

Приложение
к решению Федеральной службы
по интеллектуальной собственности

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом 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 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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 21.08.2020. Данное возражение подано ООО «СиЭмЭс» Плэнет.Девелопмент», Москва (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2018754879, при этом установлено следующее.

Выберу.ру

Словесное обозначение

по заявке

№2018754879, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 12.12.2018, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 09, 16 и услуг 35, 36, 38, 39, 42, 43, 45 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 30.05.2020 об отказе в государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех товаров 09, 16 и услуг 35, 36, 38, 39, 42, 43, 45 классов МКТУ. Основанием для принятия решения явилось

заключение по результатам экспертизы, в котором указано на несоответствие заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в связи с тем, что оно сходно до степени смешения с серией товарных знаков со словесными элементами БЕРУ; БЕРУ.РУ; БЕ.РУ; БИРУ; БИРУ.РУ; ЗАБЕРУ; BERU; BERU.RU;

BIRU, BIRU.RU; BE.RU; BERY; BERY.RU; BERY24.RU: «Беру!» по



свидетельству № 651824 (1), с приоритетом от 24.04.2017; «Беру!» по



свидетельству №723059 (2) и «Беру!» № 679986 (3) с приоритетами от 06.03.2017;

«Bery24.ru» по свидетельству №590653 (4) с приоритетом от 13.05.2015; «

Беру.ру» по свидетельству № 723610 (5), «Беру» по свидетельству №723611 (6),

«Beru.ru» по свидетельству №723603 (7), «Beru» по свидетельству №723604 (8),

«Бе.ру» по свидетельству №696266 (9), «Biry.ru» по свидетельству №696240

(10), «Biry» по свидетельству №696314 (11), «Biru.ru» по свидетельству

№696312 (12), «Biru» по свидетельству №696238 (13), «Биру» по свидетельству

№696245 (14) с приоритетами от 13.04.2018, «Bery.ru» по свидетельству №730315

(15), «Bery» по свидетельству №730303 (16), с приоритетами от 13.04.2018, «

Заберу

» по свидетельству №729219 (17) с приоритетом от 25.06.2018, «Be.ru» по свидетельству №734203 (18) с приоритетом от 13.04.2018, зарегистрированными на имя Общества с ограниченной ответственностью "Яндекс.Маркет", Москва, для товаров и услуг 09, 16, 35, 36, 38, 39, 42, 43 и 45 классов МКТУ, признанных однородными заявленным товарам и услугам 09, 16, 35, 36, 38, 39, 42, 43 и 45 классов МКТУ.

Обозначение "ру" представляет собой национальный домен верхнего уровня для России является неохранимым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы возражения сводятся к следующему:

- заявитель согласен, что элемент «ру» не обладает различительной способностью;
- заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №№ 723059, 679986, 590653, 723603, 723604, 696240, 696314, 696312, 696238, 730315, 730303, 734203 имеют разное общезрительное впечатление за счет их графического исполнения, что в свою очередь, свидетельствует о том, что они не являются сходными по графическому признаку;
- заявленное обозначение «Выберу.ру» и противопоставленные товарные знаки имеют фонетические и семантические различия;
- домен viberu.ru принадлежит ООО «СиЭмЭс Плэнэт»;
- заявитель просит зарегистрировать заявленное обозначение только в отношении услуг 35, 36 и 38 классов МКТУ.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и принять решение о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении скорректированного перечня услуг 35, 36 и 38 классов МКТУ.

В подтверждение изложенных доводов с возражением, были представлены следующие материалы:

1. Решение об отказе в государственной регистрации товарного знака.
Заключение по результатам экспертизы по заявке № 2018754879;
2. Свидетельство о регистрации доменного имени vbr.ru;
3. Справка о принадлежности домена VIBERU.RU;
4. Соглашение о предоставлении информационного ресурса № 1 от 10.01.2014;

5. Договор безвозмездного предоставления права пользования доменным именем б/н от 01.11.2017;
6. Веб-архив за 2012-2019 гг.;
7. Разрешение на использование от ООО «СиЭмЭс Плэнет»;
8. Разрешение на использование от Бурденко Г. Ю.;
9. Выписка ЕГРЮЛ по ООО«СиЭмЭс Плэнет»;
- 10.Выписка ЕГРЮЛ по ООО«СиЭмЭс Плэнет. Девелопмент».

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих на заседании коллегии, коллегия установила следующее.

С учетом даты (12.12.2018) поступления заявки №2018754879 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения 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 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 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.

Исходя из положений пункта 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

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.

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.

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).

Выберу.ру

Заявленное обозначение «» по заявке №2018754879 представляет собой словесный элемент «Выберу» и буквы «ру», разделенные знаком «.», выполненные стандартным шрифтом буквами русского алфавита с заглавной буквой «В». Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 09, 16 и услуг 35, 36, 38, 39, 42, 43, 45 классов МКТУ.

Элемент «ру.» на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса является неохраноспособным, что заявителем не оспаривается.

Заявленному обозначению было отказано в государственной регистрации в качестве товарного знака в отношении испрашиваемых услуг 35, 36, 38 классов МКТУ, ввиду его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, в рамках чего ему были противопоставлены словесные и комбинированные знаки (1-18), которые содержат в своем составе словесные элементы «БЕРУ»; «БЕРУ.РУ»; «БЕ.РУ»; «БИРУ»; «БИРУ.РУ»; «ЗАБЕРУ»; «BERU»; «BERU.RU»; «BIRU»;

«BIRU.RU»; «BE.RU»; «BERY; BERY.RU; BERY24.RU, а именно: «Беру!» (1); « » (2); « » (3); « » (4); «Беру.ру»

(5); «Беру» (6); «Beru.ru» (7); «Beru» (8); «Бе.ру» (9); « » (10); «Biry» (11); «Biru.ru» (12); «Biru» (13); «Биру» (14);

«Bery.ru» (15); «Bery» (16); «Заберу» (17); «Be.ru» (18). Следует учитывать, что данные словесные элементы являются доминирующими (1-18), то есть именно

они выполняют индивидуализирующую функцию товарных знаков. Элементы «.ру» и «.ги» в регистрациях товарных знаков (3, 4, 5, 7, 9, 10, 12, 15, 18) указаны в качестве неохраняемых. Товарный знак (1) зарегистрирован в отношении услуг 35, 38 классов МКТУ. Правовая охрана товарным знаком (5-18) предоставлена, в том числе, в отношении услуг 35, 36, 38 классов МКТУ. Правовая охрана товарных знаков (2, 4) действует в отношении услуг 35 классов МКТУ. Товарный знак (3) зарегистрирован в отношении услуг 38 класса МКТУ.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных ему знаков (1-18) показал, что они являются сходными.

Сходство заявленного обозначения и противопоставленных знаков (1-18) было установлено на основе полного фонетического вхождения основного словесного элемента «БЕРУ»; «БЕ.РУ»; «БИРУ»; «BERU»; «BIRU»; «BE.RU»; «BERY»; «БЕРУ.РУ» «БИРУ.РУ»; «BERY.RU» противопоставленных товарных знаков в заявленное обозначение «Выберу.ру».

Семантическое сходство сравниваемых обозначений обусловлено совпадением смыслового значения заявленного обозначения «выберу.ру» и противопоставленных товарных знаков (1-9, 15-18), мотивированное тем, что они имеют один корень «-бер-». Также следует отметить, что заявленное обозначение «выберу.ру» и противопоставленные товарные знаки «БЕРУ»; «БЕ.РУ»; «BERU»; «BE.RU»; «BERY»; «БЕРУ.РУ» «BERY.RU» подразумевают под собой понятия «выбирать», «брать», в связи с чем способны порождать в сознании потребителей одну и ту же ассоциативную связь, связанную с приобретением чего-либо или какого-либо товара. Таким образом, сравниваемые обозначения сходны семантически на основании подобия заложенных понятий и идей.

Противопоставленные товарные знаки (10-14) не обладают семантикой, что приводит к невозможности проведения семантического анализа.

По графическому критерию сходства, заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки (1, 5-18) являются словесными, выполнены

стандартным шрифтом, в связи с чем производят сходное общезрительное впечатление.

При этом, для определения сходства сопоставляемые обозначения должны рассматриваться в целом. Различие в деталях не должно играть определяющей роли, так как следует учитывать, что потребитель, как правило, не имеет возможности сравнить два знака, а руководствуется общими впечатлениями, часто нечеткими, о знаке, виденном ранее.

Изложенное обуславливает ассоциирование сравниваемых знаков друг с другом в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Коллегия обращает внимание на то, что поскольку противопоставленные товарные знаки представляют собой серию знаков, в связи с этим у потребителя может сложиться впечатление о том, что заявленное обозначение является продолжением линейки продукции принадлежащей Обществу с ограниченной ответственностью "Яндекс.Маркет", что не соответствует действительности.

На основании изложенного, коллегия приходит к выводу о наличии сходства заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака, что правомерно было отмечено в решении Роспатента.

Анализ однородности товаров, приведенных в перечнях сопоставляемых обозначений, показал следующее.

Испрашиваемые услуги 35, 36 и 38 классов МКТУ однородны услугам 35 , 36, 38 классов МКТУ содержащимся в перечнях противопоставленных товарных знаков (1-18) поскольку содержат идентичные позиции.

Однородность услуг 35, 36, 38 классов МКТУ заявителем в возражении не оспаривается.

Таким образом, проведенный анализ показал, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с противопоставленными товарными знаками (1-18) в отношении однородных услуг 35, 36, 38 классов МКТУ классов МКТУ, и, следовательно, вывод Роспатента о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса следует признать правомерным.

В соответствии с вышеизложенным, 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 30.05.2020.