

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения

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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 10.08.2017 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), поданное ООО «Набережночелнинский хладокомбинат «Челны Холод», Республика Татарстан, (далее – заявитель), на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2016708367, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2016708367, поданной 18.03.2016, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 30 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне заявки.

В качестве товарного знака заявлено словесное обозначение

БОГЕМА

, выполненное заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом.

Роспатентом 06.06.2017 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2016708367 в отношении всех заявленных товаров 30 класса МКТУ.

Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение в отношении товаров 30 класса МКТУ не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Заключение экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения со знаком **ВОНЕМІ** по международной регистрации №1001795 с приоритетом от 03.04.2009, правовая охрана которому на территории Российской Федерации предоставлена в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ – (1).

В Роспатент 10.08.2017 поступило возражение, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента от 09.06.2017, аргументируя его следующими доводами:

- сравниваемые словесные элементы выполнены буквами разных алфавитов, что указывает на полное отсутствие сходства по визуальному признаку;

- с точки зрения фонетики сравниваемые словесные элементы «БОГЕМА» (транскрипция [БА-ГЕ-МА]) – «ВОНЕМІ» (транскрипция [БО-ХЕ-МИ]) имеют существенные различия, как в наборе согласных, так и гласных звуков;

- что касается семантического признака сходства, то обозначение БОГЕМА имеет следующее лексическое значение: эксцентричный стиль жизни, характерный для определённой части художественной интеллигенции, или те, кто ведёт подобный образ жизни. Обозначение ВОНЕМІ в переводе с каталанского языка на русский - «богемский», однако для среднестатистического российского потребителя данное обозначение не имеет никакого лексического значения и в силу его фонетического и визуального восприятия скорее будет ассоциироваться с чем-то «восточным», имеющим отношение к арабской культуре;

- вывод об отсутствии сходства сравниваемых обозначений косвенно подтверждается наличием ранее зарегистрированных и действующих, наряду с противопоставленным знаком «ВОНЕМІ», товарных знаков «БОГЕМА» по

свидетельствам: №220510, №219422 и №262939, правовая охрана которым была предоставлена в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ;

- при оценке однородности товаров необходимо оценивается вероятность отнесения их потребителем к одному производителю. Исходя из данных, размещенных в сети Интернет (<http://www.bohemi.eu/>), правообладатель противопоставленного знака (1) использует его для индивидуализации услуг 43 класса МКТУ (услуги гостиниц) на территории Болгарии. Сведения о том, что данное обозначение используется на территории России в отношении товаров 30 класса МКТУ в открытом доступе отсутствуют. В то же время заявитель с 2016 года активно используется словесное обозначение «БОГЕМА» для индивидуализации товаров 30 класса МКТУ (мороженое);

- учитывая изложенное отсутствует вероятность отнесения потребителем товаров, маркируемых сравниваемыми обозначениями, к одному производителю.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 09.06.2017 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2016708367 в отношении заявленных товаров 30 класса МКТУ.

В подтверждение изложенных доводов были представлены следующие документы:

1. Сведения, касающиеся делопроизводства по заявке №2016708367
2. Сведения о знаке по международной регистрации №1001795;
3. Распечатки с сайта ФИПС сведений о товарных знаках по свидетельствам: №219422; №220510; №262939;
4. Распечатка с сайта <http://www.bohemi.eu/> сведений о правообладателе знака по международной регистрации №1001795;
5. Распечатки с сайта заявителя www.chelny-holod.ru сведений о выпускаемой продукции под обозначением «БОГЕМА»;
6. Пресс-релиз об участии заявителя в выставке ПРОДЭКСПО-2016 с комментариями Интернет-пользователей;
7. Распечатки из сети Интернет отзывов потребителей о продукции заявителя под обозначением «БОГЕМА».

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия считает доводы возражения необоснованными.

С учетом даты (18.03.2016) поступления заявки №2016708367 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака 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 за № 38572, введенные в действие 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями подпункта 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 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.

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

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

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).

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение

БОГЕМА

, выполненное заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом.

В качестве сходного до степени смешения с заявленным обозначением в заключении по результатам экспертизы указан знак по международной регистрации № 1001795–(1).

Противопоставленный знак (1) представляет собой словесное обозначение

ВОНЕМІ

, выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Правовая охрана на территории Российской Федерации предоставлена в отношении товаров 30 класса МКТУ.

С точки зрения фонетики анализ словесных элементов «БОГЕМА» - «ВОНЕМІ» показал их сходство, обусловленное тождеством звучания начальных частей [БО- / ВО-], на которые в большей степени акцентируется внимание потребителей, и сходством звучания конечных частей [-ГЕМА] - [-НЕМІ], а также одинаковым числом слогов (3) и букв (6), наличием близких и совпадающих звуков, одинакового расположения близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу.

Смысловое сходство обусловлено тем, что понятия, заложенные в исследуемые обозначения, одинаковы, что позволяет признать их в целом семантически сходными.

Так, согласно словарно-справочным изданиям слово «богема» означает «артистическая среда с присущей ей особой атмосферой, нравами, жаргоном, манерой одеваться, способами общения (см. сайт <http://dic.academic.ru/>). В переводе с албанского языка на русский язык слово «bohemi» означает «богема» (см. сайт <https://www.indifferentlanguages.com/ru>, а также Экспертно-русский словарь на сайте <http://dic.academic.ru/>).

Кроме того, следует отметить, что с большой вероятностью российскому потребителю значение слова «bohemi» известно, поскольку в наиболее распространенных языках присутствуют слова, созвучные со словом «bohemi» и имеющие значение «богема» («boheme» - в немецком, французском, итальянском языках, «bohemian» - в английском языке, см. <http://dic.academic.ru/>, Яндекс-переводчик <https://yandex.ru/>).

В связи с указанным сравниваемые обозначения вызывают одинаковые семантические ассоциации, связанные с богемой, и, следовательно, довод заявителя о том, что для среднего российского потребителя данное обозначение не имеет лексического значения, не может быть признан убедительным.

Что касается визуально признака сходства, то графические отличия в данном случае носят второстепенный характер с точки зрения индивидуализирующей функции обозначений, выполненных стандартными шрифтовыми единицами.

С учетом изложенного сравниваемые обозначения следует признать сходными по фонетическому и семантическому критериям сходства.

Сравнение перечней товаров 30 класса МКТУ с целью определения их однородности показало, что сопоставляемые товары однородны, поскольку либо тождественны, либо относятся к одной родовой группе товаров («мучные и хлебобулочные изделия» – «кондитерские изделия» – «чай, кофе, какао, напитки на их основе» – «ингредиенты прочие вспомогательные пищевые вспомогательные продукты» – «приправы, пряности, специи» – «мука и зерновые продукты»), соответственно имеют одно назначение и круг потребителей.

Относительно довода заявителя о том, что правообладатель противопоставленного товарного знака (1) и заявитель осуществляют свою деятельность в разных отраслях (так, правообладатель противопоставленного знака (1) использует свой товарный знак только в отношении услуг 41 класса МКТУ, а в отношении товаров 30 класса МКТУ - не использует), то следует отметить, что оценке подлежат товары, в отношении которых предоставлена правовая охрана противопоставленному знаку (1).

Таким образом, заявленное обозначение является сходным до степени смешения с противопоставленным знаком (1) в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ и, следовательно, оспариваемое решение Роспатента следует признать правомерным.

Что касается приведенных заявителем примеров регистрации товарных знаков по свидетельствам № 220510, № 219422, №262939 (в настоящее время указанные товарные знаки не действуют), то следует отметить, что делопроизводство по каждой заявке ведется отдельно с учетом конкретных обстоятельств дела.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 10.08.2017, оставить в силе решение Роспатента от 09.06.2017.