

**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, в редакции Федерального закона от 12.03.2014 № 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 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 22.10.2018, поданное ООО «17 АПРЕЛЯ», г. Благовещенск (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2017718758 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Предоставление правовой охраны товарному знаку по заявке № 2017718758, поданной 12.05.2017, испрашивалось на имя заявителя в отношении товаров 30, услуг 35, 43 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки заявлено комбинированное обозначение



в цветовом сочетании: «черный, оранжевый».

Решение Роспатента от 22.06.2018 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2017718758 в отношении всех заявленных товаров и услуг было принято на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому установлено следующее:

- заявленное обозначение [1] не соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, поскольку сходно до степени смешения с товарными знаками:

- **DOBRO** [2] по международной регистрации № 1357340, конвенционный приоритет от 13.09.2016, правовая охрана которому предоставлена ранее на имя: «ŽITO d.o.o. za proizvodnju i trgovinu», Хорватия, в отношении однородных услуг 43 класса МКТУ;

- **ДОБРО** [3] по свидетельству № 367134, приоритет от 29.06.2007 (срок действия регистрации продлен до 29.06.2027), правовая охрана которому предоставлена ранее на имя: «Сойра Инвестментс Лимитед», Британские Вирджинские острова, в отношении однородных товаров 30, услуг 35, 43 классов МКТУ;

- **ДОБРО** [4] по свидетельству № 158989, приоритет от 29.05.1997 (срок действия регистрации продлен до 29.05.2027), правовая охрана которому была предоставлена ранее на имя: «Сойра Инвестментс Лимитед», Британские Вирджинские острова, в отношении однородных товаров 30, услуг 35, 42 классов МКТУ;

- сходство сравниваемых обозначений [1] и [2-4] обусловлено фонетическим и семантическим сходством словесных элементов.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 22.06.2018.

Доводы возражения, поступившего 22.10.2018, сводятся к следующему:

- согласно информации из открытых источников, в отношении противопоставленного знака [2] не было принято решение о предоставлении правовой охраны в отношении услуг 43 класса МКТУ, в связи с чем, данная международная регистрация не является противопоставлением заявленному обозначению [1];

- при сравнении обозначений [1] и знаков [3,4], для установления сходства (или несходства) до степени смешения учитывается обозначение в целом. Противопоставленные товарные знаки [3,4] и заявленное обозначение [1] не обладают высокой степенью сходства. При оценке сходства необходимо учитывать

всю совокупность элементов, образующих композицию, определяющую узнаваемость и запоминаемость товара/услуги;

- сравниваемые обозначения производят различное общее зрительное впечатление. Заявленное обозначение [1] состоит из двух самостоятельных слов («DO» и «BRO»), противопоставленные знаки [3,4] состоят из 5 букв, 5 звуков, 2 слогов, что обуславливает фонетические различия сравниваемых обозначений;
- заявленное обозначение [1] выполнено в оригинальной графике, словесный элемент «DO.BRO» выполнен буквами латинского алфавита, с визуальным эффектом потертости. Противопоставленные знаки [3,4] выполнены буквами в кириллице, при этом в знаке [3] отсутствует графика, знак [4] выполнен декоративным шрифтом в древнерусском стиле;
- семантика противопоставленных знаков [3,4]: нечто положительное, хорошее полезное, во благо. Смыслоное значение заявленного обозначения [1] и противопоставленных знаков [3,4] различается, поскольку обозначение [1] состоит из сленгового глагола «DO» (делать, выполнять) и популярного сленгового слова «BRO» - сокращение от английского слова «brother» - брат. В целом обозначение [1] воспринимается как: «делай брат», «делай друг»;
- доводы об отсутствии сходства сравниваемых обозначений [1] и [3,4] подтверждаются заключением специалиста-филолога.

На основании изложенного в возражении, поступившем 22.10.2018, содержится просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения [1] в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг.

В подтверждение своих доводов заявителем к материалам возражения были приложены следующие копии документов:

- заключение специалиста-лингвиста – [5];
- данные словарей – [6].

На заседании коллегии представителем заявителя к материалам дела были приобщены сведения в отношении предоставления правовой охраны знаку [2] на территории Российской Федерации только в отношении товаров 29 класса МКТУ [7].

Изучив материалы дела, выслушав присутствующих при рассмотрении возражения, поступившего 22.10.2018, коллегия считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты подачи (12.05.2017) заявки № 2017718758 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения [1] включает в себя вышеуказанный 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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, рег. № 38572, и введенные в действие 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 требованиям пункта 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.

Согласно требованиям пункта 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.

Согласно требованиям 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 сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (1) – (3) настоящего пункта. Признаки, перечисленные в подпунктах (1) – (3) настоящего пункта, 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 и т.д.

Заявленное на регистрацию в качестве товарного знака обозначение



[1] является комбинированным. Словесный элемент «DO.BRO» выполнен заглавными буквами латинского алфавита. Регистрация заявленного обозначения [1] испрашивается в отношении товаров 30, услуг 35, 43 классов МКТУ, указанных в перечне, в цветовом сочетании: «черный, оранжевый».

В отношении несоответствия заявленного обозначения [1] требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.

В качестве противопоставлений в заключении по результатам экспертизы указаны следующие товарные знаки: **DOBRO**  [2] по международной регистрации № 1357340, конвенционный приоритет от 13.09.2016; **ДОБРО** [3] по свидетельству № 367134, приоритет от 29.06.2007 (срок

действия регистрации продлен до 29.06.2027), **Добро** [4] по свидетельству № 158989, приоритет от 29.05.1997 (срок действия регистрации

продлен до 29.05.2027). Правообладателем противопоставленных знаков [3,4] является: «Сойра Инвестментс Лимитед», Британские Вирджинские острова. Правообладателем противопоставленного знака [2] является: «ŽITO d.o.o. za proizvodnju i trgovinu», Хорватия.

Правовая охрана противопоставленного знака [3] действует на территории Российской Федерации, в том числе в отношении товаров 30, услуг 35, 43 классов МКТУ, указанных в перечне. Правовая охрана противопоставленного знака [4] действует на территории Российской Федерации, в том числе в отношении товаров 30, услуг 35, 42 классов МКТУ, указанных в перечне.

Правовая охрана противопоставленному знаку [2] была предоставлена на территории Российской Федерации только в отношении товаров 29 класса МКТУ. В отношении услуг 41 и 43 классов МКТУ знаку [2] было отказано в предоставлении правовой охраны. В связи с чем, знак [2] не может быть противопоставлен заявленному обозначению [1].

В отношении противопоставленных товарных знаков [3,4] коллегия отмечает следующее.

Сравнительный анализ по фонетическому критерию сходства словесных обозначений заявленного обозначения [1] и противопоставленных товарных знаков [3,4] показал звуковое тождество словесных элементов «ДОБРО» / «DO.BRO» (произносится как «ДОБРО»). Наличие точки, разделяющей элементы «DO» и «BRO» в заявлении обозначении [1], не придает элементу «DO.BRO» каких-либо иных фонетических оттенков.

Сравнительный анализ по семантическому критерию сходства словесных обозначений заявленного обозначения [1] и противопоставленных товарных знаков [3,4] показал подобие заложенных в обозначениях идей. Так, элемент «DO.BRO» обозначения [1] в силу своего прочтения воспринимается как «ДОБРО» и никаких других смысловых ассоциаций не вызывает. Изложенное обуславливает сходство сравниваемых обозначений [1] и [3,4] по семантическому критерию сходства словесных обозначений, обусловленное смысловым значением элемента «ДОБРО» (нечто положительное, хорошее, полезное, противоположное злу. См. электронный словарь <https://dic.academic.ru/dic.nsf/ogegova/277620>).

Довод заявителя о смысловом различии сравниваемых словесных элементов «ДОБРО» / «DO.BRO» ввиду перевода на русский язык элемента «DO.BRO» как «делай брат» признан коллегией неубедительным. Указанный перевод образован с учетом сленговых значений и не является общеупотребимым.

Представленное заключение лингвиста [5] не опровергает вышеизложенные доводы коллегии и не устраниет возможность смешения заявленного обозначения [1] и противопоставленных товарных знаков [3,4]. Так, заключение, подготовленное лингвистом Быковой Г.В., представляет собой отдельное мнение частного лица и не опровергает доводы коллегии в отношении вышеприведенного анализа сходства заявленного обозначения [1] и противопоставленных товарных знаков [3,4], основанные на применении нормативно-правовой базы, указанной выше.

Визуально сравниваемые обозначения [1] и [3,4] разнятся за счет графической проработки каждого из обозначений. Вместе с тем, данные различия носят второстепенный характер с точки зрения их индивидуализирующей способности.

Ввиду сходства словесных элементов «ДОБРО» / «DO.BRO» по фонетическому, семантическому критериям сходства заявленное обозначение [1] и противопоставленные товарные знаки [3,4] ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В отношении однородности сравниваемых товаров 30, услуг 35, 43 классов МКТУ коллегия отмечает следующее.

Заявленные товары 30 класса МКТУ «кофе, чай, какао и заменители кофе; рис; тапиока (маниока) и саго; мука и зерновые продукты; хлебобулочные изделия, кондитерские изделия; мороженое; сахар, мед, сироп из патоки; дрожжи, пекарные порошки; соль; уксус, пряности» обозначения [1] идентичны соответствующим товарам 30 класса МКТУ противопоставленных товарных знаков [3,4], что обуславливает их однородность.

Заявленные товары 30 класса МКТУ «горчица; приправы» обозначения [1] и товары 30 класса МКТУ «уксус, пряности» противопоставленных товарных знаков [3,4] однородны, так как относятся к одному роду (виду) («приправы, пряности, специи»), имеют одинаковое назначение (для придания пище вкуса, аромата), круг потребителей (любители специй, пряной пищи).

Заявленный товар 30 класса МКТУ «лед для охлаждения» и товар 30 класса МКТУ «пищевой лед» противопоставленных товарных знаков [3,4] однородны, так как относятся к одному роду (виду) («лед, мороженое»), имеют одинаковое назначение (для охлаждения пищи, продуктов), круг потребителей.

Заявленные услуги 35 класса МКТУ «реклама; менеджмент в сфере бизнеса; административная деятельность в сфере бизнеса; офисная служба» идентичны соответствующим услугам 35 класса МКТУ противопоставленных товарных знаков [3,4], что обуславливает их однородность.

Заявленные услуги 43 класса МКТУ «услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками; обеспечение временного проживания» идентичны соответствующим услугам 43 класса МКТУ противопоставленного товарного знака [3] и услугам 42 класса МКТУ противопоставленного товарного знака [4], что обуславливает их однородность.

Изложенное обуславливает принципиальную возможность возникновения у потребителей представления о принадлежности сравниваемых товаров 30, услуг 35, 43 классов МКТУ одному лицу.

Однородность сравниваемых товаров 30, услуг 35, 43 классов МКТУ заявителем не оспаривается.

На основании проведенного анализа коллегия пришла к заключению о том, что заявленное обозначение [1] и противопоставленные товарные знаки [3,4], являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров 30, услуг 35, 43 классов МКТУ заявленного перечня.

Следовательно, вывод, указанный в заключении по результатам экспертизы, о несоответствии заявленного обозначения [1] в отношении товаров 30, услуг 35, 43 классов МКТУ требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса является правомерным.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:
отказать в удовлетворении возражения, поступившего 22.10.2018, оставить в силе решение Роспатента от 22.06.2018.