

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, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 18.08.2022, поданное ООО «Меркурий», Орловская обл., г. Мценск (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №678728, при этом установлено следующее.

Регистрация словесного товарного знака «Баринов» по свидетельству №678728 с приоритетом от 29.06.2017 была произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 29.10.2018 по заявке № 2017726042 на имя Султановой Айши Узеировны, Москва (далее – правообладатель), в отношении товаров 31, 32 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 18.08.2022, выражено мнение о том, что регистрация товарного знака по свидетельству №678728 произведена с нарушением требований пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, является правообладателем товарного знака по свидетельству №426819 со словесным элементом «БАРинoff» в отношении следующих товаров 32 класса МКТУ «сиропы для напитков; напитки безалкогольные; соки; составы для изготовления напитков (концентраты)», которые являются однородными с товарами 32 класса МКТУ оспариваемого товарного знака;

- оспариваемый товарный знак является сходным до степени смешения с товарным знаком по свидетельству №426819 по фонетическому, графическому и семантическому признакам сходства;

- обозначение «Баринов» состоит только из букв русского алфавита, а «БАРинoff» из русского и латинского алфавита. Тем не менее, оба обозначения читаются как [бариноф], что обуславливает полное звуковое вхождение одного обозначения в другое и крайне высокую степень их фонетического сходства;

- графическое сходство обуславливается совпадением в обоих обозначениях первого слога, на который прежде всего падает внимание потребителя;

- семантически обозначение «Баринов» представляет собой русскую фамилию. Товарный знак выполнен путем комбинации слов «БАРИНОФФ» и «Barinoff». Оба этих обозначения представляют собой вариант транслитерации фамилии Баринов с заменой окончания «ов» на «off»;

- заинтересованность лица, подавшего возражение, в подаче возражения против предоставления правовой охраны оспариваемого товарного знака по основанию, предусмотренным пунктом 6 (2) статьи 1483 Кодекса, подтверждается наличием столкновения в гражданском обороте товарных знаков ООО «Меркурий» и Султановой Айши Узеировны, которые, сходны до степени смешения друг с другом в отношении однородных товаров;

- кроме того, лицом, подавшим возражение, было подано на регистрацию несколько заявок (заявки №2018755056, 2021726739, 2021740800, 2021740807,

Barinoff

2021753685), содержащих в себе элемент ;

- во всех случаях при проведении экспертизы заявленному обозначению в отношении товаров 32-го класса был противопоставлен товарный знак «Баринов» по свидетельству №678728.

На основании изложенного лица, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №678728 недействительным в отношении товаров 32 класса МКТУ.

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении, представил отзыв по мотивам возражения, доводы которого сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак не является сходным до степени смешения с противопоставленным товарным знаком по свидетельству №426819;

- противопоставленный товарный знак состоит из нескольких смысловых частей: «бар» - имеет самостоятельное смысловое значение, визуально отделен от остальной части знака, буквосочетание «in» имеет смысловое значение (в переводе с англ. яз. имеет смысловое значение и переводится как «в», «внутри»), буквосочетание «off» имеет смысловое значение (в переводе с англ. яз. имеет смысловое значение и переводится как «без», «выключенный», «не выключенный», «исключеный»);

- противопоставленный товарный знак **БАРinoff** читается и воспринимается как набор из трех отдельных слов;

- оспариваемый товарный знак воспринимается только как фамилия, так как в русском языке имена собственные пишутся с прописной буквы;

- сравниваемые товарные знаки имеют низкое визуальное сходство;

- поскольку противопоставленный товарный знак зарегистрирован для узкого перечня товаров 32 класса МКТУ «сиропы для напитков; напитки безалкогольные; соки; составы для изготовления напитков (концентраты)», то есть для товаров, которые используются непосредственно для изготовления коктейлей (алкогольных и безалкогольных), являющихся основными напитками в ассортименте баров, то выделение словесной части «БАР» в данном знаке является неслучайным, поскольку именно вокруг этого элемента строилось образование знака;

- товары, маркованные противопоставленным обозначением, вызывают

ассоциацию с тем, что внутри бутылки находится продукция, из которой можно приготовить такие же напитки, что и в барах;

- оспариваемый товарный знак не вызывает никаких ассоциаций с барами или барной продукцией;

- наиболее верная гипотеза происхождения фамилии Баринов восходит к слову «барин», т.е. «человек из привилегированных классов», в связи с чем оспариваемый товарный знак ассоциируется с существительным «Барин»;

- таким образом, сравниваемые товарные знаки не являются сходными по семантическому фактору сходства.

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения, поступившего 18.08.2022, и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №678728.

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

С учетом даты приоритета товарного знака (29.06.2017) правовая база для рассмотрения заявления 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. №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.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в настоящем пункте, допускается только с согласия правообладателя.

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим

обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42-44 настоящих Правил.

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

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

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю. При этом

принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки. Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №678728 представляет собой словесное обозначение «Баринов», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 31, 32 классов МКТУ.



Противопоставленный товарный знак «**БАРinoff**» по свидетельству №426819 [1] является комбинированным, состоящим из оригинально выполненного словесного элемента «БАРinoff», при этом словесная часть «БАР» выполнена буквами русского алфавита, а другая словесная «inoff» выполнена буквами латинского алфавита. Буквы «off» расположены в квадрате красного цвета. Правовая охрана знаку предоставлена в белом, красном, черном цветовом сочетании в отношении товаров 32 класса МКТУ.

Анализ товарного знака по свидетельству №678728 на предмет его соответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, показал следующее.

Оспариваемый и противопоставленный товарный знак [1] содержат фонетически сходные словесные элементы «Баринов»/«БАРinoff».

Так, фонетическое сходство обусловлено сходством тождеством начальных частей «Бар-»/«БАР-», тождеством средних частей «-ин-»/«-in-», и сходством конечных частей «-ов»/«-off», сходным составом согласных звуков «Б/Б», «р/Р», «н/н», «в/ff» и тождественным составом гласных звуков «а/А», «и/и», «о/о», а также их одинаковым расположением по отношению друг к другу.

Отмеченное правообладателем оспариваемого товарного знака графическое отличие сопоставляемых обозначений не оказывает существенного влияния на

вывод об их сходстве, поскольку имеющая место быть графическая проработка оспариваемого товарного знака [1] не приводит к сложности его прочтения, что обуславливает второстепенность данного критерия сходства.

Что касается семантического признака сходства, то следует отметить следующее.



Несмотря на то, что противопоставленный товарный знак выполнен в оригинальной графической манере, словесные составляющие знака «БАР», «in», «off» расположены таким образом, что составляют единый словесный элемент «БАРinoff», который произносится как «Баринофф» и ассоциируется с фамилией Баринов.

Так, словесный элемент «БАРinoff» противопоставленного товарного знака представляет собой фамилию Баринов с заменой окончания «ов» на «off». Окончание -офф (off) в конце фамилии использовали эмигранты из России за границей, чтобы подчеркнуть своё благородное происхождение, см. <https://semfamily.ru/istoriya-familij-stati/familii-na-off>.

Таким образом, то обстоятельство, что сравниваемые словесные элементы оспариваемого товарного знака и противопоставленного товарного знака являются одной и той же фамилией мужского рода, приводит к выводу о смысловом сходстве сравниваемых товарных знаков, которое характеризуется подобием заложенных понятий и идей.

Следует отметить, что для констатации сходства обозначений наличие сходства по всем критериям (визуальный, звуковой, смысловой) не обязательно, так как соответствующие признаки учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункты 42 и 43 Правил).

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

Анализ однородности товаров 32 класса МКТУ, в отношении которых представлена правовая охрана товарному знаку по свидетельству №678728 и противопоставленного товарного знака [1], показал следующее.

Товары 32 класса МКТУ «минеральные и газированные воды и прочие безалкогольные напитки; квас; фруктовые напитки и фруктовые соки; сиропы и прочие составы для изготовления напитков» оспариваемого товарного знака являются однородными с товарами 32 класса МКТУ «сиропы для напитков; напитки безалкогольные; соки; составы для изготовления напитков (концентраты)» противопоставленного товарного знака [1], поскольку относятся к одному виду товаров (к безалкогольным напиткам), соотносятся как род/вид, имеют одно назначение и круг потребителей.

Относительно товара 32 класса МКТУ «пиво» оспариваемого товарного знака коллегия отмечает, что данный товар не является однородным с товарами 32 класса МКТУ «сиропы для напитков; напитки безалкогольные; соки; составы для изготовления напитков (концентраты)» противопоставленного товарного знака [1], поскольку сравниваемые товары относятся к разному виду товаров (алкогольные напитки/безалкогольные напитки), не соотносятся как род/вид.

Таким образом, оспариваемый товарный знак является сходным до степени смешения, с противопоставленным товарным знаком [1], в отношении однородных товаров 32 класса МКТУ, а именно в отношении следующих товаров «минеральные и газированные воды и прочие безалкогольные напитки; квас; фруктовые напитки и фруктовые соки; сиропы и прочие составы для изготовления напитков».

С учетом изложенного, довод лица, подавшего возражение, о том, что оспариваемый товарный знак по свидетельству №678728 противоречит требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, следует признать убедительным.

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

удовлетворить возражение, поступившее 18.08.2022 и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №678728 недействительным в отношении товаров 32 класса МКТУ «минеральные и газированные воды и прочие безалкогольные напитки; квас; фруктовые напитки и фруктовые соки; сиропы и прочие составы для изготовления напитков».