

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 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454) (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 03.08.2023 возражение, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «ЖИЛИБЫЛИ», Калининградская область, г.о. г. Калининград (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2022792155, при этом установила следующее.

Обозначение «ЖилиБыли» по заявке №2022792155, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 16.12.2022, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 09 и услуг 38 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне заявки.


Роспатентом 19.04.2023 принято решение о государственной регистрации товарного знака для части товаров 09 и услуг 38 классов МКТУ.

В государственной регистрации для части товаров 09 класса МКТУ заявленному обозначению отказано. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении указанной части заявленного перечня ввиду его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение по результатам экспертизы мотивировано тем, что заявленное

ТРАКТИР



обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком «  » по свидетельству №286231 с приоритетом от 29.09.2003, зарегистрированным на имя ООО «Владелец центр», 443045, Самарская обл., г. Самара, ул. Революционная, д.76, офис 2, в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ.

В возражении, поступившем 03.08.2023, заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 19.04.2023.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- товары 09 класса МКТУ испрашиваемого перечня не являются однородными с товарами 09 класса МКТУ *«бирки для товаров электронные; доски объявлений электронные; емкости мерные; карточки идентификационные магнитные; карты с магнитным кодом; реклама механическая; устройства для выписывания счетов»*, приведенным в перечне регистрации №286231;

- товары 09 класса МКТУ, представленные в перечне противопоставленного товарного знака, относятся к специализированным товарам, используемым в торговле;

- так, например, бирки для товаров электронные это электронные бирки на товары, которые содержат информацию о товаре как штрих-код; доски объявлений электронные представляют собой некоторые устройства, на которых отображается минимальная информация, например, о движении транспорта или о режиме работы магазина; карточки идентификационные магнитные – представляют собой пластиковые карты с удостоверением личности для допуска куда-либо; устройства

для выписывания счетов также представляет собой некое устройство для подготовки документов об оплате;

- данные товары 09 класса МКТУ не могут быть признаны однородными с товарами заявленного перечня, имеющими отношение к программному обеспечению (интерфейсы для компьютеров; интерфейсы звуковые; мониторы [программы для компьютеров]; наборы данных, записанные или загружаемые; обеспечение программное для компьютеров, записанное; обеспечение программное загружаемое для управления криптовалютными транзакциями, использующее технологию блокчейн; обеспечение программное загружаемое, являющееся медицинским устройством; платформы программные, записанные или загружаемые; приложения для компьютерного программного обеспечения, загружаемые; программы для компьютеров, записанные; программы компьютерные, загружаемые; программы операционные для компьютеров, записанные; программы-заставки для компьютеров, записанные или загружаемые; процессоры [центральные блоки обработки информации]);

- данные товары 09 класса МКТУ производятся IT-компаниями, имеющими в своем штате специалистов – программистов, которые занимаются разработкой, интеграцией и сопровождением различных созданных ими программных продуктов;

- потребителями данной продукции зачастую являются компании которым необходима автоматизация производственных процессов, процессов оказания услуг;

- товары 09 класса МКТУ, указанные в перечне противопоставленного товарного знака, имеют своим основным назначением информирование потребителей или иных людей, зачастую о товаре;

- таким образом, сопоставляемые товары имеют совершенно различное назначение, круг потребителей и лиц, их производящих;

- кроме того, товарный знак по свидетельству №286231 содержит в своем составе словесный элемент «трактир» (в старину гостиница с рестораном, позднее ресторан низшего разряда), наличие которого предполагает, что данный товарный

знак не может быть зарегистрирован для товаров 09 класса МКТУ как «программное обеспечение».

На основании вышеизложенного заявитель просит изменить решение Роспатента от 19.04.2023 и, помимо товаров 09 и услуг 38 классов МКТУ, для которых Роспатентом принято решение о государственной регистрации товарного знака, также зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении остальных испрашиваемых товаров 09 класса МКТУ, за исключением следующих товаров: *«банкоматы; биочипы; браслеты электронные [измерительные инструменты]; блоки магнитной ленты для компьютеров; блоки памяти для компьютеров; вентиляторы охлаждения внутренние для компьютеров; верньеры; весы; весы детские; весы для ванной комнаты; весы конторские для писем; весы платформенные; весы прецизионные; весы с анализатором массы тела; джойстики для компьютеров, за исключением предназначенных для видеоигр; дискеты; диски звукозаписи; диски магнитные; диски оптические; диски счетные; дисководы для компьютеров; дисководы с автоматической сменой дисков для компьютеров; дисплеи головные; дисплеи носимых мониторов; дисплеи электронно-цифровые; ДНК-чипы; карандаши электронные [элементы дисплеев]; карты памяти для видеоигровых устройств; клавиатуры компьютеров; клиенты тонкие [компьютеры]; ключи криптографические загружаемые для получения и расходования криптоактивов; компьютеры; компьютеры квантовые; компьютеры персональные переносные; компьютеры планшетные; компьютеры портативные; компьютеры, носимые на себе; кошельки электронные загружаемые; механизмы для автоматов с предварительной оплатой; механизмы предварительной оплаты для телевизоров; мониторы [компьютерное оборудование]; носители звукозаписи; носители информации оптические; ноутбуки; оболочки идентификационные для электрических проводов; оборудование для взвешивания; оборудование компьютерное; паспорта электронные; пленка защитная для компьютерных экранов; приборы измерительные; приборы измерительные электрические; приборы контрольно-измерительные для паровых котлов; приборы точные измерительные; принтеры билетные; принтеры компьютерные; провода*

магнитные; процессоры [центральные блоки обработки информации]; публикации электронные загружаемые; сканеры [оборудование для обработки данных]; счетчики; счетчики оплачиваемого времени стоянки автомобилей; счетчики пройденного расстояния для транспортных средств; счетчики пылевых частиц сверхтонкие портативные; счетчики числа оборотов; счеты; таксометры; терминалы для кредитных карт; терминалы интерактивные сенсорные; трекболы [компьютерная периферия]; трубки неоновые для вывесок; устройства для записи на магнитную ленту; устройства для обработки информации; устройства для проецирования виртуальных клавиатур; устройства для считывания знаков оптические; устройства размагничивающие для магнитной ленты; устройства считывающие [оборудование для обработки данных]; устройства, считывающие штриховые коды; флэш накопители USB; экраны [фотография]; экраны проекционные; экраны флуоресцирующие; аппараты кассовые; бирки для товаров электронные; браслеты идентификационные магнитные; браслеты электронные [измерительные инструменты]; вывески механические; доски объявлений электронные; доски интерактивные электронные; карточки идентификационные биометрические; карточки идентификационные магнитные; карты с магнитным кодом; ключ-карты закодированные, кодеры магнитные; ложки мерные; носители информации магнитные; смарт-карточки [карточки с микросхемами]; устройства для выписывания счетов».

На заседании коллегии по рассмотрению возражения, состоявшемся 28.09.2023, коллегией на основании пункта 45 Правил ППС было установлено, что заявленное обозначение не соответствует пункту 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку сходно до степени смешения с товарным знаком по свидетельству №286231 в отношении товаров 09 и услуг 38 классов МКТУ, однородным товарам и услугам, представленным в перечне регистрации №286231, в том числе подлежат исключению товары и услуги, указанные в решении Роспатента от 19.04.2023 о регистрации товарного знака. Заявителю было предоставлено время для представления своих доводов в связи с указанными мотивами.

В дополнении к возражению, представленном 20.11.2023, заявитель отметил, что оплатил государственную пошлину за регистрацию товарного знака по заявке №2022792155 на основании решения Роспатента от 19.04.2023, вследствие чего оспаривание указанного решения касается только той части товаров 09 класса МКТУ, в отношении которых в регистрации товарного знака было отказано.

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

С учетом даты подачи (16.12.2022) заявки №2022792155 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности 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 том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Согласно пункту 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. Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42 – 44 Правил.

Согласно пункту 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.

Согласно пункту 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).

Обозначение по заявке №2022792155 представляет собой словесное обозначение «ЖилиБыли», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита с использованием заглавным букв «Ж» и «Б».

Словесный элемент заявленного обозначения образован путем слитного написания слов «Жили» и «Были», которые являются значимыми.


Правовая охрана заявленного обозначения испрашивалась для товаров 09 и услуг 38 классов МКТУ (испрашиваемый перечень товаров 09 класса МКТУ был уточнен заявителем в корреспонденции от 06.04.2023; согласно форме 401 от 18.04.2023 соответствующие изменения были внесены в материалы заявки).

В отношении части товаров 09 и услуг 38 классов МКТУ Роспатентом принято решение о государственной регистрации товарного знака.

Согласно возражению, заявитель оспаривает решение Роспатента в отношении отказа в государственной регистрации товарного знака по заявке №2022792155 для товаров 09 класса МКТУ *«интерфейсы для компьютеров; интерфейсы звуковые; наборы данных, записанные или загружаемые; обеспечение программное для компьютеров, записанное; обеспечение программное загружаемое для управления криптовалютными транзакциями, использующее технологию блокчейн; обеспечение программное загружаемое, являющееся медицинским устройством; платформы программные, записанные или загружаемые; приложения для компьютерного программного обеспечения, загружаемые; программы для компьютеров, записанные; программы компьютерные, загружаемые; программы операционные для компьютеров, записанные; программы-заставки для компьютеров, записанные или загружаемые».*

В рамках требований пункта 6 статьи 1483 Кодекса заявленному обозначению




противопоставлен комбинированный товарный знак «  » по свидетельству №286231, включающий стилизованное изображение сидящих рядом на бревне мужчины в шляпе и с гармошкой в руках и женщины в платке, рядом с которыми размещены словесные элементы «дед» и «баба». Все перечисленные элементы выполнены красным цветом. Под изобразительным элементом размещено слово «ЖИЛИ-БЫЛИ», выполненное буквами русского алфавита желтого цвета с красными точками. Над изобразительным элементом размещено слово «ТРАКТИР», выполненное оригинальным шрифтом буквами русского алфавита коричневого цвета с белыми точками. Словесный элемент «ТРАКТИР» является неохраняемым элементом товарного знака для товаров 06, 09, части 16 (кроме "газеты, журналы, периодика, периодические издания печатные, печатная продукция"), 20, 21, 25, 29, 30, 31, 32, 33, 34 и услуг 35, 39, 41, 43, 44 классов МКТУ.

Анализ на предмет соответствия заявленного обозначения пункту 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Словесный элемент «ЖилиБыли» является единственным индивидуализирующим элементом заявленного обозначения.



В товарном знаке «  » по свидетельству №286231 основную индивидуализирующую функцию, с учетом неохраноспособного характера слова «ТРАКТИР», выполняет слово «ЖИЛИ-БЫЛИ», способствующее запоминанию знака в целом. Что касается слов «дед» и «баба», то за счет мелкого шрифта они в меньшей степени акцентируют на себе внимание потребителя.

Заявитель привел в возражении довод о том, что присутствующий в товарном знаке по свидетельству №286231 словесный элемент «трактор» (в старину гостиница с рестораном, позднее ресторан низшего разряда), предполагает, что данный товарный знак не может быть зарегистрирован для товаров 09 класса МКТУ

«программное обеспечение», поскольку способен дезориентировать потребителя с точки зрения производимых товаров/оказываемых услуг.

Вместе с тем, данный довод не подлежит оценке в рамках рассмотрения возражения на решение Роспатента о регистрации товарного заявке №2022792155, поскольку касается правомерности регистрации товарного знака по свидетельству №286231. Согласно информации, имеющейся в Госреесте, правовая охрана товарного знака по свидетельству №286231 в настоящее время не оспорена и является действующей с указанием словесного элемента «ТРАКТИР» для товаров 09 класса МКТУ в качестве неохраняемого элемента.

Поскольку сравниваемые обозначения характеризуются совпадающими по фонетике и семантике словесными элементами «ЖилиБыли»/«ЖИЛИ-БЫЛИ», они, несмотря на наличие графических различий, ассоциируются друг с другом в целом. Заявитель не оспаривает в возражении сходство заявленного обозначения и товарного знака по свидетельству №286231.

По вопросу однородности товаров 09 класса МКТУ, представленных в перечнях заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака, установлено следующее.

Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров 09 класса МКТУ *«интерфейсы для компьютеров; интерфейсы звуковые; наборы данных, записанные или загружаемые; обеспечение программное для компьютеров, записанное; обеспечение программное загружаемое для управления криптовалютными транзакциями, использующее технологию блокчейн; обеспечение программное загружаемое, являющееся медицинским устройством; платформы программные, записанные или загружаемые; приложения для компьютерного программного обеспечения, загружаемые; программы для компьютеров, записанные; программы компьютерные, загружаемые; программы операционные для компьютеров, записанные; программы-заставки для компьютеров, записанные или загружаемые».*

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №286231 зарегистрирован для с товаров 09 класса МКТУ *«бирки для товаров электронные;*

доски объявлений электронные; емкости мерные; карточки идентификационные магнитные; карты с магнитным кодом; реклама механическая; устройства для выписывания счетов».

Электронная доска объявлений – частный случай телеконференции, специальная база данных, на которой «вывешиваются» различные объявления и сообщения с целью обмена ими. Виртуальная доска (электронная доска объявлений) создается с помощью специальных программ, обеспечивающих выполнение трех функций: одно и то же изображение выдается на экраны всех персональных компьютеров, пользователи которых заявили о своем участии в дискуссии; изменение в это изображение можно вносить с клавиатуры или мыши, подключенных к любому компьютеру; обеспечение такой телефонии, при которой голос одного участника слышат все остальные участники дискуссии. Участники дискуссии видят виртуальную доску и изменения, вносимые любым из них (см., например, Справочник технического переводчика, https://technical_translator_dictionary.academic.ru/277299/электронная_доска_объявлений).

Из изложенного следует, что функционирование представленных в перечне противопоставленного товарного знака товаров «электронные доски объявлений» невозможно без специализированных компьютерных программ.

Таким образом, сопоставляемые товары представляют собой товары в области компьютерных технологий и программирования (обобщённое название технологий, отвечающих за хранение, передачу, обработку, защиту и воспроизведение информации с использованием компьютеров), являются сопутствующими друг другу товарами, в связи с чем при имеющейся высокой степени сходства сравниваемых товарных знаков у потребителя может сложиться представление об их принадлежности одному коммерческому источнику происхождения.

Установленная высокая степень сходства заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака по свидетельству №286231 с учетом однородности товаров 09 класса МКТУ, свидетельствует о невозможности регистрации заявленного обозначения в отношении испрашиваемого перечня

товаров 09 класса МКТУ, поскольку оно не соответствует для указанных товаров пункту 6 статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 03.08.2023, оставить в силе решение Роспатента от 19.04.2023.