

## 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 12.05.2020 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Ошер», Самарская обл., г. Чапаевск (далее – заявитель), на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2019700341, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2019700341, поданной 10.01.2019, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров и услуг 08, 13, 16, 18, 21, 25, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 41, 43 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне заявки.

В качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение




, выполненное в виде горизонтально ориентированного прямоугольника, в центре которого расположен словесный элемент «BULLVSBEAR», выполненный буквами латинского алфавита, в котором буквы «VS» выполнены серым цветом, остальные буквы – красным цветом.

Роспатентом 14.02.2020 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2019700341 в отношении всех заявленных товаров и услуг.

Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пунктов 1, 6 (2), 6(3) статьи 1483 Кодекса.

Заключение экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения:



- с общеизвестным товарным знаком  за № 169 – (1) правообладателем которого является Ред Булл ГмбХ, Австрия, признанным общеизвестным с 01.01.2010 в отношении товаров 32 класса МКТУ «энергетические напитки.», однородных всем заявленным товарам и услугам;



- с товарными знаками:  по свидетельству №574273, с приоритетом от 23.03.2015 – (2);  по свидетельству № 463069, с

приоритетом от 15.07.2011 – (3); **BULL** по международной регистрации № 994639 с конвенционным приоритетом от 03.07.2008 – (4); **BULL** по международной

регистрации № 867085 с конвенционным приоритетом от 02.06.2005 – (5); **BULL** по международной регистрации № 714749 с приоритетом от 12.04.1999 – (6), зарегистрированными на имя Ред Булл ГмбХ, Австрия, в отношении товаров и услуг 32, 33, 42 классов МКТУ, однородных заявленным товарам 32, 33, 43 классов МКТУ;

## **PULL & BEAR**

- с товарными знаками: **ПУЛЛ ЭНД БЕАР** по свидетельству № 270991 с приоритетом от 10.06.2003 (срок действия регистрации продлён до 10.06.2023) – (7), **JOIN LIFE PULL & BEAR** по международной регистрации № 1369557 с приоритетом от 09.08.2017 – (8); **PULL & BEAR** по международной регистрации № 1073412 с приоритетом от 07.12.2010 – (9); **PULL AND BEAR OUTLET** по международной регистрации № 868550 с конвенционным приоритетом от 02.06.2005 – (10); **PULL & BEAR** по международной регистрации № 730867 с приоритетом от 17.02.2000 – (11); **PULL & BEAR** по международной регистрации № 722763 с приоритетом от 22.10.1999 – (12); **PULL & BEAR** по международной регистрации № 632052 с приоритетом от 20.01.1995 – (13); **PULL & BEAR** по международной регистрации № 616136 с приоритетом от 21.03.1994 – (14), зарегистрированными на имя Индустрия Де Дизено Текстил, С.А. (Индитекс, С.А.), Испания в отношении однородных товаров и услуг 16, 18, 21, 25, 28, 35, 39 классов МКТУ.

В Роспатент 12.05.2020 поступило возражение, основные доводы которого сводятся к следующему:

- заявленное обозначение и противопоставленные знаки (1-14) не являются сходными так как:

- визуально сравниваемые обозначения производят разное общее зрительное впечатление, поскольку включают разные графические элементы, используется

разная цветовая гамма, сравниваемые словесные элементы выполнены разными шрифтами;

- с точки зрения фонетики, сравниваемые словесные элементы «BULLVSBEAR» и «RED BULL», «BULL», «PULL & BEAR» и «PULL AND BEAR» имеют разное звучание, так как имеет разное количество слогов, включают разный состав гласных и согласных звуков. Похожие звуко сочетания ввиду особенностей произношения иных частей обозначения не воспринимаются как тождественные или сходные;

- в сравниваемые обозначения заложены разные понятия и идеи. Так, заявленное обозначение «BULLVSBEAR», с учетом его графического исполнения и того, что «VS» это общепринятое сокращение от латинского слова Versus, которое в переводе на русский язык означает «против», воспринимается как «BULL VERSUS BEAR», что в свою очередь в переводе на русский язык означает «БЫК ПРОТИВ МЕДВЕДЯ», в то время как, противопоставленные знаки (1-6) включают словесный элемент слово «BULL», который в переводе на русский язык означает «БЫК», противопоставленные знаки (7-14), включающие словесные элементы «PULL & BEAR» и «PULL AND BEAR», в переводе на русский язык означают «НАТЯНИ И НОСИ»;

- заявитель приводит примеры регистрации товарных знаков, представляющих собой различные словосочетания, включающие словесный элемент «BULL», зарегистрированных на имя разных юридических лиц, что свидетельствует о возможности регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака;

- заявитель также просит учесть фактическое использование противопоставленных знаков. Так, компания Ред Булл ГмбХ широко известна как производитель энергетических напитков, компания Индустрия Де Дизено Текста является производителем одежды и аксессуаров. Данные товары реализуются только в фирменных магазинах «PULL & BEAR» или у официальных дистрибьюторов;

- заявленное обозначение «BULLVSBEAR» является названием созданной им новой настольной игры с экономическим уклоном, представляющей собой

имитацию игры на Фондовой бирже. При этом заявитель отмечает, что является патентообладателем на промышленный образец «Настольная игра», регистрационный номер 119065 с приоритетом 12.08.2019. Изображение промышленного образца включает заявленное обозначение «BULLVSBEAR».

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 14.02.2020 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2019700341 в отношении всех заявленных товаров и услуг.

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (10.01.2019) поступления заявки № 2019700341 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 подпунктов 2, 3 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;

- товарными знаками других лиц, признанными в установленном настоящим Кодексом порядке общеизвестными в Российской Федерации товарными знаками, в отношении однородных товаров с даты более ранней, чем приоритет заявленного обозначения.

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 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, 43 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

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).




Заявленное обозначение  представляет собой комбинированное обозначение, выполненное в виде горизонтально ориентированного прямоугольника, в центре которого расположен словесный элемент «BULLVSBEAR», выполненный буквами латинского алфавита стандартным шрифтом, в котором буквы «VS» выполнены серым цветом, остальные буквы – красным цветом.


Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пунктов 6(2) и 6(3) статьи 1483 Кодекса показал следующее.

В качестве сходных до степени смешения с заявленным обозначением в заключении по результатам экспертизы указаны:




- общеизвестный товарный знак  за № 169 – (1), представляющий собой комбинированное обозначение, включающее словесный элемент «RED BULL», выполненный буквами латинского алфавита, и изобразительный элемент в виде стилизованного изображения двух быков, расположенных на фоне круга;



- товарный знак  по свидетельству №574273 – (2), представляющий собой комбинированное обозначение, включающее словесный элемент «BULL», выполненный буквами латинского алфавита, и изобразительный элемент в виде четырехугольной геометрической фигуры;



- товарный знак  по свидетельству № 463069 – (3), представляющий собой комбинированное обозначение, включающее словесный элемент «BULL», выполненный буквами латинского алфавита, и изобразительный элемент в виде прямоугольной рамки;

- товарные знаки **BULL** по международной регистрации № 994639 – (4);

**BULL** по международной регистрации № 867085 – (5); **BULL** по международной регистрации № 714749 – (6), представляющие собой словесные обозначения, выполненные буквами латинского алфавита стандартным шрифтом;

## **PULL & BEAR**

- товарные знаки: **ПУЛЛ ЭНД БЕАР** по свидетельству № 270991– (7), **JOIN**

**LIFE PULL & BEAR** по международной регистрации № 1369557 – (8); **PULL**

**& BEAR** по международной регистрации № 1073412 – (9); **PULL AND BEAR**

**OUTLET** по международной регистрации № 868550 – (10); **PULL & BEAR** по

**PULL & BEAR** по международной регистрации № 722763 – (12); **PULL &**

**BEAR** по международной регистрации № 632052 – (13); **PULL & BEAR** по

международной регистрации № 616136 – (14).

Противопоставленный знак (1) признан общеизвестным в отношении товаров 32 класса МКТУ, правовая охрана перотивопоставленным знакам (2-5) предоставлена в отношении товаров 32 класса МКТУ, знаку (6) – в отношении товаров 32, 33 и услуг 42 классов МКТУ.

Знаки (1-6) зарегистрированы на имя Ред Булл ГмбХ, Австрия.

Правовая охрана противопоставленным знаку (7) предоставлена в отношении товаров и услуг 03, 09, 14, 18, 25, 35 классов МКТУ, знаку (8) – в отношении товаров 03, 14, 18, 24, 25 классов МКТУ, знаку (9) – в отношении товаров и услуг 18, 25, 35 классов МКТУ, знаку (10) – в отношении товаров и услуг 25, 35 классов МКТУ, знаку (11) – в отношении товаров и услуг 25, 39 классов МКТУ.

Знаки (7-14) зарегистрированы на имя Индустрия Де Дизено Текстил, С.А. (Индитекс, С.А.), Испания.

Сходство заявленного обозначения и противопоставленных знаков (1-6) обусловлено тем, что они содержат в своем составе фонетически и семантически тождественный и сходный визуально словесный элемент «BULL», занимающий в сравниваемых обозначениях первоначальную позицию.



Сходство заявленного обозначения и противопоставленных знаков (7-14) обусловлено тем, что они содержат в своем составе фонетически и семантически тождественный и сходный визуально словесный элемент «BEAR», и словесные элементы «BULL» и «PULL», сходные фонетически и визуально.

При этом коллегия учитывала, что словесный элемент заявленного обозначения, с учетом его графического исполнения (буквы «VS» выполнены серым цветом, остальные буквы – красным цветом), воспринимается как состоящий из элементов «BULL», «BEAR», «VS» в связи с чем правомерным является проведение анализа сходства по каждому элементу.

Довод заявителя, относительно того, что заявленное обозначение представляет собой сокращенную версию от обозначения «BULL VERSUS BEAR», в силу того, что входящие в состав заявленного обозначения буквы «VS» являются общепринятым сокращением от латинского слова Versus, носит субъективный характер и не подтвержден словарно-справочными источниками информации.

Вместе с тем, коллегия отмечает, что обозначение «VS» представляет собой сокращения не только слова versus, но и сокращением таких слов и словосочетаний, как «vent stack» - вентиляционная труба; «virtual storage» - виртуальная память; «voice synthesizer» - синтезатор речи; сокр. [version] - вариант, редакция; издание; «vertical stripes» - вертикальные полосы; «veterinary surgeon» - ветеринарный врач; «visual signaling» - визуальная сигнализация. Что подтверждается информацией, расположенной на сайте <https://slovar-vocab.com/> - словарь сокращений и аббревиатур английского языка. С учетом возможных значений данный словесный элемент является многозначным, в связи с чем сделать однозначный вывод о его смысловом значении, не представляется возможным.

Анализ однородности товаров и услуг, приведенных в перечнях заявки №2019700341 и в противопоставленных товарных знаках (1-14), показал следующее.

Сопоставляемые товары 16 класса МКТУ относятся к одному роду товаров, (бумага, картон и изделия из них – печатная продукция – писчебумажные товары - клейкие вещества для канцелярских целей – принадлежности для художников – пишущие машины и конторское оборудование – пластмассовые материалы для

упаковки), соответственно, имеют одно назначение, один рынок сбыта и круг потребителей и, следовательно, признаются однородными.

Сопоставляемые товары 18 класса МКТУ относятся к одному роду товаров (кожа и изделия из кожи), имеют один круг потребителей и, следовательно, признаются однородными.

Сопоставляемые товары 21 класса МКТУ относятся к одному роду товаров, (домашняя или кухонная утварь – расчески, губки – приспособления для чистки и уборки – изделия из фарфора, стекла, фаянса), соответственно, имеют одно назначение, один рынок сбыта и круг потребителей и, следовательно, признаются однородными.

Сопоставляемые товары 25 класса МКТУ относятся к одному роду товаров (одежда, обувь, головные уборы), имеют одно назначение (обезопасить тело от негативного влияния окружающей среды), один рынок сбыта (оптовая и розничная торговля), имеют широкий круг потребителей, следовательно, признаются однородными.

Сопоставляемые товары 28 класса МКТУ относятся к одному роду товаров, (игры, игрушки – спортивные товары – елочные украшения), соответственно, имеют одно назначение, один рынок сбыта и круг потребителей и, следовательно, признаются однородными

Сопоставляемые товары 32, 33 классов МКТУ относятся к одному роду товаров (безалкогольные напитки – напитки алкогольные), соответственно, имеют одно назначение, один рынок сбыта и круг потребителей, следовательно, признаются однородными

Сопоставляемые услуги 35 класса МКТУ относятся к одному роду (виду) услуг (услуги по продвижению товаров [для третьих лиц], которые включает в себя рекламу и услуги по продаже товаров) – услуги по исследованию рынка – менеджмент в сфере бизнеса) и, соответственно, имеют одно назначение, один круг потребителей, следовательно, признаются однородными.

Заявленные услуги 39 класса МКТУ, которые относятся к услугам в области транспортировки, упаковки и хранения товаров, однородны услугам, указанным в

перечне противопоставленного знака (14), так как имеют одно назначение, один рынок оказания услуг и один круг потребителей.

Что касается таких заявленных услуг 39 класса МКТУ, как: *«бронирование билетов для путешествий; бронирование путешествий; организация круизов; организация транспорта для туристических маршрутов; перевозка путешественников; сопровождение путешественников; услуги транспортные для туристических поездок»*, то данные услуги оказываются в области организации путешествий, в связи с чем имеют иное назначение и круг потребителей, следовательно, не могут быть признаны однородными услугам противопоставленного знака (14).

Перечень заявленных услуг 41 класса МКТУ включает следующие позиции: *«издание книг; макетирование публикаций, за исключением рекламных; предоставление электронных публикаций онлайн, незагружаемых; публикации с помощью настольных электронных издательских систем; публикация интерактивная книг и периодики; публикация текстовых материалов, за исключением рекламных; редактирование текстов»*, которые представляют собой услуги, связанные с издательской деятельностью (подготовка и выпуск изданий любого вида), то есть оказываются в отношении товаров 16 класса МКТУ, относящихся к печатной продукции, т.е. товаров, указанных в перечне противопоставленного знака (12), что предопределяет совместную встречаемость исследуемых обозначений в гражданском обороте.

В связи с изложенным, заявленные услуги 41 класса МКТУ (указанные выше) однородны товарам 16 класса МКТУ противопоставленного знака (12), поскольку относятся к одному виду деятельности (выпуску печатной продукции).

Заявленные услуги 43 класса МКТУ и услуги 42 класса МКТУ, указанные в перечне противопоставленного знака (6), однородны, поскольку относятся к одному роду услуг (услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом – временное проживание), соответственно, имеют одно назначение, один рынок оказания услуг и круг потребителей.

Заявителем в возражении однородность товаров и услуг не оспаривается.

Довод заявителя о том, что правообладатели противопоставленных знаков (1-6) и (7-14) используют свои товарные знаки только в определенных сферах деятельности не может повлиять на вывод коллегии об однородности указанных выше товаров и услуг,

поскольку анализу подлежат товары и услуги, в отношении которых предоставлена правовая охрана товарным знакам (1-14), и в отношении которых испрашивается правовая охрана товарному знаку по рассматриваемой заявке.

Довод заявителя о наличии товарных знаков, включающих словесный элемент «BEAR», зарегистрированных на имя разных лиц, также не может повлиять на выводы коллегии, поскольку делопроизводство по каждой заявке ведется отдельно с учетом всех обстоятельств конкретного дела.

Наличие патента № 119065 на промышленный образец «Настольная игра», зарегистрированного на имя заявителя, не может служить основанием для регистрации товарного знака по рассматриваемой заявке ввиду нижеследующего.

С точки зрения законодательства в качестве промышленного образца охраняется *художественно-конструкторское решение изделия* промышленного или кустарно-ремесленного производства, *определяющее его внешний вид*.

К существенным признакам промышленного образца относятся признаки, определяющие эстетические и (или) эргономические особенности внешнего вида изделия, в частности форма, конфигурация, орнамент и сочетание цветов.

Таким образом, патентом охраняется определенный вид изделия (настояльная игра), являющийся результатом работы автора (-ов).

Резюмируя вышеизложенное, коллегия установила, что заявленное обозначение является сходным до степени смешения с противопоставленными товарными знаками (1-14) в отношении однородных товаров и услуг 16, 18, 21, 25, 28, 32, 33, 35, 39 (части), 41 (части) классов МКТУ и, следовательно, в отношении данных товаров и услуг не соответствует пунктам 6 (2), 6 (3) статьи 1483 Кодекса.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 12.05.2020, отменить решение Роспатента от 14.02.2020 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2019700341.**