


## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения  возражения  заявления

Коллегия в порядке, установленном частью 4 Гражданского кодекса 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 26.06.2020, поданное ООО «БЫК», г. Орел (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2019702808, при этом установила следующее.




Комбинированное обозначение «  » по заявке №2019702808 с приоритетом от 28.01.2019 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении услуг 43 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 10.12.2019 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2019702808. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта б (2) статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированным на имя другого лица



товарным знаком «» по свидетельству №718239 с приоритетом от 26.11.2018 в отношении услуг 43 класса МКТУ, признанных однородными заявленным услугам 43 класса МКТУ [1].

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 26.06.2020, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель считает, что товарный знак [1] не является сходным до степени смешения с заявленным обозначением, поскольку они различаются по фонетическому и визуальному признакам сходства;

- заявленное обозначение прочитывается [БЫК], в то время как противопоставленный товарный знак [1] имеет звучание [ЗЕБЫК], то есть сравниваемые товарные знаки имеют разное количество слогов, слов, состав гласных и согласных в связи с наличием иных слов, что определяет их фонетическое различие;

- заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак [1] различаются по визуальному признаку сходства, так как выполнены разными видами и размерами шрифтов;

- заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак [1] различаются по семантическому признаку сходства, так как словесный элемент «БЫК» в силу своего оригинального графического исполнения может восприниматься потребителем как «БЫК» (данное слово отсутствует в словарно-справочной литературе, в связи с чем невозможно установить его

семантическое значение и провести корреляцию со значением противопоставленного товарного знака [1]).

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 10.12.2019 и принять решение о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении заявленных услуг 43 класса МКТУ.

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

С учетом даты (28.01.2019) поступления заявки №2019702808 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 года №482, вступившие в силу 31.08.2015 (далее - Правила).

Согласно пункту 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, в частности, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, простые геометрические фигуры, линии, числа; общепринятые наименования; сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар.

Согласно пункту 35 Правил указанные в пункте 34 Правил, элементы могут быть включены в соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 1.1 статьи 1483 Кодекса.

В соответствии с пунктом 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 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).



Заявленное обозначение «  » является комбинированным, состоящим из стилизованного изображения в виде головы быка и словесного элемента «БЫК», выполненным оригинальным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации заявленного обозначения в отношении заявленных услуг 43 класса МКТУ основано на наличии сходного до степени смешения товарного знака [1].



Противопоставленный знак [1] «  » представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из стилизованного изображения головы быка, которое помещено между словесными элементами «THE» и «БЫК», выполненными стандартным шрифтом заглавными буквами латинского и русского алфавитов соответственно; композиция данного товарного знака расположена на коричневом фоне. Правовая охрана предоставлена в отношении услуг 43 класса МКТУ.

Так как элемент «THE» является артиклем английского языка (<https://www.multitrans.com/m.exe?s=the&l1=1&l2=2>) и не несет в себе какого-либо семантического значения, наиболее значимым элементом вышеуказанного противопоставленного знака [1] является элемент «БЫК», ведь именно по нему происходит запоминание знака в целом.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

При проведении сопоставительного анализа заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [1] было установлено, что в их состав входит тождественный словесный элемент «БЫК», который представляет собой «крупное жвачное парнокопытное животное семейства полорогих» (<https://dic.academic.ru/dic.nsf/ogegova/277406>), в силу чего сравниваемые обозначения являются фонетически и семантически сходными.

Визуально заявленное обозначение сходно с противопоставленным товарным знаком [1], так как и само заявленное обозначение, и указанный противопоставленный знак выполнены буквами русского алфавита.

Присутствие в сравниваемых знаках головы быка усиливает визуальное и смысловое сходство.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу, что сравниваемые обозначения производят сходное общее впечатление и, несмотря на отдельные отличия, ассоциируются друг с другом, что позволяет сделать заключение об их сходстве.

Анализ перечней сравниваемых обозначений показал, что услуги 43 класса МКТУ «услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками; аренда помещений для проведения встреч; закусочные; кафе; кафетерии; рестораны; рестораны самообслуживания; столовые на производстве и в учебных заведениях; услуги баров; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом; услуги ресторанов вашоку» заявленного обозначения являются однородными услугам 43 класса МКТУ «агентства по обеспечению мест [гостиницы, пансионаты]; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом; кафе; кафетерии; услуги кемпингов; столовые на производстве и в учебных заведениях; базы отдыха; гостиницы; рестораны; рестораны самообслуживания; закусочные; услуги баров; мотели; услуги ресторанов

вашоку; услуги ресторанов лапши "удон" и "соба"» противопоставленного товарного знака [1], поскольку относятся к услугам приготовления пищевых продуктов и напитков для употребления, а также к услугам, относящимся к аренде помещений, имеют одно назначение, область применения, условия сбыта и круг потребителей.

Однородность услуг заявителем в возражении не оспаривается.

Таким образом, проведенный анализ показал, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с противопоставленным товарным знаком [1] в отношении однородных услуг 43 класса МКТУ, и, следовательно, вывод Роспатента о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса следует признать правомерным.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 26.06.2020, оставить в силе решение Роспатента от 10.12.2019.**