

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ (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 поступившее 18.11.2024 возражение, поданное индивидуальным предпринимателем Якуниным А.В., г. Санкт-Петербург (далее – заявитель), на решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2023732486, при этом установила следующее.



Комбинированное обозначение «  » по заявке №2023732486 с датой поступления от 18.04.2023 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров и услуг 06, 08, 18, 20, 21, 24, 27, 28, 31, 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 18.07.2024 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2023732486 в отношении всех товаров 06, 08, 18, 21, 24, 27 классов МКТУ, а также в отношении части товаров 28 класса МКТУ, при этом в отношении всех товаров и услуг 20, 31, 35 классов МКТУ, а также в отношении иной части товаров 28 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 иных лиц товарными знаками:

БАСЯ

- с товарным знаком «**БАСЯ**» (по свидетельству №779235 с приоритетом от 19.06.2020) в отношении товаров 20 класса МКТУ, признанных однородными заявленным товарам 20 класса МКТУ [1];

Бузя

- с товарным знаком «**Бузя**» (по свидетельству №880363 с приоритетом от 21.01.2022) в отношении товаров 28 класса МКТУ, признанных однородными заявленным товарам 28 класса МКТУ [2];



- с товарным знаком «**БУСЯ**» (по свидетельству №955552 с приоритетом от 28.09.2022) в отношении услуг 35 класса МКТУ, признанных однородными заявленным услугам 35 класса МКТУ [3];

Кошка Буся

- с товарным знаком «**Кошка Буся**» (по свидетельству №793699 с приоритетом от 28.07.2020) в отношении товаров 31 класса МКТУ, признанных однородными заявленным товарам 31 класса МКТУ [4].

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 18.11.2024, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента от 18.07.2024, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель выразил согласие с решением Роспатента от 18.07.2024 в части отказа в регистрации заявленного обозначения в отношении всех товаров и услуг 31, 35 классов МКТУ;

- настоящим возражением заявитель оспаривает решение Роспатента от 18.07.2024 только в части отказа в регистрации заявленного обозначения в отношении всех товаров 20, 28 классов МКТУ;

- заявителем было получено письмо-согласие на регистрацию заявленного обозначения в отношении всех испрашиваемых товаров 25 класса от правообладателя противопоставленного товарного знака по свидетельству №779235 [1] (приложение №1);

- заявитель считает, что товарный знак [2] не является сходным до степени смешения с обозначением по заявке №2023732486, поскольку они различаются по фонетическому, визуальному и семантическому признакам сходства;

- заявленное обозначение прочитывается как [БУСЯ], в то время как противопоставленный товарный знак [2] имеет следующее звучание [БУЗЯ], то есть сравниваемые обозначения имеют различный состав согласных звуков, что определяет их фонетическое различие;

- заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак [2] различаются по визуальному признаку сходства, так как выполнены разными видами и размерами шрифтов, кроме того, в состав заявленного обозначения включены оригинальные изобразительные элементы, которые отсутствуют в противопоставленном обозначении [2];

- противопоставленный товарный знак [2] не имеет словарно-справочных значений, ввиду чего не представляется возможным сравнить заявленное обозначение и данное противопоставление [2] на предмет наличия или отсутствия семантического критерия сходства;

- не все товары 28 класса МКТУ заявленного обозначения относятся к играм и игрушкам (к вопросу об однородности товаров 28 класса МКТУ сравниваемых обозначений);

- заявитель по заявленному обозначению занимается товарами для животных, что подтверждается официальным магазином на маркетплейсе OZON (<https://www.ozon.ru/brand/zoobusya-100153314/>);

- заявитель активно использует заявленное обозначение при реализации товаров, что повышает его известность и узнаваемость среди других участников рынка. В частности, оборот прибыли составляет около 3 миллионов рублей.

На основании вышеизложенного, заявитель просит изменить решение Роспатента от 18.07.2024 и принять решение о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 06, 08, 18, 20, 21, 24, 27, 28 классов МКТУ.

Заявителем 07.02.2025 был направлен оригинал письма-согласия от правообладателя противопоставленного товарного знака по свидетельству №779235 [1] (приложение №1).

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

С учетом даты (18.04.2023) поступления заявки №2023732486 правовая база для оценки охранных способностей 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 заявлении 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 «» является комбинированным, состоящим из этикетки, на фоне которой расположена мордочка котика, а также словесный элемент «Буся», выполненный курсивным шрифтом заглавной и строчными буквами русского алфавита. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров и услуг 06, 08, 18, 20, 21, 24, 27, 28, 31, 35 классов МКТУ классов МКТУ.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех товаров и услуг 20, 31, 35 классов МКТУ, а также в части товаров 28 класса МКТУ, основано на наличии сходных до степени смешения товарных знаков [1-4].

В связи с тем, что заявитель выразил согласие с решением Роспатента от 18.07.2024 в части отказа в регистрации заявленного обозначения в отношении всех товаров и услуг 31, 35 классов МКТУ, товарные знаки [3, 4],

противопоставленные в отношении товаров и услуг 31, 35 классов МКТУ, могут не учитываться при анализе заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Противопоставленный товарный знак «**БАСЯ**» [1] является словесным, выполненным стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 20 класса МКТУ.

При анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы.

К указанным обстоятельствам относится то, что заявителем представлено письменное согласие от правообладателя противопоставленного товарного знака по свидетельству №779235 [1] для предоставления правовой охраны



комбинированному обозначению «» и на его использование в качестве товарного знака на территории Российской Федерации в отношении всех заявленных товаров 20 класса МКТУ (приложение №1).

С учетом приведенных в абзаце 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса положений о том, что регистрация товарного знака, сходного до степени смешения с противопоставленными товарными знаками, допускается при наличии согласия их правообладателя, в том случае, если не способна ввести потребителя в заблуждение, необходимо отметить следующее.

Исходя из требований, предусмотренных законодательством, при рассмотрении вопроса регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака с согласия правообладателя противопоставленного товарного знака следует учитывать, что вероятность введения потребителя в заблуждение существенно возрастает, в случае, если:

1. заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак имеют степень сходства, приближенную к тождеству;

2. противопоставленный товарный знак широко известен среди потенциальных потребителей товара и ассоциируется с конкретным производителем;

3. противопоставленный товарный знак является коллективным товарным знаком.



Так, заявленное обозначение «» и противопоставленный товарный знак [1] не тождественны, при этом противопоставленный товарный знак [1] не является коллективным товарным знаком, а также отсутствуют сведения о его широкой известности российскому потребителю.

Таким образом, принимая во внимание то, что в соответствии с положениями абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса допускается регистрация товарного знака, сходного до степени смешения с противопоставленным товарным знаком, при наличии согласия его правообладателя, у коллегии имеются основания для изменения решения Роспатента от 18.07.2024 и предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации заявленному обозначению по заявке №2023732486 в отношении всех заявленных товаров 20 класса МКТУ в соответствии с требованиями, регламентированными пунктом 6 статьи 1483 Кодекса (иных противопоставлений в отношении товаров 20 класса МКТУ экспертизой и коллегией выявлено не было).

В отношении того, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированным на имя иного лица товарным знаком [2], коллегия нашла целесообразным сообщить следующее.

Бузя

Противопоставленный товарный знак «» [2] является словесным, выполненным стандартным шрифтом заглавной и строчными буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении товаров 28 класса МКТУ.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Заявленное обозначение включает в свой состав как изобразительные, так и словесный индивидуализирующие элементы, которые равным образом оказывают влияние на формирование образа знака, при этом воспринимаются по отдельности друг от друга.

Вместе с тем, как известно, основную индивидуализирующую функцию в комбинированных обозначениях выполняют словесные элементы, которые могут быть восприняты не только визуально, но и на слух (например, посредством звуковой рекламы), вследствие чего легче запоминаются потребителем. Таким словесным элементом заявленного обозначения является словесный элемент «Буся».

При проведении сопоставительного анализа заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [2] было установлено, что сравниваемые знаки содержат фонетически сходные словесные элементы «Буся»/«Бузя», что приводит к звуковому сходству обозначений в целом. Так, сравниваемые обозначения имеют в своём составе тождественные звуки «Б», «У», «Я», а также звуки «С»/«З», которые являются парными и в беглой речи могут воспроизводиться потребителями почти одинаково.

Сравниваемые товарные знаки выполнены буквами русского алфавита, что сближает их по визуальному критерию сходства.

Противопоставленный товарный знак [2] не имеет словарно-справочных значений, ввиду чего не представляется возможным сравнить заявленное обозначение и данное противопоставление [2] на предмет наличия или отсутствия семантического критерия сходства.

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.

Анализ перечней сравниемых обозначений показал, что товары 28 класса МКТУ «автоматы аркадные для видеоигр; автоматы для видеоигр; автоматы

игровые для азартных игр; автоматы игровые с предварительной оплатой; автомобили [игрушки]; билеты лотерейные со стираемым слоем; бутылочки с соской для кукол; велосипеды трехколесные для детей младшего возраста [игрушки]; волчки [игрушки]; головоломки из набора элементов для составления картины; джойстики для видеоигр; диски летающие [игрушки]; домики для кукол; домики игровые для детей; домино; доски шахматные; доски шашечные; дроны [игрушки]; емкости для игральных костей; змеи бумажные; иглы для насосов для накачивания игровых мячей; игрушки; игрушки для домашних животных; игрушки мягкие; игрушки надувные для бассейнов; игрушки плюшевые; игрушки с подвижными частями; игрушки с сюрпризом для розыгрыша; игрушки-антистресс; игры; игры и игрушки портативные электронные с телекоммуникационными функциями; игры комнатные; игры настольные; игры портативные с жидкокристаллическими дисплеями; игры с кольцами; игры-конструкторы; изделия игрушечные, имитирующие косметику; калейдоскопы; карточки для игр; карты для бинго; карты игральные; качалки-лошади [игрушки]; кегли [игра]; коврики развивающие детские; комнаты для кукол; контроллеры для игровых консолей; контроллеры для игрушек; кости игральные; кровати для кукол; круги для рулетки врачающиеся; кубики строительные [игрушки]; куклы; маджонг; макеты [игрушки]; марионетки; маски [игрушки]; массы пластические для лепки в качестве игрушки; мастика для лепки в качестве игрушки; матрешки; медведи плюшевые; мишени электронные; мобайлы [игрушки]; модели [игрушки]; модели масштабные сборные [игрушки]; модели транспортных средств масштабные; мотовила для воздушных змеев; нарды; одежда для кукол; пазлы; палатки игровые; палочки для мажореток; патинко; песочницы для детских площадок; пиньяды; пистолеты игрушечные; пистолеты игрушечные пневматические; пистоны [игрушки]; пистоны для игрушечных пистолетов [игрушки]; пленка защитная для экранов игровых консолей; погремушки [игрушки]; приспособления для намотки веревок для бумажных змеев; приспособления для пускания мыльных пузырей [игрушки]; приставки игровые; приставки игровые портативные; роботы игрушечные; салфетки-игрушки; самокаты [игрушки]; сачки для бабочек; скретч-

карты для лотерей; слот-машины [игровые автоматы]; средства транспортные [игрушки]; средства транспортные игрушечные с дистанционным управлением; стаканы для игральных костей; тобогганы [игрушки]; трикtrak; устройства для игр; фигурки [игрушки]; фишki [жетоны] для игр; фишki для азартных игр; футбол настольный; шарики для игр; шары для игр; шары снежные; шахматы; шашки [игра]; йо-йо; бирюльки; лото; микадо; аэрохоккей [оборудование для игры]; пульты игровые [геймпады]; мебель игрушечная; понициклы; инструменты музыкальные игрушечные; солдатики; сквиши; спиннеры [фиджет-спиннеры]; хэндгамы [«жвачка» для рук]; снежколепы; игры развивающие; игры творческие; игры-опыты; игры-эксперименты; головоломки; вентиляторы охлаждения внешние для игровых консолей; игры настольные с игровым полем; куклы шарнирные; палочки-браслеты святыщаиеся в качестве игрушек для вечеринок; хлопушки ручные [игрушки-трещотки]» заявленного обозначения являются однородными товарам 28 класса МКТУ «головоломки из набора элементов для составления картины; домино; игрушки; игры; игры настольные; карточки для игр; коврики развивающие детские; кубики строительные [игрушки]; куклы; пазлы; погремушки [игрушки]; фигурки [игрушки]» противопоставленного товарного знака [2], поскольку сравниваемые товары относятся к играм и к их принадлежностям, а также к игрушкам, имеют одно назначение, область применения и круг потребителей.

Товары 28 класса МКТУ «бассейны [изделия для игр и спорта]; воланы для игры в бадминтон; изделия надувные для плавания в бассейне; камеры для мячей для игр; безделушки для вечеринок [знаки внимания]; бumerанги; гирокопы и стабилизаторы полета для воздушных моделей; голубки из глины [мишени]; джоли-джамперы; елки новогодние из синтетических материалов; карусели ярмарочные; качели; кегли; кии бильярдные; колокольчики для новогодних елок; конфетти; маски карнавальные; маски театральные; мел для бильярдных киев; мишени; мячи для игр; накладки для бортов бильярдных столов; наконечники для бильярдных киев; насосы, специально приспособленные для игровых мячей; перчатки для игр; перчатки для подачи [принадлежности для игр]; подковы для

игр; подсвечники для новогодних елок; подставки для новогодних елок; принадлежности для стрельбы из лука; приспособления маркерные для записи при игре в бильярд; снег искусственный для новогодних елок; стенды для стрельбы по летающим мишеням; столы бильярдные; столы бильярдные с автоматами для предварительной оплаты; тарелки глиняные [мишени]; украшения елочные, за исключением лампочек, свечей и кондитерских изделий; устройства для демонстрации фокусов; устройства и оборудование для боулинга; хлопушки для праздников; хлопушки-сюрпризы [рождественские крекеры]; шары бильярдные; шары воздушные для праздников; шляпы бумажные для праздников; дартс; тюбинги; скейтборды» не являются однородными товарами 28 класса МКТУ «головоломки из набора элементов для составления картины; домино; игрушки; игры; игры настольные; карточки для игр; коврики развивающие детские; кубики строительные [игрушки]; куклы; пазлы; погремушки [игрушки]; фигурки [игрушки]» противопоставленного товарного знака [2], так как указанные товары 28 класса МКТУ заявленного обозначения относятся к оборудованию и аксессуарам для бильярда, к аттракционам, к аксессуарам праздничным, к инвентарю спортивному, а также к снаряжению защитному, в то время как товары 28 класса МКТУ противопоставленного товарного знака [2] относятся к играм и к их принадлежностям, а также к игрушкам, то есть сравниваемые товары различаются по назначению, сфере применения и кругу потребителей.

Таким образом, проведенный анализ показал, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с противопоставленным товарным знаком [2] в отношении однородных товаров 28 класса МКТУ, и, следовательно, вывод Роспатента о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса следует признать правомерным.

Вместе с тем, решение Роспатента от 18.07.2024 должно быть изменено, поскольку при анализе заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [2] коллегией были выявлены неоднородные товары 28 класса МКТУ «бассейны [изделия для игр и спорта]; воланы для игры в бадминтон; изделия надувные для плавания в бассейне; камеры для мячей для игр; безделушки

для вечеринок [знаки внимания]; бumerанги; гироскопы и стабилизаторы полета для воздушных моделей; голубки из глины [мишени]; джоли-джамперы; елки новогодние из синтетических материалов; карусели ярмарочные; качели; кегли; кии бильярдные; колокольчики для новогодних елок; конфетти; маски карнавальные; маски театральные; мел для бильярдных киев; мишени; мячи для игр; накладки для бортов бильярдных столов; наконечники для бильярдных киев; насосы, специально приспособленные для игровых мячей; перчатки для игр; перчатки для подачи [принадлежности для игр]; подковы для игр; подсвечники для новогодних елок; подставки для новогодних елок; принадлежности для стрельбы из лука; приспособления маркерные для записи при игре в бильярд; снег искусственный для новогодних елок; стенды для стрельбы по летающим мишеням; столы бильярдные; столы бильярдные с автоматами для предварительной оплаты; тарелки глиняные [мишени]; украшения елочные, за исключением лампочек, свечей и кондитерских изделий; устройства для демонстрации фокусов; устройства и оборудование для боулинга; хлопушки для праздников; хлопушки-сюрпризы [рождественские крекеры]; шары бильярдные; шары воздушные для праздников; шляпы бумажные для праздников; дартс; тюбинги; скейтборды», в отношении которых может быть предоставлена правовая охрана заявленному обозначению.

Кроме того, коллегия отмечает, что заявителем было преодолено противопоставление [1] в отношении товаров 20 класса МКТУ (подробно об этом было указано по тексту заключения выше), а, следовательно, регистрация заявленного обозначения также предполагается для всех испрашиваемых товаров 20 класса МКТУ.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 18.11.2024, изменить решение Роспатента от 18.07.2024 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2023732486.