

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
**по результатам рассмотрения  возражения  заявления**

Коллегия в порядке, установленном Гражданским кодексом 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 поступившее 27.03.2020 возражение Общества с ограниченной ответственностью «Старый город», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2019714504 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Обозначение по заявке № 2019714504 было заявлено на государственную регистрацию в качестве товарного знака с приоритетом от 31.01.2018 на имя заявителя в отношении услуг 43 класса МКТУ.

Согласно материалам заявки заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение «**BARIN Residence**», выполненное буквами латинского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 27.11.2019 об отказе в государственной регистрации товарного знака, мотивированное в заключении по результатам экспертизы несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы указано, что входящий в заявленное обозначение словесный элемент «**Residence**», в переводе с английского языка означающий «резиденция», для соответствующих услуг 43 класса МКТУ не обладает различительной способностью и, следовательно является неохраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, ввиду

чего заявленное обозначение сходно до степени смешения в отношении однородных услуг 43 класса МКТУ с товарными знаками по свидетельствам №№ 471046 и 569887, охраняемыми на имя других лиц и имеющими более ранние приоритеты.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 27.03.2020 поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 27.11.2019. Доводы возражения сводятся к тому, что правовая охрана противопоставленного товарного знака по свидетельству № 471046 была досрочно прекращена в отношении всех услуг 43 класса МКТУ на основании решения Суда по интеллектуальным правам от 10.07.2019 по делу № СИП-115/2019, а другой противопоставленный товарный знак по свидетельству № 569887 не является сходным до степени смешения с заявленным обозначением, так как они отличаются цветовым и шрифтовым исполнением, количеством слов, слогов, звуков и букв и составом звуков и букв, наличием изобразительных элементов в противопоставленном товарном знаке, а также смысловым значением, обусловливаемым наличием в их составе еще и иных словесных и графических элементов.

На основании изложенного в возражении заявителем была выражена просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех услуг, приведенных в заявке.

Вместе с тем, на заседании коллегии заявитель представил ходатайство о сокращении приведенного в заявке перечня услуг, исключив из него услуги 43 класса МКТУ «аренда помещений для проведения встреч; прокат кухонного оборудования; прокат мебели, столового белья и посуды; прокат осветительной аппаратуры; прокат раздаточных устройств [диспенсеров] для питьевой воды».

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

С учетом даты подачи заявки (31.01.2018) правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения 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 20.07.2015 № 482, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, рег. № 38572, и введенные в действие 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с абзацем 1 и 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 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 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).

Заявленное обозначение представляет собой выполненное буквами латинского алфавита словесное обозначение «**BARIN Residence**», в котором доминирует слово «**BARIN**», так как оно акцентирует на себе внимание, занимая начальное положение, в то время как другой словесный элемент

«Residence» играет исключительно второстепенную роль, поскольку занимает периферийное положение справа и, как было отмечено в заключении по результатам экспертизы, является неохраняемым элементом на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, что заявителем в возражении не оспаривается.

Изложенные выше обстоятельства обусловливают, что основную индивидуализирующую нагрузку в заявлном обозначении несет исключительно доминирующий словесный элемент «BARIN», который, следовательно, и подлежит, прежде всего, сравнению с противопоставленными товарными знаками.

Предоставление правовой охраны заявленному обозначению в качестве товарного знака с приоритетом от 31.01.2018 испрашивается в отношении услуг 43 класса МКТУ.

Правовая охрана противопоставленного товарного знака по свидетельству № 471046 действительно была досрочно прекращена в отношении всех услуг 43 класса МКТУ на основании решения Суда по интеллектуальным правам от 10.07.2019 по делу № СИП-115/2019. Соответствующие сведения были внесены 24.07.2019 в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации.

В свою очередь, противопоставленный товарный знак по свидетельству № 569887, охраняемый на имя другого лица и имеющий более ранний

приоритет от 03.12.2014, представляет комбинированное обозначение  , в котором доминирует также выполненный буквами латинского алфавита словесный элемент «BARIN», так как он акцентирует на себе внимание, занимая центральное положение, и запоминается легче, чем изобразительные элементы, играющие второстепенную роль в качестве фона или декоративного оформления для доминирующего слова, причем точка, помещенная в средней его части, не изменяет его прочтения в соответствующем определенном порядке звукосочетаний именно как «BARIN».

Данные обстоятельства обусловливают то, что основную индивидуализирующую нагрузку в противопоставленном товарном знаке несет также исключительно доминирующий словесный элемент «**BARIN**», который, следовательно, и подлежит, прежде всего, сравнению с заявленным обозначением.

Противопоставленный товарный знак охраняется, в частности, в отношении услуг 43 класса МКТУ.

Сопоставительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака по свидетельству № 569887 показал, что они ассоциируются друг с другом в целом в силу наличия в их составе доминирующих, несущих основную индивидуализирующую нагрузку, идентичных слов «**BARIN**», фонетическое тождество которых обусловливается совпадением у них всех звуков.

Сходство сравниваемых знаков в целом усиливается еще и за счет того, что словесные элементы в их составе выполнены буквами одного и того же (латинского) алфавита, и вышеуказанные непосредственно сравниваемые друг с другом слова имеют одинаковые составы определенных букв латинского алфавита.

В свою очередь, некоторые действительно имеющиеся у сравниваемых знаков отличия, а именно по цветовому и шрифтовому исполнению, по количеству слов, слогов, звуков и букв и составу звуков и букв в связи с наличием иных слов, по наличию в противопоставленном товарном знаке изобразительных элементов, играют всего лишь второстепенную роль при восприятии этих знаков в целом.

При сравнительном анализе заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака коллегия исходила из того, что решающее значение при их восприятии имеет именно фонетический фактор, на основе которого и было установлено их сходство в целом. 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 (пункт 42 Правил).

Изложенные выше обстоятельства позволяют сделать вывод о том, что заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак, несмотря на их отдельные отличия, ассоциируются друг с другом в целом и, следовательно, являются сходными.

Услуги 43 класса МКТУ «аренда помещений для проведения встреч; прокат кухонного оборудования; прокат мебели, столового белья и посуды; прокат осветительной аппаратуры; прокат раздаточных устройств [диспенсеров] для питьевой воды», приведенные в заявке, и идентичные им услуги 43 класса МКТУ, для которых охраняется противопоставленный товарный знак, совпадают друг с другом, то есть они являются однородными, что заявителем не оспаривается.

В этой связи на заседании коллегии самим же заявителем данные услуги были исключены из приведенного в заявке перечня услуг.

Однако наряду с вышеуказанными услугами к услугам в той же самой хозяйствственно-экономической сфере проката и к одной и той же соответствующей родовой группе услуг (к услугам проката) относятся еще и услуги 43 класса МКТУ «прокат палаток; прокат передвижных строений», которые имеют аналогичное назначение (предоставление потребителям различных товаров во временное пользование за плату), одинаковые условия их оказания (предоставляются одними и теми же прокатными конторами) и один и тот же круг потребителей – хозяйствующих субъектов, временно арендующих различные виды товаров, необходимые им для осуществления своей хозяйственной деятельности, что обуславливает вывод об однородности данных услуг друг с другом.

Таким образом, в результате сопоставления соответствующих перечней услуг коллегией усматривается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности вышеуказанных (однородных) услуг 43 класса МКТУ, для индивидуализации которых

предназначены сравниваемые (сходные) знаки, одному лицу, оказывающему услуги. Следовательно, заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак по свидетельству № 569887 являются сходными до степени смешения в отношении соответствующих однородных услуг 43 класса МКТУ.

Принимая во внимание изложенные выше обстоятельства, коллегия не располагает какими-либо основаниями, опровергающими вывод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении вышеуказанных услуг.

Что касается всех остальных приведенных в заявке услуг 43 класса МКТУ, то следует отметить, что они представляют собой услуги, относящиеся к совершенно иным родовым группам услуг – услуги по обеспечению временного проживания («агентства по обеспечению мест [гостиницы, пансионы]; аренда временного жилья; базы отдыха; бронирование мест в гостиницах; бронирование мест в пансионах; бронирование мест для временного жилья; гостиницы; дома для престарелых; мотели; пансионы; службы приема по временному размещению [управление прибытием и отъездом]; услуги баз отдыха [предоставление жилья]; услуги кемпингов»), а также услуги по содержанию животных («пансионы для животных») либо услуги по присмотру за детьми и их воспитанию («ясли детские»).

Данные услуги имеют совершенно иные соответствующие указанные выше назначения и оказываются другими предприятиями, чем услуги 43 класса МКТУ «закусочные; кафе; кафетерии; рестораны; рестораны самообслуживания; столовые на производстве и в учебных заведениях; услуги баров; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом», представляющие собой услуги предприятий общественного питания, для которых охраняется противопоставленный товарный знак по свидетельству № 569887, то есть они, в свою очередь, никак не являются однородными им.

Следовательно, коллегией не усматривается каких-либо оснований для признания заявленного обозначения не соответствующим требованиям

пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении услуг 43 класса МКТУ «агентства по обеспечению мест [гостиницы, пансионы]; аренда временного жилья; базы отдыха; бронирование мест в гостиницах; бронирование мест в пансионах; бронирование мест для временного жилья; гостиницы; дома для престарелых; мотели; пансионы; пансионы для животных; службы приема по временному размещению [управление прибытием и отъездом]; услуги баз отдыха [предоставление жилья]; услуги кемпингов; ясли детские».

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

**удовлетворить возражение, поступившее 27.03.2020, отменить решение Роспатента от 27.11.2019 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2019714504.**