

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ, в редакции Федерального закона от 12.03.2014 № 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 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 29.04.2019 возражение, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «ОРИГИНАЛ ТЕКСТИЛЕ ЭНД ПРИНТ», Узбекистан (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2017707789, при этом установила следующее.



Комбинированное обозначение « **BONITO KIDS** » по заявке № 2017707789 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака 03.03.2017 на имя заявителя в отношении товаров 25 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 25.07.2018 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг по причине его несоответствия требованиям пунктов 1 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к тому, что заявленное обозначение сходно до степени смешения со следующими товарными знаками, имеющими более ранний приоритет и принадлежащими иным лицам:



- с комбинированным товарным знаком «» по свидетельству № 630184 с приоритетом от 29.03.2016, зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью «САНИ», Московская область, г. Протвино, в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ;



- с комбинированным товарным знаком «» по свидетельству № 444393 с приоритетом от 28.12.2009, зарегистрированным на имя Розенсток Корпорэйшн Лимитед, Сейшельские острова, в отношении однородных товаров 25 класса МКТУ;



- с комбинированным товарным знаком «» по свидетельству № 134327 с приоритетом от 19.07.1994, правообладателем которого является Закрытое акционерное общество «ФИОНДА», Москва, зарегистрированным, в том числе, в отношении услуг 35 и 42 классов МКТУ, признанных однородными заявленным услугам 35 класса МКТУ.

Кроме того, в заключении по результатам экспертизы заявленного обозначения указано, что словесный элемент «KIDS» является неохраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В поступившем 29.04.2019 возражении заявитель отметил следующее:

- исключительное право на противопоставленный товарный знак по свидетельству № 444393 было передано от Розенсток Корпорэйшн Лимитед в пользу ООО «Хэппи Хоум Трэйд» 02.07.2018;

- решением Суда по интеллектуальным правам по делу № СИП-311/2018 от 18.04.2019 прекращена правовая охрана товарного знака по свидетельству № 444393, следовательно, в настоящий момент отсутствуют препятствия в регистрации товарного знака по заявке № 2017707789 в отношении товаров 25 класса МКТУ;

- заявитель ограничивает заявленный перечень товаров 25 класса МКТУ.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2017707789 от 25.07.2018, зарегистрировать товарный знак по заявке № 2017707789 в отношении следующих товаров 25 класса МКТУ: «банданы [платки]; белье нижнее; береты; блузы; боди [женское белье]; ботинки; ботинки спортивные; бриджи; брюки; бутсы; бюстгальтеры; воротники съемные; воротники; вставки для рубашек; вуали [одежда]; габардины [одежда]; галстуки; галстуки-банты с широкими концами; грации; джерси [одежда]; жилеты; изделия спортивные трикотажные; изделия трикотажные; капюшоны [одежда]; карманы для одежды; кашне; козырьки [головные уборы]; козырьки для фуражек; колготки; комбинезоны [одежда]; костюмы; костюмы маскарадные; костюмы пляжные; куртки [одежда]; куртки рыбакие; легинсы [штаны]; ливреи; лифы; манжеты; мантильи; манто; маски для сна (одежда); митенки; муфты [одежда]; нагрудники детские, за исключением бумажных; наушники [одежда]; носки; обувь спортивная; обувь; одежда верхняя; одежда готовая; одежда для автомобилистов; одежда для велосипедистов; одежда для гимнастов; одежда форменная; одежда; пальто; парки; пелерины; перчатки [одежда]; перчатки для лыжников; пластрон; платки шейные; платочки для нагрудных карманов; платья; плащи непромокаемые; повязки для головы [одежда]; подвязки; подкладки готовые [элементы одежды]; подтяжки; полуботинки на шнурках; пончо; пояса [белье нижнее]; пояса [одежда]; пояса-кошельки [одежда]; приданое для новорожденного [одежда]; пулloverы; рубашки; сабо [обувь]; сандалии; сапоги; саронги; сарафаны; сари; свитера; трикотаж [одежда]; трусы; туфли гимнастические; туфли комнатные; туфли; туфельки; тюрбаны; уборы головные; фартуки [одежда]; футболки; халаты; халаты купальные; цилиндры; части обуви носочные; шали; шапки [головные уборы]; шарфы; шляпы; штанишки детские [одежда]; штрапики; эспадриллы; юбки; юбки нижние; юбки-шорты».

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия считает доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты (03.03.2017) поступления заявки № 2017707789 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше 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 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный №38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с подпунктом 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

В соответствии с абзацем шестым пункта 1 статьи 1483 Кодекса указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

В соответствии с требованиями подпункта 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 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 заявлении обозначении.

Исходя из положений пункта 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 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).



Комбинированное обозначение «

№ 2017707789, заявленное на регистрацию в качестве товарного знака 03.03.2017, включает словесный элемент «BONITO», выполненный разноцветными буквами латинского алфавита и расположенный на фоне плашки, а также словесный элемент «KIDS», выполненный буквами латинского алфавита белого цвета, расположенный в нижней части обозначения. Обозначение выполнено в следующем цветовом сочетании: синий, голубой, белый, оранжевый, зеленый, красный, желтый, светло-синий, сиреневый, светло-оранжевый, светло-зеленый, светло-красный, светло-желтый, светло-сиреневый.

В оспариваемом решении Роспатента в качестве препятствий для регистрации товарного знака по заявке № 2017707789 указывается на наличие товарных знаков



» по свидетельству № 630184, «



» по


свидетельству № 444393, «» по свидетельству № 134327, принадлежащих иным лицам.



Противопоставленный товарный знак «» по свидетельству № 630184 является комбинированным, включает словесный элемент «BONITTO», выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита на фоне прямоугольника темного цвета. Правовая охрана данному товарному знаку предоставлена в черном, белом и голубом цветовом сочетании в отношении услуг 35 класса МКТУ, перечисленных в свидетельстве. Элемент ® отнесен к неохраняемым элементам товарного знака.



Противопоставленный товарный знак «» по свидетельству № 444393 является комбинированным, включает словесные элементы «BONITA», «Дом, милый дом...», выполненные белыми буквами латинского и русского алфавитов в разной шрифтовой манере на фоне квадрата красного цвета. Данный товарный знак зарегистрирован для товаров 21, 24 и 25 классов МКТУ, перечисленных в свидетельстве.



Противопоставленный товарный знак «» по свидетельству № 134327 является комбинированным, включает словесные элементы «Bonita», «БОНИТА», выполненные буквами латинского и русского алфавитов в две строки в разной шрифтовой манере. Правовая охрана данного товарного знака, выполненного в белом, красном, черном и коричневом цветовом сочетании,

действует в отношении товаров 01-08, 10, 12, 13, 15, 18, 20-23, 27, 28, 30, 34 и услуг 35, 36, 38-42 классов МКТУ, перечисленных в свидетельстве.

Поскольку в возражении заявителем испрашивается регистрация товарного знака по заявке № 2017707789 только в отношении ограниченного перечня товаров 25 класса МКТУ, то товарные знаки по свидетельствам №№ 134327 и 630184, не зарегистрированные в отношении товаров 25 класса МКТУ и противопоставленные экспертизой только в отношении 35 класса МКТУ, могут быть сняты.

Что касается противопоставления товарного знака по свидетельству № 444393, то заявителем указано на обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения по результатам экспертизы заявленного обозначения.

К указанным обстоятельствам относится тот факт, что в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 21.05.2019 внесены сведения о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству № 444393 в отношении всех товаров 25 класса МКТУ на основании решения Суда по интеллектуальным правам от 24.04.2019 по делу № СИП-311/2018 (бюллетень № 10/2019).

Таким образом, обстоятельства, послужившие основанием для признания несоответствия товарного знака по заявке № 2017707789 в отношении товаров 25 класса МКТУ пункту 6 статьи 1483 Кодекса, устранины.

Что касается выводов экспертизы о неохраноспособности элемента «KIDS» на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, то необходимо отметить следующее.

Согласно словарным источникам, слово «KIDS» имеет несколько значений (<https://translate.academic.ru/KIDS/xx/ru/>), но наиболее известным для российского потребителя по отношению к товарам 25 класса МКТУ является использование данного слова в значении «дети», «ребятня».

В таком значении рассматриваемый элемент способен восприниматься в качестве указания на свойства и назначение товаров 25 класса МКТУ, как предназначенных для детей, обладающих необходимыми для детской одежды и обуви свойствами.

Следует отметить, что заявителем на стадии подачи заявки элемент «KIDS» указывался в графе (526) как неохраняемый элемент, что свидетельствует о его согласии с выводом, изложенным выше.

С учетом положений абзаца шестого пункта 1 статьи 1483 Кодекса в силу смыслового значения элемента «KIDS» и его местоположения в композиции обозначения в целом, данный элемент может быть включен в состав товарного знака качестве неохраняемого элемента.

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

удовлетворить возражение, поступившее 29.04.2019, отменить решение Роспатента от 25.07.2018 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2017707789.