

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

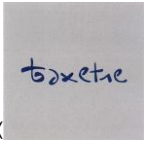
Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 20.04.2018, поданное Латыповой М.Х., Республика Татарстан, г.Казань (далее – лицо, подавшее возражение) против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №492602, при этом установила следующее.

Комбинированный оспариваемый товарный знак «» по заявке №2011726038 с приоритетом от 11.08.2011 зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) 25.07.2013 за №492602 на имя ООО «Бахетле Сибирь», Тюменская область, с. Нижняя Тавда (далее - правообладатель), в отношении товаров и услуг 29, 30, 31, 35 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 20.04.2018 поступило возражение, в котором изложено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №492602 предоставлена в нарушение требований, установленных пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения с товарными

знаками «», «», «» по свидетельствам №№283292, 445078, 442707, зарегистрированными ранее на имя лица, подавшего возражение, в отношении однородных товаров и услуг 29, 30, 31, 35 классов МКТУ;

- комбинированный оспариваемый товарный знак включает в себя словесный элемент «БАХЕТЛЕ», который по фонетике и семантике полностью совпадает с противопоставленными товарными знаками, отличаясь друг от друга только лишь начертанием;

- включенный в состав рассматриваемого товарного знака словесный элемент «СИБИРИЯ» не придает обозначению отличительной способности, поскольку опосредованно указывает на географическое местоположение (см. <https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/2180>);

- товары 29, 30, 31 классов МКТУ, приведенные в перечнях противопоставленных товарных знаков, являются однородными товарам оспариваемого товарного знака, так как относятся к продуктам питания, которые являются товарами широкого потребления;

- в связи с высокой степенью сходства сравниваемых обозначений существует принципиальная возможность возникновения у потребителей представления о принадлежности этих товаров и связанных с ними услуг 35 класса МКТУ одному изготовителю, то есть лицу, подавшему возражение, соответственно велика вероятность смешения сопоставляемых знаков в гражданском обороте.

На основании изложенного, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №492602 недействительным полностью.

Правообладатель товарного знака по свидетельству №492602 в установленном порядке был ознакомлен с возражением и представил отзыв, доводы которого сводятся к следующему:

- правообладатель, являясь небольшой организацией, имеющей 8 магазинов, осуществляющей деятельность только на территории города Тюмени, Тюменского района и Нижнетавдинского района Тюменской области, не может составить конкуренцию лицу, подавшему возражение, владеющему большим количеством торговых точек в нескольких субъектах Российской Федерации, в связи с чем вероятность смешения товарных знаков в гражданском обороте отсутствует;

- существенным различием между сравниваемыми обозначениями является цветовая гамма, поскольку оспариваемый товарный знак состоит из желтого, зеленого и белого цветов, а противопоставленные товарные знаки выполнены в темно-синем, белом и синем цветовых сочетаниях;

- графически сопоставляемые обозначения не сходны, так как оспариваемый товарный знак помимо словесного элемента «Бахетле» содержит элемент «Сибирия» и изобразительный элемент в виде круга зелено-желтого цвета, внутри которого расположены белые лепестки;

- слово «Бахетле» в переводе с татарского языка означает «счастье/счастливый», в этой связи оспариваемый товарный знак может восприниматься как словосочетание «Счастливая Сибирь», так как правообладатель находится на территории Сибири.

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №492602.

К отзыву приложены следующие материалы:

- сведения, касающиеся оспариваемого товарного знака [1];
- список регистраций, содержащих товарные знаки со словесными элементами «Бахетле», «Бэхетле», «Сибирия» [2];
- распечатка из сети Интернет [3];
- распечатка из поисковой системы Яндекс [4];

- выписка из ЕГРЮЛ ООО «Бахетле Сибирь» [5].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия сочла доводы возражения убедительными в части.

С учетом даты (11.08.2011) приоритета товарного знака по свидетельству №492602 правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента № 32 от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный № 4322, вступившие в силу 10.05.2003 (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 отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с пунктом 14.4.2. Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с положениями пункта 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями; с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах 14.4.2.2., 14.4.2.3 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2 Правил.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) - (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. Для установления однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №492602 представляет



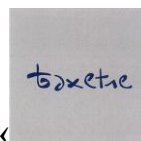
комбинированное обозначение «  », содержащее изобразительный элемент в виде круга зелено-желтого цвета, внутри которого размещены стилизованные белые лепестки. Справа от изображения расположены одно под другим словесные элементы «Бахетле Сибирия», выполненные оригинальным шрифтом, при этом буква «б» является общей при выполнении данных словесных элементов. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров и услуг 29, 30, 31, 35 классов МКТУ.

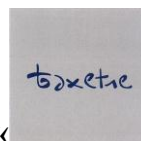
Противопоставленный товарный знак по свидетельству №283292



представляет собой комбинированное обозначение «  », содержащее словесный элемент «Бахетле», выполненный оригинальным шрифтом буквами русского алфавита в темно-синем цвете с серой окантовкой. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров и услуг 14, 21, 29, 30, 39, 43 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №445078



представляет собой комбинированное обозначение «  », включающее в свой состав квадрат серого цвета, на фоне которого расположен словесный элемент

«Бахетле», выполненный оригинальным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении услуг 35 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №442707 представляет собой словесное обозначение «», содержащее словесный элемент «Бахетле», выполненный оригинальным шрифтом буквами русского алфавита в синем цвете. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров и услуг 18, 24, 31, 34, 35, 36, 40 классов МКТУ.

Сравнительный анализ оспариваемого товарного знака и противопоставленных знаков показал следующее.

В оспариваемом комбинированном товарном знаке основными элементами, несущими в себе индивидуализирующую функцию являются словесные элементы «Бахетле Сибирия», поскольку они легче запоминаются и на них в первую очередь обращает свое внимание потребитель при восприятии обозначения в целом.

Противопоставленные товарные знаки представляют собой серию знаков, объединенных общим словесным элементом «Бахетле», который несет в себе основную индивидуализирующую нагрузку в данной серии.

Коллегией при проведении сравнительного анализа сопоставляемых обозначений установлено, что словесный элемент «Бахетле» (*«бахетле» в переводе с татарского языка означает «счастливый» [4]*) противопоставленных товарных знаков фонетически и семантически входит в состав оспариваемого товарного знака «Бахетле Сибирия».

Коллегией также было принято во внимание, что как справедливо отмечено правообладателем в отзыве, словесный элемент «Бахетле» активно и широко используется лицом, подавшим возражение, на всей территории Российской Федерации в отношении продвижения товаров для третьих лиц, а именно сети супермаркетов домашней еды под обозначением «Бахетле».

Таким образом, в оспариваемом товарном знаке выполненный в верхней начальной строчке словесный элемент «Бахетле» может быть воспринят

потребителями как обозначение серии товарных знаков, принадлежащих лицу, подавшему возражение.

Сходство сопоставляемых обозначений усугубляется графическим сходным исполнением первой заглавной буквы «Б» в слове «Бахетле» и выполнением элементов буквами одного алфавита (русского). Что касается наличия в оспариваемом товарном знаке и противопоставленном знаке по свидетельству №445078 изобразительной части, то она не оказывает существенного влияния на восприятие знаков, в связи с чем эти отличия являются несущественными.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу об ассоциировании сравниваемых обозначений друг с другом в целом, которое обуславливается превалированием фонетического и семантического факторов сходства обозначений.

Таким образом, сопоставляемые обозначения являются сходными в целом.

Анализ однородности товаров оспариваемого товарного знака и противопоставленных товарных знаков показал следующее.

Степень однородности товаров тесно связана со степенью сходства обозначений, предназначенных для их маркировки. Чем сильнее сходство, тем выше опасность смешения товаров и их изготовителей и, следовательно, шире диапазон товаров, которые должны рассматриваться как однородные.

Оспариваемые товары 30 класса МКТУ «изделия кондитерские; изделия макаронные; изделия пирожковые; кушанья мучные; мука и зерновые продукты; печенье; пироги; сухари; тесто; хлеб и хлебобулочные изделия» являются однородными товарам 30 класса МКТУ «рис, тапиока (маниока), саго, мука и зерновые продукты, хлебобулочные изделия, кондитерские изделия, пироги, изделия пирожковые» противопоставленного товарного знака по свидетельству №283292, поскольку часть из них содержит идентичные позиции товаров (например, мука и зерновые продукты, хлебобулочные изделия, кондитерские изделия, изделия пирожковые; пироги), остальная часть товаров соотносится друг с другом как род-вид (например, «пироги, тесто» и «хлебобулочные изделия»), имеют одно назначение, единые условия и каналы реализации (хлебопекарни, отделы по продажам мучных и хлебобулочных изделий).

Оспариваемые товары 31 класса МКТУ «зерна злаков необработанные; зерно [злаки]; зерно кормовое; картофель; корма для животных; крупы для домашней птицы; лук; овощи свежие; цветы; ягоды; яйца для выведения цыплят» являются однородными товарам 31 класса МКТУ «сельскохозяйственные, садово-огородные, лесные и зерновые продукты, не относящиеся к другим классам; свежие овощи; живые растения и цветы; корма для животных; солод» противопоставленного товарного знака по свидетельству №442707, поскольку относятся к родовому понятию «сельско-хозяйственные продукты, корма для животных», имеют одинаковое назначение, условия реализации.

Оспариваемые услуги 35 класса МКТУ «аренда площадей для размещения рекламы; ведение автоматизированных баз данных; демонстрация товаров; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; продвижение товаров [для третьих лиц]; услуги магазинов и интернет магазинов по оптовой и розничной продаже товаров; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; услуги оптовой и розничной продажи товаров; экспертиза деловая» являются однородными услугам 35 класса МКТУ «продвижение товаров [для третьих лиц]; управление коммерческое лицензиями на товары и услуги для третьих лиц» противопоставленного знака по свидетельству №445078, услугам 35 класса МКТУ «консультации по вопросам организации и управления бизнесом; помощь в эксплуатации управления бизнесом, деятельность по оказанию рекламных услуг, экспортно-импортные операции, продвижение товаров, менеджмент в сфере бизнеса, коммерческая деятельность, посредническая деятельность; управление коммерческое лицензиями на товары и услуги для третьих лиц» противопоставленного знака по свидетельству №442707, поскольку относятся к продвижению товаров различными способами (посредством рекламы, оптовой и розничной продажи) и услугам в сфере бизнеса.

Оспариваемые товары 29 класса МКТУ «грибы консервированные; дичь; желе мясное; жиры животные; изделия колбасные; капуста квашеная; консервы мясные; консервы овощные; мармелад; мясо и мясные полуфабрикаты; мясо

консервированное; овощи, подвергнутые тепловой обработке; печень; паштеты из печени; птица домашняя [неживая]; рыба [неживая]; рыба консервированная; составы для приготовления бульонов и супов; субпродукты; филе рыбное» и товары 29 класса МКТУ «салаты овощные, салаты фруктовые; мясо, рыба, птица, дичь; мясные экстракты; овощи и фрукты консервированные, сушеные и подвергнутые тепловой обработке» приведенные в перечне противопоставленного товарного знака по свидетельству №283292, являются однородными, поскольку объединены родовым понятием «мясо, рыба, птица, дичь; мясные экстракты; овощи и фрукты консервированные, сушеные и подвергнутые тепловой обработке», следовательно, имеют одно назначение, круг потребителей и условия реализации.

Остальные оспариваемые товары 29 класса МКТУ «жиры пищевые; маргарин; масла растительные; масло сливочное; молоко и молочные продукты; простокваша; сыры; яйца» не однородны товарам 29 класса МКТУ противопоставленного товарного знака по свидетельству №283292, поскольку они отличаются по виду/роду товаров, назначению («молочная продукция, масла и жиры пищевые, яйца» и «мясо, рыба, продукты растительного происхождения»), кругу потребителей и способами реализации.

Однородность товаров правообладателем в отзыве не оспаривалась.

С учетом вышеизложенного, коллегия пришла к выводу о сходстве до степени смешения оспариваемого товарного знака с противопоставленными знаками в отношении всех товаров и услуг 30, 31, 35 классов МКТУ и части вышеуказанных однородных товаров 29 класса МКТУ, что противоречит требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 20.04.2018, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №492602 недействительным в отношении всех товаров и услуг 30, 31, 35 классов МКТУ

и части товаров 29 класса МКТУ «грибы консервированные; дичь; желе мясное; жиры животные; изделия колбасные; капуста квашеная; консервы мясные; консервы овощные; мармелад; мясо и мясные полуфабрикаты; мясо консервированное; овощи, подвергнутые тепловой обработке; печень; паштеты из печени; птица домашняя [неживая]; рыба [неживая]; рыба консервированная; составы для приготовления бульонов и супов; субпродукты; филе рыбное».