

## 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 13.10.2020, поданное ООО «ТОЙС ГРУПП», г. Казань (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в регистрации товарного знака по заявке №2019740557, при этом установлено следующее.



Словесное обозначение «**БУМИЛЭНД**» по заявке №2019740557 с приоритетом от 16.08.2019 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров и услуг 28, 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.


Роспатентом 27.07.2020 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2019740557 отношении части услуг 35 класса МКТУ, при этом в отношении всех заявленных товаров 28 класса МКТУ, а также в отношении другой части услуг 35 класса МКТУ, правовая охрана не была

предоставлена. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому знак не соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

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

- с заявкой «**BULLYLAND**» (международная регистрация №1079290 с приоритетом от 06.05.2011) в отношении товаров 28 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 28 класса МКТУ [1];

**BULLYLAND**

- со знаком «» (международная регистрация №1081244 с приоритетом от 15.06.2011) в отношении товаров 28 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 28 класса МКТУ [2].

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 13.10.2020, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель ограничил перечень испрашиваемых товаров и услуг 28, 35 классов МКТУ только до услуг 35 класса МКТУ;

- противопоставленные знаки по международным регистрациям №№1079290, 1081244 [1-2] не зарегистрированы в отношении услуг 35 класса МКТУ, то есть данные противопоставления должны быть сняты.

На основании вышеизложенного заявитель просит изменить решение Роспатента от 27.07.2020 и принять решение о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных услуг 35 класса МКТУ.

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

С учетом даты (16.08.2019) поступления заявки №2019740557 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 года №482, вступившие в силу 31.08.2015 (далее - Правила).

В соответствии с пунктом 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 тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42-44 настоящих Правил.

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 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 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.

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 «**БУМИЛЭНД**» является комбинированным, состоящим из стилизованного изображения медведя, круга и из словесного элемента «БУМИЛЭНД», выполненного оригинальным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех товаров 28 класса МКТУ и части заявленных услуг 35 класса МКТУ основано на наличии сходных до степени смешения товарных знаков [1-2].

Противопоставленный знак «**BULLYLAND**» [1] по международной регистрации №1079290 с приоритетом от 06.05.2011 является словесным, выполненным оригинальным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении товаров 28 класса МКТУ.



Противопоставленный знак «» [2] по международной регистрации №1081244 с приоритетом от 15.06.2011 является комбинированным, состоящим из стилизованных изображений животных и из словесного элемента «BULLYLAND», выполненного оригинальным шрифтом заглавными буквами

латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении товаров 28 класса МКТУ.

При проведении сопоставительного анализа заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1, 2] было установлено, что в их состав входят словесные элементы «БУМИЛЭНД»/«BULLYLAND».

Сравниваемые обозначения прочитываются как: [ Б У М И Л Э Н Д ], [ Б У Л И Л Э Н Д ]. Фонетическое сходство было установлено на основе наличия совпадающих согласных звуков [ Б, Л, Н, Д ] и совпадающих гласных звуков [ У, И, Э ], расположенных в одинаковой последовательности. Фонетическое сходство установлено на совпадающей части [ Б У И Л Э Н Д ]. Таким образом, 7 букв из 8 имеют тождественное звучание.

Так как в словарно-справочной литературе отсутствуют сведения о семантическом значении заявленного обозначения, анализ по семантическому сходству заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1, 2] провести невозможно.

Что касается различных изобразительных элементов, содержащихся в заявленном обозначении и противопоставленных знаках [1, 2], то данные элементы не оказывают существенного влияния на вывод о сходстве знаков, так как графический признак носит вспомогательный характер, поскольку сходство знаков в целом признается за счет высокого фонетического сходства словесных элементов.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу, что, сравниваемые обозначения производят сходное общее впечатление и, несмотря на отдельные отличия, ассоциируются друг с другом, что позволяет сделать заключение об их сходстве.

Коллегия приняла во внимание то, что заявителем был сокращен перечень испрашиваемых товаров и услуг 28, 35 классов МКТУ только до товаров 35 класса МКТУ.

Анализ однородности товаров и услуг, указанных в перечнях сопоставляемых товарных знаков, показал следующее.

Услуги 35 класса МКТУ «агентства по импорту-экспорту; агентства рекламные; аренда площадей для размещения рекламы; демонстрация товаров; консультации, касающиеся коммуникационных стратегий в рекламе; макетирование рекламы; 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; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг; предоставление торговых интернет-площадок покупателям и продавцам товаров и услуг; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продажа аукционная; продажа оптовая фармацевтических, ветеринарных, гигиенических препаратов и медицинских принадлежностей; продажа розничная произведений искусства художественными галереями; продажа розничная фармацевтических, ветеринарных, гигиенических препаратов и медицинских принадлежностей; продвижение продаж для третьих лиц; продвижение товаров и услуг через производство рекламных фильмов; прокат офисного оборудования и аппаратов; 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 наружная; реклама почтой; реклама телевизионная; услуги магазинов по оптовой и розничной продаже товаров» заявленного обозначения отражают деятельность торговых предприятий, то есть подразумевают исключительно услуги посреднических организаций, к которым могут относиться услуги супермаркетов,

магазинов, оптово-розничных баз и т.д. по реализации товаров в интересах третьих лиц.

Товары 28 класса МКТУ противопоставляемых товарных знаков [1, 2] относятся непосредственно к производству различных игрушек и их деталей. Само по себе производство указанных товаров представляет собой сложный энергоемкий технологический процесс, включающий множество различных операций. Рассматриваемые товары не являются товарами повседневного спроса, в связи с чем потребители достаточно внимательны к выбору такой продукции.

Производитель товаров осуществляет изготовление продукции и не может быть конкурентом на рынке ритейлеров, которые сами товаров не производят. Под вывеской магазина или супермаркета могут продаваться товары самых различных производителей, каждый из которых проставляет на продукции свой товарный знак. В торговле товары переходят из сферы обращения в сферу потребления, то есть становятся собственностью покупателя. Таким образом, основная функция магазина – торговая. При этом покупатель четко осознает разницу между производственным и торговым предприятиями.

Таким образом, испрашиваемые услуги 35 класса МКТУ заявленного обозначения не являются однородными товарам 28 класса МКТУ противопоставленных товарных знаков [1, 2], так как относятся к разному роду (виду) («производство игрушек и их деталей» / «торговая деятельность») и имеют разное назначение (например, принадлежности для игры / продажа покупателям товаров любых производителей).

Указанное свидетельствует об отсутствии принципиальной возможности возникновения у потребителя представления о принадлежности сравниваемых товаров 28 класса МКТУ и услуг 35 класса МКТУ одному производителю.

Следовательно, услуги 35 класса МКТУ заявленного обозначения не являются однородными товарам 28 класса МКТУ противопоставленных товарных знаков [1, 2], поскольку данные услуги связаны с торговой деятельностью, а не с производством указанных товаров.



Также коллегия обращает внимание на то, что сравниваемые обозначения не обладают высокой степенью сходства, в связи с чем испрашиваемые услуги 35 класса МКТУ и товары 28 класса МКТУ противопоставленных товарных знаков [1, 2] никак не будут ассоциироваться друг с другом, что также свидетельствует об их неоднородности.

Таким образом, коллегия пришла к выводу о возможности изменения решения Роспатента от 27.07.2020 и предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации заявленному обозначению по заявке №2019740557 в отношении всех заявленных услуг 35 класса МКТУ в соответствии с требованиями, регламентированными пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 13.10.2020, изменить решение Роспатента от 27.07.2020 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2019740557.**