюмы купальные; костюмы маскарадные; костюмы пляжные; купальники гимнастические; куртки [одежда]; куртки из шерстяной материи [одежда]; куртки рыбацкие; легинсы [штаны]; ливреи; лифы; майки спортивные; манжеты; манишки; мантильи; манто; маски для сна (одежда); меха [одежда]; митенки / перчатки без пальцев; митры [церковный головной убор]; муфты [одежда]; муфты для ног неэлектрические; нагрудники детские, за исключением бумажных; нагрудники с рукавами, за исключением бумажных; накидки меховые;

накидки парикмахерские; насадки защитные на каблуки; наушники [одежда]; носки; носки, абсорбирующие пот; обувь; обувь пляжная; обувь спортивная; одежда; одежда бумажная; одежда верхняя; одежда вышитая; одежда готовая; одежда для автомобилистов; одежда для велосипедистов; одежда для гимнастов; одежда из искусственной кожи; одежда кожаная; одежда непромокаемая; одежда форменная; одежда, содержащая вещества для похудения; окантовка металлическая для обуви; орари [церковная одежда]; пальто; панталоны [нижнее белье]; парки; пелерины; перчатки [одежда]; перчатки для лыжников; пижамы; плавки; пластроны; платки шейные; платочки для нагрудных карманов; платья; повязки для головы [одежда]; подвязки; подвязки для носков; подвязки для чулок; подкладки готовые [элементы одежды]; подмышники; подошвы; подпяточники для обуви; подтяжки; полуботинки; полуботинки на шнурках; пончо; пояса [белье нижнее]; пояса [одежда]; пояса-кошельки [одежда]; приданое для новорожденного [одежда]; приспособления, препятствующие скольжению обуви; пуловеры / свитера; пятки для чулок двойные; ранты для обуви; ризы [церковное облачение]; рубашки; сабо [обувь]; сандалии; сандалии банные; сапоги; сарафаны; сари; саронги; союзы для обуви; стельки; стихари; тапочки банные; тоги; трикотаж [одежда]; трусы; туфли; туфли гимнастические; туфли комнатные; тюбетейки; тюрбаны; уборы головные; фартуки [одежда]; форма для дзюдо; форма для карате; футболки; халаты; халаты купальные; цилиндры; части обуви носочные; чулки; чулки, абсорбирующие пот; шали; шапки бумажные [одежда]; шапочки для душа; шапочки купальные; шарфы; шипы для бутс; шляпы; штанишки детские [белье нижнее]; штрипки; шубы; эспадриллы; юбки; юбки нижние; юбки-шорты» и услуг 35 класса МКТУ «агентства по импорту-экспорту; агентства по коммерческой информации; агентства рекламные; аренда площадей для размещения рекламы; аудит коммерческий; аудит финансовый; бизнес-услуги посреднические по подбору потенциальных частных инвесторов и предпринимателей, нуждающихся в финансировании;

демонстрация товаров; изучение общественного мнения; изучение рынка; информация деловая; информация и советы коммерческие потребителям в области выбора товаров и услуг; исследования в области бизнеса; исследования конъюнктурные; исследования маркетинговые; консультации по вопросам организации и управления бизнесом; консультации по управлению бизнесом; консультации профессиональные в области бизнеса; консультации, касающиеся коммуникационных стратегий в рекламе; макетирование рекламы; маркетинг; маркетинг целевой; написание текстов рекламных сценариев; обновление рекламных материалов; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация показов мод в рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; оформление витрин; оформление рекламных материалов; оценка коммерческой деятельности; поиск поручителей; помощь административная в вопросах тендера; помощь в управлении бизнесом; посредничество коммерческое; предоставление деловой информации через веб-сайты; предоставление информации в области деловых и коммерческих контактов; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг / предоставление торговых интернет-площадок покупателям и продавцам товаров и услуг; предоставление перечня веб-сайтов с коммерческой или рекламной целью; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продажа аукционная; продвижение продаж для третьих лиц; продвижение товаров и услуг через спонсорство спортивных мероприятий; производство программ телемагазинов; производство рекламных фильмов; прокат рекламного времени в средствах массовой информации; прокат рекламных материалов; прокат рекламных щитов; прокат торговых автоматов; прокат торговых стендов / прокат торговых стоек; публикация рекламных текстов; радиореклама; расклейка афиш; распространение образцов; распространение рекламных материалов; рассылка рекламных материалов; редактирование рекламных текстов; реклама; реклама интерактивная в

компьютерной сети; реклама почтой; реклама телевизионная; сбор и предоставление статистических данных; согласование деловых контрактов для третьих лиц; согласование и заключение коммерческих операций для третьих лиц; составление информационных индексов в коммерческих или рекламных целях; телемаркетинг; управление коммерческими проектами для строительных проектов; управление коммерческое лицензиями на товары и услуги для третьих лиц; управление коммерческое программами возмещения расходов для третьих лиц; управление потребительской лояльностью; управление процессами обработки заказов товаров; услуги конкурентной разведки; услуги манекенищиков для рекламы или продвижения товаров; услуги по исследованию рынка; услуги по поисковой оптимизации продвижения продаж; услуги по сравнению цен; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; услуги субподрядные [коммерческая помощь]; экспертиза деловая».

Заявленному обозначению было отказано в государственной регистрации в качестве товарного знака в отношении всех товаров 18, 25 и услуг 35 классов МКТУ, ввиду его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, в рамках чего ему были противопоставлены словесные и комбинированные знаки (обозначение) (1-10), которые содержат в своем составе словесные элементы «BIZON», «BI.ZONE», «БИЗОН», «BISON» а





подтверждается наличием по центру заявленного обозначения изобразительного элемента в виде бизона, который усиливает прямую смысловую и ассоциативную связь с указанной словесной частью при зрительном восприятии.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных ему знаков и обозначения (1-10) показал, что они являются сходными.

Сходство заявленного обозначения и противопоставленных знаков (обозначения) (1-10) было установлено на основе полного фонетического вхождения словесных элементов «BISON», «BIZON», «BI.ZONE», «БИЗОН», противопоставленных товарных знаков (обозначения) в заявленное обозначение.

Семантическое сходство сравниваемых обозначений обусловлено совпадением смыслового значения словесного элемента («BISON», «БИЗОН»), на который падает логическое ударение.

Наличие изобразительного элемента в виде изображение бизона в заявленном обозначении и противопоставленных знаках (1-10) усиливает их сходство.

Таким образом, заявленное обозначение и противопоставленные знаки ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на отдельные отличия, в том числе касающиеся их графического исполнения, которые признаются несущественными и второстепенными с точки зрения индивидуализирующей функции.

В результате анализа однородности перечней товаров и услуг заявленного обозначения и противопоставленных знаков (обозначения) (1-10) было установлено следующее.

Заявленному обозначению правовая охрана испрашивается в отношении товаров 18 класса МКТУ, которые являются однородными

товарам 18 класса МКТУ в отношении которых предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации знакам по международной регистрации (9, 10), поскольку сравниваемые перечни содержат идентичные позиции, либо сравниваемые товары объединены общеродовыми и общевиновыми признаками, сделаны из одного и того же материала (кожа), имеют один круг потребителей и одни и те же каналы сбыта.

Испрашиваемые товары 25 класса МКТУ, являются однородными товарам 25 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается правовая охрана противопоставленному обозначению (1) и в отношении которых предоставлена правовая охрана противопоставленным товарным знакам (2, 5, 6, 9, 10), поскольку сравниваемые товары относятся к одному и тому же виду товаров (предметы одежды для людей), имеют одно и то же назначение (защита кожного покрова человека), один и тот же круг потребителей и каналы реализации (магазины одежды и обуви).

Испрашиваемые услуги 35 класса МКТУ и услуги 35 класса МКТУ противопоставленных товарных знаков (3, 4, 7, 8, 9) являются однородными, поскольку содержат либо идентичные позиции, либо соотносятся между собой как род-вид услуг, имеют одно и то же назначение и условия реализации.

Однородность товаров 18, 25 и услуг 35 классов МКТУ заявителем в возражении не оспаривалась.

В возражении приводятся примеры из практики Роспатента, которые, с точки зрения заявителя, могут косвенно свидетельствовать о возможности регистрации заявленного обозначения. Однако, данный довод не может быть признан убедительным, поскольку делопроизводство по каждому делу ведется самостоятельным независимым порядком с учетом обстоятельств конкретного дела.

Таким образом, проведенный анализ показал, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с противопоставленными знаками (обозначением) (1-10), в отношении однородных товаров 18, 25 и услуг 35 классов МКТУ, и, следовательно, вывод Роспатента о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса следует признать правомерным.

Коллегия сообщает, что в материалах возражения заявителем представлено Заявление о внесении изменений в документы заявки.

Так, заявителем было предложено исключить спорное словесное обозначение «BISON» из состава заявленного обозначения, однако в соответствии с пунктом 2 статьи 1497 Кодекса такие изменения не могут быть внесены, так как изменяют обозначение по существу, поскольку данный значимый элемент обозначения положен в основу решения об отказе в регистрации заявленного обозначения, его расположение по центру, запоминается потребителем и его исключение из знака приводит к иному зрительному впечатлению.

Таким образом, у коллегии отсутствуют основания для пересмотра вынесенного решения и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака ввиду его несоответствия требованиям, регламентированным пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 21.08.2020, оставить в силе решение Роспатента от 25.05.2020.**