

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, рассмотрела возражение, поступившее 26.11.2019, поданное компанией 3Д Спэрроу Груп Лимитед, Великобритания (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2018720919, при этом установлено следующее.

Словесное обозначение «БУБА» по заявке №2018720919, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 22.05.2018, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров 03, 05, 09, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 32 и услуг 35, 41, 43 классов МКТУ.

Роспатентом 30.07.2019 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2018720919 в отношении заявленных товаров 03, 09, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 27, 28, 29, 32 и части услуг 35, части услуг 41, части услуг 43 классов МКТУ. В отношении товаров 05, 12, 30 классов МКТУ, части услуг 35, части услуг 41, части услуг 43 классов МКТУ заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании требований пункта 6 статьи 1483 Кодекса. Заключение по результатам экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения:

- с ранее зарегистрированным товарным знаком «» по свидетельству №616218 с приоритетом от 15.03.2016, правовая охрана которому предоставлена, в

том числе, в отношении товаров 30 класса МКТУ, однородных части заявленных товаров 30 класса МКТУ;



- с ранее зарегистрированным товарным знаком «**BUBO**» по свидетельству №466764 с приоритетом от 25.07.2011, в отношении услуг 35, 41, 43 классов МКТУ, однородных заявленным услугам 35, 41, 43 классов МКТУ;

- со знаком  по международной регистрации №1201592 с приоритетом от 26.11.2013, правовая охрана которому на территории Российской Федерации предоставлена в отношении товаров 05 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 05 класса МКТУ;



- со знаком  по международной регистрации №1386160 с приоритетом от 31.05.2017, правовая охрана которому на территории Российской Федерации предоставлена в отношении товаров 07, 12 классов МКТУ, однородных заявленным товарам 12 класса МКТУ.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 26.11.2019 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- знак «byba» по международной регистрации №1201592 зарегистрирован в 05 классе МКТУ только для следующих товаров: «гигиенические и санитарные препараты для медицинских целей; штукатурки, материал для перевязочных материалов; материалы для пломбирования зубов и оттисков зубов; средства для удаления вредителей; фунгициды, гербициды». По перечню товаров мы видим, что знак по международной регистрации №1201592 «byba», предназначен для обозначения производства товаров для лечения зубов. В то время как заявленное обозначение «БУБА» предназначено исключительно для обозначения товаров для детей;

- знак BUBA по международной регистрации №1386160 предназначен для обозначения производства двигателей и других деталей для транспортных средств.

В то время как заявленное обозначение «БУБА» предназначено исключительно для обозначения товаров для детей. Таким образом, знак «BUBA» по международной регистрации №1386160 и заявленное обозначение «БУБА» даже при схожести обозначения до степени смешения будут зарегистрированы в отношении абсолютно разных групп товаров, которые являются абсолютно разными по функциональному назначению, роду, их потребительским качествам, отсутствует взаимодополняемость и взаимозаменяемость, круг потребителей также разительно отличается: потребителями товаров производимых под знаком по международной регистрации №1386160 являются производители транспортных средств, а товаров производимых под заявленным обозначением «БУБА» являются дети младшего возраста и их родители;

- регистрация товарного знака «BUBA» по свидетельству №616218 была оспорена заявителем, о чем вынесено Решение Роспатента от 30.10.2019, принятое по результатам рассмотрения на заседании коллегии Палаты по патентным спорам 10.10.2019 возражения от 23.07.2019, поданного ЗД Спэрроу Групп Лимитед против предоставления правовой охраны товарному знаку (знаку обслуживания) «BUBA» по свидетельству №616218. Соответственно в настоящий момент в 30 классе МКТУ совпадений нет;

- товарный знак «BUBO» по свидетельству №466764 предназначен для обозначения рекламных и управленческих услуг для юридических лиц, в то время как заявленное обозначение «БУБА» предназначено исключительно для обозначения услуг для детей. Таким образом товарный знак «BUBO» по свидетельству №466764 и заявленное обозначение «БУБА» даже при схожести обозначения до степени смешения будут зарегистрированы в отношении абсолютно разных групп товаров, которые являются абсолютно разными по функциональному назначению, роду, их потребительским качествам, отсутствует взаимодополняемость и взаимозаменяемость, круг потребителей также разительно отличается: потребителями товаров, производимых под товарным знаком «BUBO», являются различные юридические лица, а товаров производимых под заявленным обозначением «БУБА» являются дети младшего возраста и их родители.

На основании изложенного заявитель просит изменить решение Роспатента от 30.07.2019 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2018720919 на имя заявителя, в том числе, в отношении товаров 05, 12, 30 классов и услуг 35, 41, 43 классов МКТУ, в отношении которых было вынесено решение об отказе в государственной регистрации:

«05 - аминокислоты для медицинских целей; анальгетики; анестетики; антибиотики; антисептики; аптечки дорожные заполненные; аптечки первой помощи заполненные; бактерициды; бальзамы для медицинских целей; бандажи перевязочные; браслеты, пропитанные репеллентами против насекомых; бумага для горчичников; вазелин для медицинских целей; ванны кислородные; вата антисептическая; вата асептическая; вата гигроскопическая; вата для медицинских целей; вата хлопковая для медицинских целей; вещества диетические для медицинских целей; вода мелиссовая для фармацевтических целей; вода морская для лечебных ванн; воды минеральные для медицинских целей; воды термальные; волокна пищевые; гематоген; глюкоза для медицинских целей; горчичники; грязи для ванн; грязи лечебные; гурьон-бальзам для медицинских целей; дезинфектанты; средства дезинфицирующие; дезодоранты для освежения воздуха; дезодораторы для одежды или текстильных изделий; добавки витаминные в виде пластырей; добавки минеральные пищевые; добавки пищевые; добавки пищевые белковые; добавки пищевые дрожжевые; добавки пищевые из альгината; добавки пищевые из глюкозы; добавки пищевые из казеина; добавки пищевые из лецитина; добавки пищевые из масла льняного семени; добавки пищевые из прополиса; добавки пищевые из протеина; добавки пищевые из пчелиного маточного молочка; добавки пищевые из пыльцы растений; добавки пищевые из ростков пшеницы; добавки пищевые из семян льна; добавки пищевые на основе порошка асаи; добавки пищевые с косметическим эффектом; добавки пищевые ферментные; желатин для медицинских целей; жир рыбий; изотопы для медицинских целей; иммуностимуляторы; камфора для медицинских целей; карандаши гемостатические; карандаши для лечения бородавок; карандаши каустические; карбонил [противопаразитарное средство]; квасия для медицинских целей; квебрахо для медицинских целей; кислород для

медицинских целей; коллаген для медицинских целей; кольца противомозольные для ног; конфеты лекарственные; кора ангостуры для медицинских целей; кора кедрового дерева, используемая в качестве репеллента: кора кондуранговая для медицинских целей; кора кротоновая; кора хинного дерева для медицинских целей; корни лекарственные; корпия для медицинских целей; крахмал для диетических или фармацевтических целей; культуры микроорганизмов для медицинских целей: леденцы лекарственные; лейкопластыри; лекарства от запоров; ленты клейкие для медицинских целей; лецитин для медицинских целей: лосьоны для волос лечебные; мази; мази, предохраняющие от обморожения; мази от солнечных ожогов; мази ртутные; марля для перевязок; масла лекарственные: масло горчичное для медицинских целей; масло камфорное для медицинских целей: масло касторовое для медицинских целей; масло укропное для медицинских целей: мастики для зубов; материалы перевязочные; медикаменты; медикаменты для серотерапии; медикаменты для человека; ментол; микстуры; молескин для медицинских целей; молоко сухое для детей; мох ирландский для медицинских целей; мыла антибактериальные; мыла дезинфицирующие; мыла лекарственные; напитки диетические для медицинских у пей: напитки из солодового молока для медицинских целей; настои лекарственные; настойка йода; настойки для медицинских целей; опodelьдок; палочки ватные для медицинских целей / тампоны ватные для медицинских целей; палочки лакричные для фармацевтических целей; пастилки для фармацевтических целей; пасты зубные лечебные; пероксид водорода для медицинских целей; питание детское; пиявки медицинские; повязки глазные, используемые в медицинских целях; повязки для горячих компрессов; повязки для компрессов; повязки наплечные хирургические; подгузники детские; подгузники для страдающих недержанием; подушечки, используемые при кормлении грудью; подушечки мозольные; помады медицинские; препараты, используемые при обморожении; препараты антидиуретические; препараты бактериальные для медицинских целей; препараты бактериологические для медицинских целей; препараты бальзамические для медицинских целей; препараты белковые для медицинских целей; препараты биологические для медицинских целей; препараты

витаминные*; препараты диагностические для медицинских целей; препараты для ванн для медицинских целей; препараты для ванн лечебные; препараты для лечения геморроя; препараты для лечения костных мозолей; препараты для лечения от вшей [педикулициды]; препараты для лечения угрей; препараты для облегчения прорезывания зубов; препараты для обработки ожогов; препараты для очистки воздуха; препараты для удаления мозолей; препараты из микроорганизмов для медицинских целей; препараты кровоостанавливающие; препараты медицинские для промывания глаз; препараты нутрицевтические для терапевтических или медицинских целей; препараты противоспоровые; препараты с микроэлементами для человека или животных; препараты сульфамидные [лекарственные препараты]; препараты ферментативные для медицинских целей; препараты фитотерапевтические для медицинских целей; препараты химические для медицинских целей; примочки глазные; продукты белковые пищевые для медицинских целей; продукты диетические пищевые для медицинских целей; продукты обработки хлебных злаков побочные для диетических и медицинских целей; продукты пищевые гомогенизированные для медицинских целей; продукты пищевые лиофилизированные для медицинских целей; пудра жемчужная для медицинских целей; растворители для удаления лейкопластырей; растворы для контактных линз; резинка жевательная для медицинских целей; репелленты; салфетки, пропитанные лекарственными средствами; сассапариль для медицинских целей; сахар для медицинских целей; сбор чайный противоастматический; свечи для окулирования; свечи массажные для терапевтических целей; свечи медицинские / суппозитории; смазки для медицинских целей: смеси молочные сухие для детского питания; смеси питательные детские; снотворные; соли, входящие в состав минеральных вод; соли для ванн для медицинских целей: соли для ванн из минеральных вод; соли для медицинских целей; соли калия для медицинских целей; соли натрия для медицинских целей; соли нюхательные; спреи охлаждающие для медицинских целей; средства, укрепляющие нервы; средства антибактериальные для мытья рук; средства вспомогательные для медицинских целей: средства вяжущие для медицинских целей; средства глистогонные; средства

дезинфицирующие для гигиенических целей; средства для уничтожения паразитов; средства для ухода за полостью рта медицинские; средства жаропонижающие; средства кровоочистительные; средства моющие для медицинских целей; средства нарывные; средства очистительные [слабительные] средства противопаразитарные; средства против потения; средства против потения ног; средства слабительные; средства тонизирующие [лекарственные препараты]: средства туалетные лечебные; среды питательные для культур бактерий; сыворотки; таблетки-антиоксиданты; таблетки для загара; таблетки для похудения; тампоны для заживления ран; ткани биологические культур для медицинских целей; травы лекарственные; трусы-подгузники детские; трусы гигиенические для страдающих недержанием; укроп аптечный [фенхель] для медицинских целей; ферменты для медицинских целей: чаи лекарственные; чаи травяные для медицинских целей; шампуни лечебные; шампуни педикулицидные; шампуни сухие лечебные; экстракты растений для медицинских целей.

12 – велосипеды; велосипеды электрические; верх откидной для детских колясок; гироскутеры; скутеры самобалансирующиеся; гудки сигнальные для транспортных средств; доски гироскопические / доски самобалансирующиеся; коляски детские; коляски для домашних животных; коляски для новорожденных; корзинки для велосипедов; кофры для велосипедов; кресла-каталки; моноколеса электрические / унициклы самобалансирующиеся электрические; мопеды; мотороллеры; муфты для ног, предназначенные для колясок; муфты для ног, предназначенные для открытых детских колясок; насосы для велосипедов; прицепы к велосипедам; рамы велосипедов; ремни безопасности для сидений транспортных средств; ремни безопасности привязные для сидений транспортных средств; рули велосипедов; сетки противомоскитные для детских колясок; сиденья безопасные детские для транспортных средств; скутеры [транспортные средства]; снегоходы; сумки для прогулочных колясок; сумки седловые для велосипедов; чехлы для детских колясок; чехлы для сидел велосипедов; чехлы для сидений транспортных средств; чехлы для транспортных средств.

30 - ароматизаторы ванили для кулинарных целей; ароматизаторы для кондитерских изделий, за исключением эфирных масел; ароматизаторы для напитков, за исключением эфирных масел; ароматизаторы кофейные; ароматизаторы пищевые, кроме эфирных масел; бадьян; баоцзы [китайские пирожки]; батончики злаковые; батончики злаковые с высоким содержанием белка; блины; блюда на основе лапши; блюда, лиофилизированные, в которых макароны являются основным ингредиентом; блюда, лиофилизированные, в которых рис является основным ингредиентом; бриоши; булгур; булки; бумага рисовая съедобная; бумага съедобная; бурито; ванилин [заменитель ванили]; вареники [шарики из теста фаршированные]; вафли; вермишель; вещества подслащивающие натуральные; вещества связующие для колбасных изделий; вещества связующие для мороженого; вода морская для приготовления пищи; водоросли [приправа]; галеты солодовые; гвоздика [пряность]; глазури зеркальные; глазурь для изделий из сладкого сдобного теста; глюкоза для кулинарных целей; горчица; гренки; гречиха обработанная; добавки глютеносодержащие для кулинарных целей; дрожжи; загустители для пищевых продуктов; закваски; закуски легкие на основе риса; закуски легкие на основе хлебных злаков; заменители кофе; заменители кофе растительные; заправки для салатов; зефир [кондитерские изделия]; изделия желеобразные фруктовые [кондитерские]; изделия из сладостей для украшения тортов; изделия кондитерские для украшения новогодних елок; изделия кондитерские из сладкого теста, преимущественно с начинкой; изделия кондитерские мучные; изделия кондитерские на основе арахиса; изделия кондитерские на основе миндаля; изделия макаронные; имбирь [пряность]; йогурт замороженный [мороженое]; какао; камень винный для кулинарных целей; каперсы; карамели [конфеты]; карри [приправа]; кетчуп [соус]; кимбап [корейское блюдо на основе риса]; кимчхи [ферментированные овощи]; киноа обработанная; киш; клейковина пищевая; клецки на основе муки; конфеты; конфеты лакричные [кондитерские изделия]; конфеты мятные; конфеты мятные для освежения дыхания; конфитюр молочный; корица [пряность]; кофе; кофе-сырец; крахмал пищевой; крекеры; крем заварной; крупа кукурузная; крупа манная; крупа овсяная; крупа ячневая; крупы пищевые; кубики

льда; кукуруза молотая; кукуруза поджаренная; кулебяки с мясом; куркума; кускус [крупа]; лапша; лапша соба; лапша удон; лед для охлаждения; лед натуральный или искусственный; лед пищевой; леденцы; лепешки рисовые; ломпер [лепешка на основе картофеля]; майонез; макарон [печенье миндальное]; макароны; мальтоза; мамалыга; маринад из шинкованных овощей с острой приправой [пикалили]; маринады; марципан; мед; мисо [приправа]; молочко маточное пчелиное; мороженое; мука бобовая; мука гречневая; мука из тапиоки; мука картофельная; мука кукурузная; мука ореховая; мука пищевая; мука пшеничная; мука соевая; мука ячменная; муссы десертные [кондитерские изделия]; муссы шоколадные; мюсли; мята для кондитерских изделий; напитки какао-молочные; напитки кофейно-молочные; напитки кофейные; напитки на базе какао; напитки на основе ромашки; напитки чайные; напитки шоколадно-молочные; напитки шоколадные; настои нелекарственные; овес дробленый; овес очищенный; окономияки [японские пикантные блины]; онигири [рисовые шарики]; орех мускатный; орехи в шоколаде; палочки лакричные [кондитерские изделия]; паста соевая [приправа]; пастила [кондитерские изделия]; пастилки [кондитерские изделия]; патока; паштет запеченный в тесте; пельмени [шарики из теста, фаршированные мясом]; перец; перец душистый; перец стручковый [специи]; песто [соус]; печенье; печенье сухое; пибимпаб [рис, смешанный с овощами и говядиной]; пироги; пицца; подливки мясные; помадки [кондитерские изделия]; попкорн; порошки для приготовления мороженого; порошки пекарские; порошок горчичный; пралине; препараты ароматические пищевые; приправы; продукты для размягчения мяса в домашних условиях; продукты зерновые; продукты на основе овса; прополис; пряники; пряности; птифуры [пирожные]; пудинг рисовый; пудинги [запеканки]; пудра для кондитерских изделий; пюре фруктовые [соусы]; равиоли; рамэн [японское блюдо на основе лапши]; резинки жевательные; резинки жевательные для освежения дыхания; релиш [приправа]; рис; рис моментального приготовления; ростки пшеницы для употребления в пищу; рулет весенний; саго; сахар; сахар пальмовый; семена кунжута [приправы]; семена льна для кулинарных целей [приправы]; семена обработанные, используемые в качестве приправы; семя анисовое; сироп агавы

[натуральный подсластитель]; сироп золотой; сироп из мелассы; сладости; смесь тестовая для окономияки [японские пикантные блины]; сода пищевая [натрия бикарбонат для приготовления пищи]; солод для употребления в пищу; соль для консервирования пищевых продуктов; соль поваренная; соль сельдерейная; сорбет [мороженое]; составы для глазирования ветчины; соус клюквенный [приправа]; соус соевый; соус томатный; соус яблочный [приправа]; соусы [приправы]; соусы для пасты; спагетти; специи; спреды на основе шоколада; спреды шоколадные с орехами; стабилизаторы для взбитых сливок; стружка ледяная с подслащенными красными бобами; сухари; сухари панировочные; суши; сэмбэй [рисовые крекеры]; сэндвичи; табуле; такос; тапиока; тартрат калия кислый для кулинарных целей; тарты; тесто готовое; тесто для кондитерских изделий; тесто миндальное; тесто рисовое для кулинарных целей; тесто сдобное сладкое для кондитерских изделий; тортилы; травы огородные консервированные [специи]; украшения шоколадные для тортов; уксус; уксус пивной; ферменты для теста; халва; хлеб; хлеб из пресного теста; хлопья [продукты зерновые]; хлопья кукурузные; хлопья овсяные; хот-доги; цветы или листья, используемые в качестве заменителей чая; цзяоцзы [пельмени китайские]; цикорий [заменитель кофе]; чай; чай со льдом; чатни [приправа]; чеснок измельченный [приправа]; чизбургеры [сэндвичи]; чоу-чоу [приправа]; шафран [специи]; шоколад; экстракт солодовый пищевой; эссенции пищевые, за исключением эфирных эссенций и эфирных масел; ячмень очищенный.

35 - макетирование рекламы; маркетинг; маркетинг целевой; менеджмент в области творческого бизнеса; написание текстов рекламных сценариев; обзоры печати; обновление рекламных материалов; обработка текста; онлайн-сервисы розничные для скачивания предварительно записанных музыки и фильмов; онлайн-сервисы розничные для скачивания рингтонов; онлайн-сервисы розничные для скачивания цифровой музыки; организация подписки на газеты для третьих лиц; организация показов мод в 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; предоставление перечня веб-сайтов с

коммерческой или рекламной целью; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; пресс-службы / службы по связям с прессой; продажа розничная произведений искусства художественными галереями; продвижение продаж для третьих лиц; продвижение товаров и услуг через спонсорство спортивных мероприятий; производство программ телемагазинов; производство рекламных фильмов; 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; регистрация данных и письменных сообщений; редактирование рекламных текстов; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама наружная; реклама почтой; реклама телевизионная; репродуцирование документов; телемаркетинг; управление коммерческое лицензиями на товары и услуги для третьих лиц; услуги манекенщиков для рекламы или продвижения товаров; услуги по составлению перечня подарков.

41 - бронирование билетов на зрелищные мероприятия; информация по вопросам отдыха; информация по вопросам развлечений; организация балов; организация выставок с культурно-просветительной целью; организация и проведение концертов; организация конкурсов красоты; организация костюмированных представлений для развлечений; организация лотерей; организация показов мод в развлекательных целях; организация спектаклей [услуги импресарио]; парки аттракционов; передача ноу-хау [обучение]; передачи развлекательные телевизионные; предоставление услуг игровых залов; представление цирковых спектаклей; прокат декораций для шоу-программ; радиопередачи развлекательные; составление программ встреч [развлечение]; услуги диск-жокеев; услуги караоке; услуги клубов [развлечение или просвещение]; услуги культурные, образовательные или развлекательные, предоставляемые художественными галереями; услуги оркестров; услуги по распространению билетов [развлечение].

43 - создание кулинарных скульптур; украшение еды; украшение тортов».

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

С учетом даты (22.05.2018) поступления заявки №2018720919 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя 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 июля 2015 г. N 482 (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.

В соответствии с пунктом 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

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.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «БУБА», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана товарному знаку испрашивается в отношении скорректированного в

возражении перечня товаров 03, 05, 09, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 32 и услуг 35, 41, 43 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №616218 [1]

представляет собой комбинированное обозначение «», содержащее словесный элемент «BUBA». Правовая охрана товарному знаку была предоставлена в отношении товаров 30 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №466764 [2]

представляет собой комбинированное обозначение «», содержащее словесный элемент «BUBO». Правовая охрана знаку предоставлена в отношении услуг 35, 41, 43 классов МКТУ.

Противопоставленный знак по международной №1201592 [3] представляет собой комбинированное обозначение «», содержащее словесный элемент «byba». Правовая охрана знаку на территории Российской Федерации предоставлена, в том числе, в отношении товаров 05 класса МКТУ.

Противопоставленный знак по международной №1386160 [4] представляет собой комбинированное обозначение «», содержащее словесный элемент «Bubba». Правовая охрана знаку на территории Российской Федерации предоставлена в отношении товаров 07, 12 классов МКТУ.

Сравнительный анализ заявленного обозначения с противопоставленными знаками [1-4] показал следующее.

Заявленное обозначение сходно с противопоставленным товарным знаком [1], поскольку сравниваемые обозначения содержат фонетически тождественные словесные элементы «БУБА»/«BUBA». Так, фонетическое тождество обусловлено совпадением состава гласных (У/У, А/А) звуков и согласных звуков (Б/Б, Б/Б), а также их одинаковым расположением по отношению друг к другу.

Наличие фонетического тождества словесных элементов заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [1], способно вызвать у потребителей ассоциирование сопоставляемых обозначений друг с другом в целом, несмотря на их визуальные отличия.

Словесный элемент «БУБА» заявленного обозначения и словесный элемент «BUBA» противопоставленного товарного знака [1] не имеют смыслового значения, поскольку отсутствуют в словарно-справочных источниках. Указанное не позволяет произвести оценку по семантическому признаку.

В соответствии с изложенным, коллегия пришла к выводу, что, несмотря на отдельные отличия, сопоставляемые обозначения ассоциируются друг с другом, что позволяет сделать заключение об их сходстве.

Вместе с тем, при анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при принятии решения Роспатента от 30.07.2019.

К указанным обстоятельствам относится то, что на основании решения Роспатента от 30.10.2019 правовая охрана товарного знака по свидетельству №616218 была признана недействительной полностью.

Таким образом, у коллегии отсутствуют основания для отказа в государственной регистрации товарного знака по заявке №2018720919 в отношении товаров 30 класса МКТУ на основании сходства заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака по свидетельству №616218.

Заявленное обозначение сходно с противопоставленным знаком [2], поскольку сравниваемые обозначения содержат фонетически сходные словесные элементы «БУБА»/«BUBO». Так, фонетическое сходство обусловлено совпадением состава гласных (У/У, А/О) звуков и согласных звуков (Б/Б, Б/Б), а также их одинаковым расположением по отношению друг к другу. Факт наличия в противопоставленном товарном знаке [2] изобразительного элемента, не способен повлиять на вывод об отсутствии сходства сравниваемых обозначений в целом, так как присутствие в них фонетически сходных словесных элементов «БУБА»/«BUBO», обуславливает

предположение о принадлежности услуг, оказываемых под данным обозначением, одному субъекту предпринимательской деятельности.

Анализ по семантическому фактору сходства показал, что словесный элемент «BUBO» противопоставленного товарного знака [2] переводится с английского языка как «бубон» (<https://translate.yandex.ru>). Однако, для российского потребителя, указанный словесный элемент может восприниматься как фантазийный. Словесный элемент «БУБА» заявленного обозначения не имеет смыслового значения. Указанное, не позволяет произвести оценку заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [2] по семантическому признаку.

Таким образом, коллегия пришла к выводу, что, несмотря на отдельные отличия, заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак [2] ассоциируются друг с другом, что позволяет сделать заключение об их сходстве.

Анализ скорректированного перечня услуг 35 класса МКТУ заявленного обозначения показал следующее. Первоначальный перечень услуг, в отношении которых испрашивается государственная регистрация товарного знака по заявке №2018720919, не содержит такие услуги как «предоставление торговых интернет-площадок покупателям и продавцам товаров и услуг; пресс-службы / службы по связям с прессой». Согласно пункту 2 статьи 1497 Кодекса если в дополнительных материалах содержится перечень товаров, не указанных в заявке на дату ее подачи, такие дополнительные материалы не принимаются к рассмотрению. Они могут быть оформлены и поданы заявителем в качестве самостоятельной заявки. В этой связи коллегией не проводился анализ однородности в отношении указанных дополнительных услуг. Анализ однородности услуг 35 класса МКТУ, в отношении которых заявитель просит зарегистрировать товарный знак, с учетом скорректированного перечня показал следующее. Такие услуги 35 класса МКТУ как: «макетирование рекламы; маркетинг; маркетинг целевой; менеджмент в написание текстов рекламных сценариев; области творческого бизнеса; обзоры печати; обработка текста; обновление рекламных материалов; организация показов мод в рекламных целях; организация подписки на газеты для третьих лиц; оформление витрин; оформление рекламных материалов; предоставление места для

онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг / предоставление перечня веб-сайтов с коммерческой или рекламной целью; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продажа розничная произведений искусства художественными галереями; продвижение продаж для третьих лиц; продажа розничная произведений искусства художественными галереями; регистрация данных и письменных сообщений; репродуцирование документов; продвижение товаров и услуг через спонсорство спортивных мероприятий; производство программ телемагазинов; производство рекламных фильмов; 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 интерактивная в компьютерной сети; реклама наружная; реклама почтой; реклама телевизионная; телемаркетинг; услуги манекенщиков для рекламы или продвижения товаров; управление коммерческое лицензиями на товары и услуги для третьих лиц; услуги по составлению перечня подарков» являются однородными услугам 35 класса МКТУ противопоставленного товарного знака [2]: «агентства по импорту-экспорту; демонстрация товаров; организация выставок в косметических или рекламных целях; организация торговых ярмарок в косметических или рекламных целях; реклама; управление процессами обработки заказов на покупки», поскольку сравниваемые услуги относятся к одним родовым услугам: услугам в области рекламы и услугам по продвижению товаров, имеют одинаковое назначение - привлечение внимания к объекту рекламирования, формирование или поддержание интереса к нему и его продвижение на рынке, имеют один круг потребителей. Такие услуги 35 класса заявленного обозначения как «онлайн-сервисы розничные для скачивания предварительно записанных музыки и фильмов; онлайн-сервисы розничные для скачивания рингтонов; онлайн-сервисы розничные для скачивания цифровой музыки» относятся к услугам информационным на базе компьютерных технологий, то есть к услугам, не относящимся к услугам в области

рекламы и услугам по продвижению товаров, в связи с чем признаны неоднородными услугам 35 класса МКТУ противопоставленного товарного знака [2].

Учитывая изложенное, правовая охрана заявленному обозначению испрашивается в отношении части услуг 35 класса МКТУ, которые не являются однородными услугам 35 класса МКТУ противопоставленного товарного знака [2], у коллегии имеются основания для вывода об отсутствии препятствий для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении части заявленных услуг 35 класса МКТУ.

Анализ скорректированного перечня услуг 41 класса МКТУ заявленного обозначения показал следующее. Первоначальный перечень услуг, в отношении которых испрашивается государственная регистрация товарного знака по заявке №2018720919, не содержит такие услуги как «кинопрокат; обучение дзюдо; предоставление электронных публикаций онлайн, незагружаемых; создание фильмов, за исключением рекламных; услуги видеомонтажа мероприятий; услуги звукорежиссеров для мероприятий; услуги игровые, предоставляемые онлайн через компьютерную сеть; услуги образовательные, предоставляемые помощниками по особым потребностям; услуги проведения квалификационных экзаменов по пилотированию дронов; услуги светотехников для мероприятий». Согласно пункту 2 статьи 1497 Кодекса если в дополнительных материалах содержится перечень товаров, не указанных в заявке на дату ее подачи, такие дополнительные материалы не принимаются к рассмотрению. Они могут быть оформлены и поданы заявителем в качестве самостоятельной заявки. В этой связи коллегией не проводился анализ однородности в отношении указанных дополнительных услуг. Анализ однородности остальных услуг 41 класса МКТУ, в отношении которых заявитель просит зарегистрировать товарный знак, с учетом скорректированного перечня показал следующее. Такие услуги 41 класса МКТУ как: «бронирование билетов на зрелищные мероприятия; информация по вопросам отдыха; информация по вопросам развлечений; организация балов; организация выставок с культурно-просветительной целью; организация и проведение концертов; организация

конкурсов красоты; организация костюмированных представлений для развлечений; организация лотерей; организация показов мод в развлекательных целях; организация спектаклей [услуги импресарио]; парки аттракционов; передача ноу-хау [обучение]; передачи развлекательные телевизионные; предоставление услуг игровых залов; представление цирковых спектаклей; радиопередачи развлекательные; составление программ встреч [развлечение]; услуги диск-жокеев; услуги караоке; услуги клубов [развлечение или просвещение]; услуги культурные, образовательные или развлекательные, предоставляемые художественными галереями; услуги оркестров; услуги по распространению билетов [развлечение]» являются однородными услугам 41 класса МКТУ противопоставленного товарного знака [2] «дискотеки; игры азартные; клубы культурно-просветительные; клубы-кафе ночные; организация досугов; развлечение гостей; развлечения; шоу-программы», поскольку указанные услуги относятся к одним родовым понятиям – «услуги в области развлечений», «услуги по организации культурно-развлекательных мероприятий», «услуги, связанные с игорным бизнесом, имеют одинаковое назначение, один круг потребителей. Такие услуги 41 класса заявленного обозначения как «прокат декораций для шоу-программ» относятся к услугам по прокату и предоставлению оборудования, то есть к услугам, не относящимся к услугам в области развлечений, в связи с чем признаны неоднородными услугам 41 класса МКТУ противопоставленного товарного знака [2].

Учитывая изложенное, правовая охрана заявленному обозначению испрашивается в отношении части услуг 41 класса МКТУ, которые не являются однородными услугам 41 класса МКТУ противопоставленного товарного знака [2], у коллегии имеются основания для вывода об отсутствии препятствий для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении части заявленных услуг 41 класса МКТУ.

Анализ скорректированного перечня услуг 43 класса МКТУ заявленного обозначения показал следующее. Первоначальный перечень услуг, в отношении которых испрашивается государственная регистрация товарного знака по заявке

№2018720919, не содержит такие услуги как «украшение еды; украшение тортов». Согласно пункту 2 статьи 1497 Кодекса, если в дополнительных материалах содержится перечень товаров, не указанных в заявке на дату ее подачи, такие дополнительные материалы не принимаются к рассмотрению. Они могут быть оформлены и поданы заявителем в качестве самостоятельной заявки. В этой связи коллегией не проводился анализ однородности в отношении указанных дополнительных услуг. Анализ однородности остальных услуг 43 класса МКТУ, в отношении которых заявитель просит зарегистрировать товарный знак, с учетом скорректированного перечня показал следующее. Такие услуги 43 класса МКТУ как: «создание кулинарных скульптур» однородны услугам 43 класса МКТУ противопоставленного товарного знака [2] «услуги по приготовлению блюд и доставки их на дом», поскольку сравниваемые услуги относятся к одному родовому понятию – «обеспечение едой», имеют одинаковое назначение и один круг потребителей.

Учитывая изложенное, правовая охрана заявленному обозначению в отношении части услуг 41 класса МКТУ: «создание кулинарных скульптур» не может быть предоставлена.

Заявленное обозначение сходно с противопоставленным знаком по международной регистрации [3], поскольку сравниваемые обозначения содержат фонетически сходные словесные элементы «БУБА»/«byba». Так, фонетическое сходство обусловлено совпадением состава гласных звуков (У/АЙ, А/А) и согласных звуков (Б/Б, Б/Б), а также их одинаковым расположением по отношению друг к другу.

Наличие фонетического тождества словесных элементов заявленного обозначения и знака по международной регистрации [3], способно вызвать у потребителей ассоциирование сопоставляемых обозначений друг с другом в целом, несмотря на их визуальные отличия.

Словесный элемент «БУБА» заявленного обозначения и словесный элемент «byba» противопоставленного товарного знака [1] не имеют смыслового значения,

поскольку отсутствуют в словарно-справочных источниках. Указанное не позволяет произвести оценку по семантическому признаку.

В соответствии с изложенным, коллегия пришла к выводу, что, несмотря на отдельные отличия, сопоставляемые обозначения ассоциируются друг с другом, что позволяет сделать заключение об их сходстве.

Анализ скорректированного перечня товаров 05 класса МКТУ заявленного обозначения показал следующее. Первоначальный перечень услуг, в отношении которых испрашивается государственная регистрация товарного знака по заявке №2018720919, не содержит такие товары как «средства дезинфицирующие». Согласно пункту 2 статьи 1497 Кодекса, если в дополнительных материалах содержится перечень товаров, не указанных в заявке на дату ее подачи, такие дополнительные материалы не принимаются к рассмотрению. Они могут быть оформлены и поданы заявителем в качестве самостоятельной заявки. В этой связи коллегией не проводился анализ однородности в отношении указанных дополнительных услуг. Анализ однородности товаров 05 класса МКТУ, в отношении которых заявитель просит зарегистрировать товарный знак, с учетом скорректированного перечня показал следующее. Заявленные товары 05 класса являются однородными товарам 05 класса МКТУ противопоставленного знака по международной регистрации [3]: «dietetic substances and foodstuffs for medical use; food for babies; pharmaceutical and veterinary products; sanitary products for medical use; plasters, materials for dressings; teeth filling and dental impression materials; disinfectants; products for destroying vermin; fungicides, herbicides»/«диетические вещества и продукты питания для медицинского применения; продукты питания для детей; фармацевтические и ветеринарные препараты; санитарные препараты для медицинского применения; пластыри, материалы для перевязок; пломбировочные и оттисковые материалы для зубов; дезинфицирующие средства; средства для уничтожения паразитов; фунгициды, гербициды», поскольку товары 05 класса МКТУ противопоставленного знака по международной регистрации [3] содержат родовые понятия по отношению к заявленным товарам 05 класса МКТУ, сравниваемые товары соотносятся друг с другом как вид/род, относятся к одной

группе товаров, объединенной родовым понятием «лекарственные средства, медицинские и фармацевтические препараты», сравниваемые товары имеют одинаковые каналы сбыта и условиях реализации и содержат один круг потребителей.

Кроме того, при установлении однородности товаров в перечнях заявленного обозначения и противопоставленного знака по международной регистрации [3], коллегия исходила из того, что чем сильнее сходство сравниваемых знаков, тем выше опасность смешения товаров, произведенных и реализуемых под этими знаками. Кроме того, сравниваемые товары относятся к лекарственным средствам, медицинским и фармацевтическим, в связи с чем опасность их смешения потребителями повышается.

Кроме того, коллегия отмечает, что правовая охрана знаку по международной регистрации [3] предоставлена, в том числе, в отношении услуг 35 класса МКТУ «advertising services, including sales promotion for others and sales promotion via global computer networks, as well as sampling of goods via communication media for retail purposes; commercial or industrial company management or operation assistance services; import-export and commercial representation agencies, market research and analysis services, conducting of studies on business organization, planning, monitoring, management and experts' reports on companies and auditing; franchising services relating to the operation and/or management of a commercial company for all kinds of foodstuffs and beverages»/ «рекламные услуги, в том числе стимулирование сбыта для других и стимулирование сбыта через глобальные компьютерные сети, а также отбор образцов товаров через средства связи для розничных целей; услуги по управлению коммерческими или промышленными компаниями или оказанию помощи в эксплуатации; импортно-экспортные и коммерческие представительства, маркетинговые исследования и аналитические услуги, проведение исследований по организации бизнеса, планированию, мониторингу, управлению и экспертным заключениям о компаниях и аудиту; франчайзинговые услуги, связанные с функционированием и / или управлением коммерческой компанией для всех видов продуктов питания и напитков», которые являются однородными услугам 35 класса МКТУ заявленного обозначения.

Заявленное обозначение сходно с противопоставленным знаком по международной регистрации [4], поскольку сравниваемые обозначения содержат фонетически тождественные словесные элементы «БУБА»/«Bubba». Так, фонетическое тождество обусловлено совпадением состава гласных звуков (У/У, А/А) и согласных звуков (Б/Б, Б/Б), а также их одинаковым расположением по отношению друг к другу.

Наличие фонетического тождества словесных элементов заявленного обозначения и знака по международной регистрации [4], способно вызвать у потребителей ассоциирование сопоставляемых обозначений друг с другом в целом, несмотря на их визуальные отличия.

Анализ по семантическому фактору сходства показал, что словесный элемент «Bubba» противопоставленного знака по международной регистрации [4] переводится с английского языка как «парнишка» (<https://www.multitran.com/>). Однако, для российского потребителя, указанный словесный элемент может восприниматься как фантазийный. Словесный элемент «БУБА» заявленного обозначения не имеет смыслового значения. Указанное, не позволяет произвести оценку заявленного обозначения и противопоставленного знака по международной регистрации [4] по семантическому признаку.

В соответствии с изложенным, коллегия пришла к выводу, что, несмотря на отдельные отличия, сопоставляемые обозначения ассоциируются друг с другом, что позволяет сделать заключение об их сходстве.

Анализ скорректированного перечня товаров 12 класса МКТУ заявленного обозначения показал следующее. Первоначальный перечень услуг, в отношении которых испрашивается государственная регистрация товарного знака по заявке №2018720919, не содержит такие товары как «гироскутеры; скутеры самобалансирующиеся; доски гироскопические / доски самобалансирующиеся; коляски для домашних животных; моноколеса электрические / унициклы самобалансирующиеся электрические». Согласно пункту 2 статьи 1497 Кодекса, если в дополнительных материалах содержится перечень товаров, не указанных в заявке на дату ее подачи, такие дополнительные материалы не принимаются к

рассмотрению. Они могут быть оформлены и поданы заявителем в качестве самостоятельной заявки. В этой связи коллегией не проводился анализ однородности в отношении указанных дополнительных услуг. Анализ однородности товаров 12 класса МКТУ, в отношении которых заявитель просит зарегистрировать товарный знак, с учетом скорректированного перечня показал следующее. Такие товары 12 класса МКТУ заявленного обозначения как «гудки сигнальные для транспортных средств; мопеды; мотороллеры; ремни безопасности для сидений транспортных средств; ремни безопасности привязные для сидений транспортных средств; сиденья безопасные детские для транспортных средств; скутеры [транспортные средства]; чехлы для сидений транспортных средств; чехлы для транспортных средств» являются однородными товарам 12 класса МКТУ противопоставленного знака по международной регистрации [4], а именно товарам «automotive vehicles; electric motors for motor cars; spare parts and fittings for land vehicles; parts and fittings for land vehicles»/ «автомобильные транспортные средства; электродвигатели для легковых автомобилей; запчасти и фитинги для наземных транспортных средств», поскольку сравниваемые товары соотносятся как вид/род, имеют одинаковый круг потребителей и условия реализации указанных товаров. Такие товары 12 класса МКТУ заявленного обозначения как «велосипеды; велосипеды электрические; верх откидной для детских колясок; коляски детские; коляски для новорожденных; корзинки для велосипедов; кофры для велосипедов; кресла-каталки; муфты для ног, предназначенные для колясок; муфты для ног, предназначенные для открытых детских колясок; насосы для велосипедов; прицепы к велосипедам; рамы велосипедов; рули велосипедов; сетки противомоскитные для детских колясок; снегоходы; сумки для прогулочных колясок; сумки седловые для велосипедов; чехлы для детских колясок; чехлы для седел велосипедов» не являются однородными товарам 07 и 12 класса МКТУ противопоставленного знака по международной регистрации [4], поскольку заявленные товары не относятся к автомобильным транспортным средствам, в отношении которых предоставлена правовая охрана противопоставленному знаку по международной регистрации [4].

Учитывая изложенное, правовая охрана заявленному обозначению испрашивается в отношении части товаров 12 класса МКТУ, которые не являются однородными товарам 12 класса МКТУ противопоставленного знака по международной регистрации [4], у коллегии имеются основания для вывода об отсутствии препятствий для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении части заявленных товаров 12 класса МКТУ.

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

удовлетворить возражение, поступившее 26.11.2019, изменить решение Роспатента от 30.07.2019 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2018720919.