

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном четвертой частью Гражданского кодекса 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 апреля 2020 г. № 644/261, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25 августа 2020 г. № 59454, вступившими в силу 06.09.2020, рассмотрела возражение, поступившее 30.12.2020, поданное компанией ШЕНЬЧЖЕНЬ ВИНД-ВАЛКЕР КУЛТУРЕ КОММУНИКАТИОН КО., ЛТД., Китай (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 13.07.2020 о государственной регистрации товарного знака по заявке №2019712015, при этом установлено следующее.

ВВВМ

Комбинированное обозначение « **ВВВМ** » по заявке №2018712015 было подано 19.03.2019 на регистрацию товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 18 класса МКТУ: *сумки школьные; охотничьи сумки; визитницы; сундуки дорожные; кожаные шнурки; шнуры кожаные; ременные шивки кожаные; ремни кожаные [изделия шорные]; ремни для военного снаряжения; ремни кожаные; отделка кожаная для мебели; гамаки-перевязи для ношения младенцев; рюкзаки; рюкзаки для домашних животных; рюкзаки для альпинистов; сумки женские; кошельки; портмоне; бумажники; многоразовые сумки для покупок; чемоданы плоские для документов; сумки туристские; саквояжи; несессеры для туалетных принадлежностей незаполненные; кейсы из кожи или кожкартона; портпледы; сумки для одежды дорожные; поясные сумки; сумки для прогулок и авиапутешествий; палки для пеших прогулок; зонты.*

Решение Роспатента о государственной регистрации товарного знака по заявке №2018712015 было принято 13.07.2020 на основании заключения по результатам экспертизы, в котором указано, что заявленное обозначение может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении части товаров 18 класса МКТУ.

В отношении другой части товаров 18 класса МКТУ заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании положений пункта 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку сходно до степени смешения с тождественным товарным знаком «BUBM», свидетельство №622385 с приоритетом от 27.09.2016, зарегистрированным на имя компании «ДЭН, Линфэн», Китай, для товаров 09 класса МКТУ, признанных однородными заявленным товарам 18 класса МКТУ.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 30.12.2020 поступило возражение, в котором заявитель представил информацию о том, что Роспатентом произведена государственная регистрация договора отчуждения в полном объеме исключительного права на противопоставленный товарный знак по свидетельству №622385 в пользу заявителя.

Поскольку, в связи с указанным, препятствия для государственной регистрации товарного знака по заявке №2018712015 устранены, заявитель просит зарегистрировать товарный знак в отношении всех заявленных товаров 18 класса МКТУ.

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

С учетом даты поступления (19.03.2019) заявки №2018712015 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает 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 Минэкономразвития России от 20 июля 2015 года №482, и введенные в действие 31 августа 2015 года (далее – Правила).

В соответствии с требованиями пункта 6(2) 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.

Согласно пункту 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.

Согласно пункту 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 (сходство словесных обозначений) и 43 (сходство изобразительных и объемных обозначений) 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).

В качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение

BUBM

, содержащее словесный элемент «BUBM», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита.

В соответствие с решением Роспатента от 13.07.2020, заявленное обозначение может быть зарегистрировано в отношении части заявленных товаров 18 класса МКТУ: *ремни для военного снаряжения; отделка кожаная для мебели; гамаки-перевязи для ношения младенцев; палки для пеших прогулок; зонты.*

Препятствием для государственной регистрации заявленного обозначения в полном объеме явился противопоставленный товарный знак по свидетельству

№622385, который представляет собой тождественное обозначение « **BUBM** », правовая охрана которому предоставлена в отношении товаров 09 класса МКТУ:

телефоны мобильные, телефоны сотовые; флэш-накопители USB; устройства зарядные для электрических аккумуляторов; устройства периферийные компьютеров; компьютеры портативные; аппараты глобальной системы позиционирования; наушники; сумки для переносных компьютеров; сумки для переноски компьютеров; футляры для фотоаппаратуры; сумки для переноски видеоаппаратуры; сумки для переноски фотоаппаратов и фотопринадлежностей; пленки и оболочки защитные для электронных устройств, а именно mp3 плееров, мобильных телефонов, смартфонов, цифровых фотоаппаратов, аппаратов глобальной системы позиционирования и персональных цифровых органайзеров; провода электрические; чехлы для телефонов; футляры для мобильных телефонов; футляры для аккумуляторных батарей; футляры для солнцезащитных очков; дисководы для компьютеров; комплектующие к компьютеру, включенные в 09 класс, в том числе драйверы для жестких дисков.

Сходство заявленного обозначения с противопоставленным товарным знаком обусловлено фонетическим и визуальным тождеством сравниваемых обозначений и однородностью части товаров 09 класса МКТУ, относящихся к сумкам и футлярам, с заявленными товарами 18 класса МКТУ.

В результате государственной регистрации договора об отчуждении исключительного права на товарный знак по свидетельству №622385 в отношении всех товаров и/или услуг (дата и номер государственной регистрации договора: 29.12.2020 РД0350794) его правообладателем является заявитель.

Таким образом, отсутствуют препятствия для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 18 класса МКТУ.

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

удовлетворить возражение, поступившее 30.12.2020, изменить решение Роспатента от 13.07.2020 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2018712015.