

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом от 12 марта 2014 г. N 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 21.08.2020. Данное возражение подано Индивидуальным предпринимателем Билаей Анной Дмитриевной, Москва (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2019700917, при этом установлено следующее.

Happy Baby Monster

Словесное обозначение по заявке №2019700917, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 15.01.2019, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 16, 20, 24, 28 и услуг 35, 41, 42 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 22.04.2020 об отказе в государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех товаров 16, 20, 24, 28 и услуг 35, 41, 42 классов МКТУ. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, в котором указано на несоответствие заявленного обозначения требованиям

- с серией товарных знаков « **MONSTER** » по свидетельству №698643 (12),



« **MONSTER** » по свидетельству №540259 (13), « **MONSTER** » по свидетельству №218958 (14), зарегистрированными на имя Индивидуального предпринимателя Клинецкого Евгения Федоровича, г. Жуковский, в отношении однородных товаров и услуг 28, 41, 42 классов МКТУ;

МОНСТЕР

- с товарными знаками « **МОНСТЕР** » по свидетельству №436783 (15),

« **MONSTER** » по свидетельству №209501 (16) зарегистрированными на имя компании Монстэ Велдвайд, Инк., Соединенные Штаты Америки, в отношении однородных услуг 35, 42 классов МКТУ.

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы возражения сводятся к следующему:

- заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки не являются сходными о степени смешения по фонетическому, графическому и семантическому критериям сходства;

- фонетически заявленное обозначение в целом длиннее, содержит иные несовпадающие звуки, отличается количеством слогов, составом гласных и согласных звуков;

- сравниваемые обозначения производят различное общеэстетическое впечатление;

- следует учитывать семантическое значение в целом, а не отдельных слов, образующих его, так заявленное обозначение, в переводе с английского языка на русский язык, имеет значение «счастливый маленький монстр», а противопоставленные товарные знаки «счастливый малыш» и «монстр».

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и принять решение о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех товаров 16, 20, 24, 28 и услуг 35, 41, 42 классов МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих на заседании коллегии, коллегия установила следующее.

С учетом даты (15.01.2019) поступления заявки №2019700917 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя упомянутый выше 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 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившие в силу 31.08.2015 (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 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.

Исходя из положений пункта 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

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.

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.

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 пункте 42 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

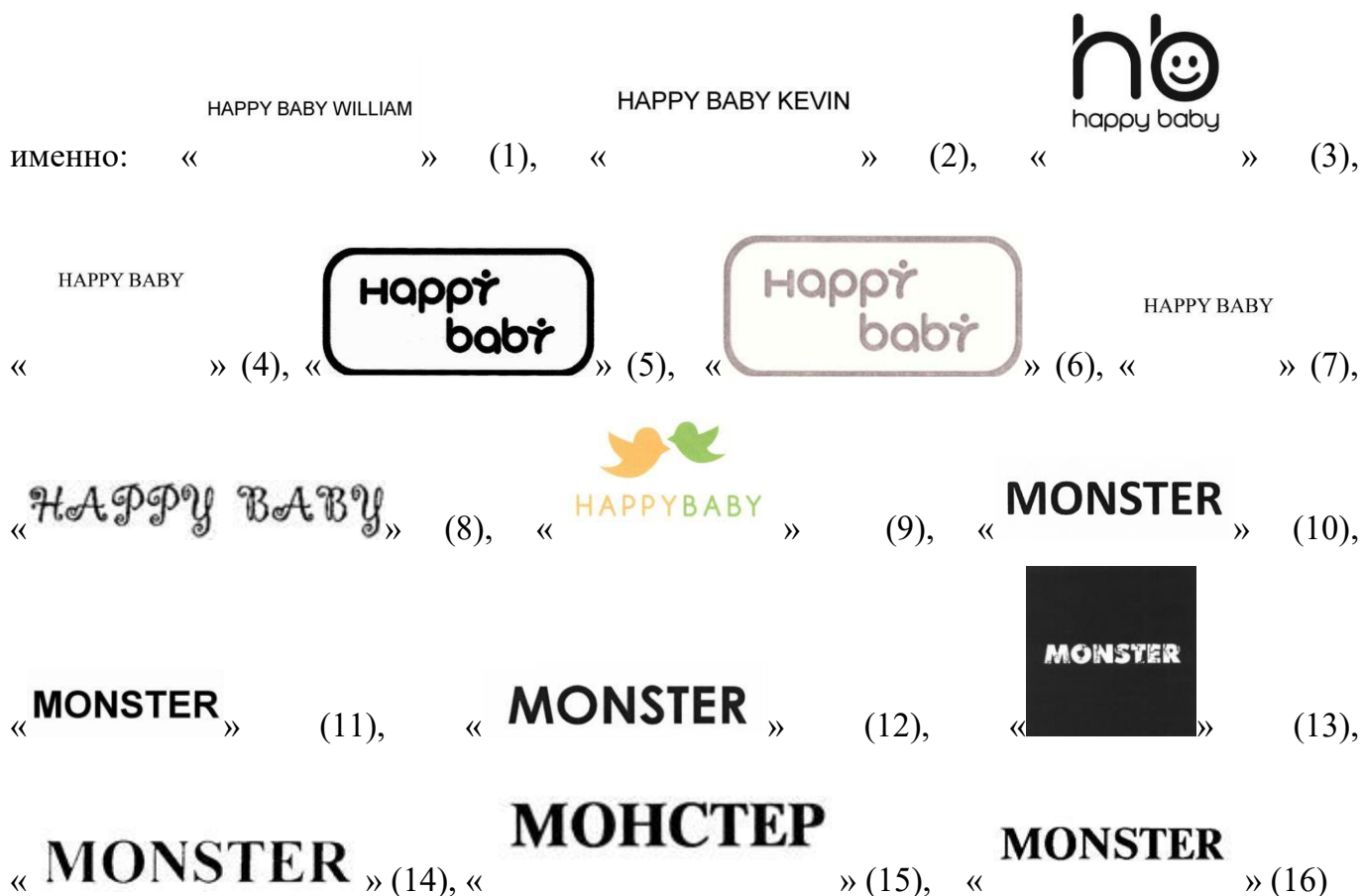
В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю. При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное 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).

Happy Baby Monster

Заявленное обозначение является словесным и выполнено стандартным шрифтом буквами латинского алфавита с заглавными буквами «Н», «В», «М». Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 16, 20, 24, 28 и услуг 35, 41, 42 классов МКТУ.

Заявленному обозначению было отказано в государственной регистрации в качестве товарного знака в отношении всех товаров 16, 20, 24, 28 и услуг 35, 41, 42 классов МКТУ,

ввиду его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, в рамках чего ему были противопоставлены словесные и комбинированные знаки (1-16), которые содержат в своем составе словесные элементы «HAPPY BABY» / «MONSTER» / «МОНСТЕР», а



Следует учитывать, что данные словесные элементы являются доминирующими (1-3, 5, 6, 9, 13) либо единственными (4, 7, 8, 10-12, 14-16), то есть именно они выполняют индивидуализирующую функцию товарных знаков. Правовая охрана товарным знакам (1, 2) предоставлена в отношении товаров 20 класса МКТУ. Правовая охрана товарного знака (3) действует, в том числе, товаров 20, 28 и услуг 35 классов МКТУ. Правовая охрана товарных знаков (6, 8) распространяется, в том числе, на товары 20, 28 классов МКТУ. Правовая охрана знаков (4, 11, 15) действует в отношении услуг 35 класса МКТУ. Товарный знак (5) зарегистрирован в отношении 28 класса МКТУ. Товарные знаки (3, 7) действуют в отношении, в том числе, товаров 16 класса МКТУ. Товарный знак (9) зарегистрирован в отношении услуг 41 класса МКТУ. Товарный знак (10) действует в отношении, в том числе, товаров 20, 24 классов МКТУ. Товарные знаки (12, 14) зарегистрированы в отношении, в том числе, товаров 28 и услуг 41, 42 классов МКТУ.

Товарный знак (13) зарегистрирован в отношении товаров 28 класса МКТУ. Товарный знак (16) действует в отношении, в том числе, услуг 35, 42 классов МКТУ.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных ему знаков и обозначения (1-16) показал, что они являются сходными.

Сходство заявленного обозначения и противопоставленных знаков (1-16) было установлено на основе полного фонетического вхождения словесных элементов «HAPPY BABY», «MONSTER», «МОНСТЕР» противопоставленных товарных знаков в заявленное обозначение.

Семантическое сходство сравниваемых обозначений обусловлено совпадением смыслового значения одного из элементов «HAPPY BABY», «MONSTER», «МОНСТЕР» (где: в переводе с английского языка на русский язык «happy baby» имеет значение «счастливый малыш» или «счастливый ребенок», а слово «monster» - «монстр»), на которые падает логическое ударение и которые имеют самостоятельное значение в данных знаках.

По графическому критерию сходства, заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки (1-14, 16) признаны сходными за счет выполнения их буквами одного алфавита – латинского.

Таким образом, сходство словесных элементов «Happy Baby Monster», «HAPPY BABY», «MONSTER», «МОНСТЕР» по фонетическому, семантическому и графическому (кроме 15) факторам сходства словесных обозначений позволяет сделать вывод о том, что заявленное обозначение и противопоставленные знаки ассоциируются друг с другом в целом.

В результате анализа однородности перечней товаров и услуг заявленного обозначения и противопоставленных знаков (1-16) было установлено следующее.

Товары 16 класса МКТУ *«афиши, плакаты; баннеры бумажные; банты бумажные, за исключением галантерейных изделий или украшений для волос; билеты; блокноты; брошюры; бумага упаковочная; бумажные украшения для вечеринок; вывески бумажные или картонные; гирлянды декоративные из бумаги для вечеринок; изображения графические; календари; каталоги; коробки бумажные или картонные; мешки бумажные или пластиковые для подарков на вечеринке; мешки бумажные подарочные; пакетики*

бумажные; продукция печатная; салфетки столовые бумажные; скатерти бумажные; тетради; украшения бумажные для тортов; украшения для вечеринок из бумаги; флаги бумажные; этикетки из бумаги или картона», в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны заявленному обозначению, относятся к бумаге, печатной и писчебумажной продукции. Анализ данных видов товаров показал, что они однородны товарам 16 класса МКТУ *«нагрудники детские бумажные; пеленки одноразовые из целлюлозы или бумаги; подгузники из бумаги или целлюлозы одноразовые; салфетки косметические бумажные»,* в том числе, в отношении которых действуют противопоставленные товарные знаки (3, 7). Данные виды товаров, маркированные сходными обозначениями, могут быть отнесены потребителем к одному источнику происхождения и, как следствие, спутаны в гражданском обороте потребителем.

Испрашиваемые товары 20 класса МКТУ *«статуи из дерева, воска, гипса или пластмасс; украшения для вечеринок из пластика; украшения из кости, слоновой кости, гипса, пластика, воска или дерева, исключая украшения для рождественской ёлки; украшения из пластика для подарочной упаковки; украшения из пластмасс для продуктов питания; украшения праздничные из пластика кроме украшений для деревьев»* относятся к декоративным изделиям из разных материалов, которые являются однородными товарам 20 класса МКТУ противопоставленных товарных знаков (1, 2, 10) поскольку содержат идентичные позиции, или соотносятся между собой как род-вид, изготовлены из одного и того же материала, имеют один круг потребителей и каналы сбыта. Так противопоставленный товарный знак (10) действует, например, в отношении таких товаров как *«изделия, не относящиеся к другим классам, из дерева, пробки, камыша, тростника, ивы, рога, кости, слоновой кости, китового уса, панциря черепах, раковин, янтаря, перламутра, морской пенки, из заменителей этих материалов или из пластмасс; статуи из дерева, воска, гипса или пластмасс; украшения из пластмасс для продуктов питания».* Противопоставленные товарные знаки (1, 2) действуют в отношении таких товаров как *«статуи из дерева, воска, гипса или пластмасс; украшения из пластмасс для продуктов питания».*

Испрашиваемые товары 24 класса МКТУ *«баннеры текстильные или пластиковые; белье столовое, за исключением бумажного; коробки подарочные из ткани; материалы для текстильных изделий; материалы драпировочные для стен текстильные; материалы*

текстильные; ткани; этикетки из текстильных материалов» признаны однородными таким товарам 24 класса МКТУ как *«белье столовое, за исключением бумажного; материалы для текстильных изделий; ткани и текстильные изделия, не относящиеся к другим классам»* содержащимся в перечне противопоставленного товарного знака (10), поскольку полностью совпадают или объединены общевидовыми и общеродовыми понятиями, относятся к текстильным изделиям, имеют одно и то же назначение, один круг потребителей и одни и те же каналы сбыта.

Испрашиваемые товары 28 класса МКТУ *«автоматы для видеоигр; батуты; безделушки для вечеринок [знаки внимания]; головоломки из набора элементов для составления картины; диски летающие [игрушки]; елки новогодние из синтетических материалов; змеи бумажные; игровая аппаратура; игровые автоматы; игрушечная посуда; игрушки; игры; игры комнатные; игры настольные; карусели ярмарочные; конфетти; куклы; марионетки; маскарадные маски; маски [игрушки]; маски карнавальные; маски театральные; мишени; мишура для новогодних елок; мячи для игры; пиньяты; принадлежности для вечеринок бумажные; принадлежности для вечеринок в виде маленьких игрушек; серпантин [товары для вечеринок]; украшения для новогодних елок, за исключением электрических лампочек, свечей и кондитерских изделий; украшения ёлочные; устройства для демонстрации фокусов; фигурки [игрушки]; хлопушки для праздников; шары для игр»* относятся к такому виду товаров как игры, игрушки, елочные украшения, являются однородными товарам 28 класса МКТУ, в отношении которых действует правовая охрана противопоставленных товарных знаков (2, 5, 6, 8, 12-14), поскольку полностью совпадают или объединены общевидовыми и общеродовыми понятиями. Данные виды товаров могут производиться на одном предприятии, использоваться одними и теми же потребителями, а также имеют одно и то же назначение, а именно данное оборудование предназначено для игр.

Испрашиваемые услуги 35 класса МКТУ *«агентства рекламные; аренда площадей для размещения рекламы; бюро по найму; выписка счетов; демонстрация товаров; изучение общественного мнения; изучение рынка; информация и советы коммерческие потребителям в области выбора товаров и услуг; консультации, касающиеся коммуникационных стратегий в связях с общественностью; консультации по вопросам организации и управления бизнесом; макетирование рекламы; маркетинг; менеджмент в области творческого бизнеса; написание текстов рекламных сценариев; обзоры печати;*

организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация показов мод в рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; оформление витрин; прокат рекламных материалов; рассылка рекламных материалов; реклама интерактивная в компьютерной сети; управление коммерческие лицензиями на товары и услуги для третьих лиц; управление потребительской лояльностью; управление процессами обработки заказов товаров; услуги в области общественных отношений; услуги по составлению перечня подарков», которые представляют собой услуги в области рекламы, услуги по продвижению товаров, услуги в сфере бизнеса, информационно-справочные услуги и услуги 35 класса МКТУ содержащиеся в перечнях противопоставленных товарных знаков (3, 4, 11, 15, 16) являются однородными, поскольку содержат идентичные позиции или соотносятся между собой как «род-вид». Так например, противопоставленные товарные знаки (3, 4, 15, 16) зарегистрированы, в том числе, в отношении услуг «*реклама, маркетинг*» 35 класса МКТУ, признанных однородными всем рекламным услугам и услугам по продвижению 35 класса МКТУ заявленного обозначения, как относящиеся к одному и тому же виду деятельности – услугам в области рекламы. Перечни услуг 35 класса МКТУ противопоставленных знаков (3, 4) содержат услуги идентичные заявленным услугам 35 класса МКТУ (например, «*выписка счетов*», «*консультации по вопросам организации и управления бизнесом*», «*менеджмент в области творческого бизнеса*», и т.д.)

Противопоставленным товарным знакам (12, 14) правовая охрана предоставлена услугам 41 класса «*воспитание; обеспечение учебного процесса; развлечения; организация спортивных и культурно-просветительных мероприятий*», которые являются общеродовыми и общевиновыми понятиям, соответственно являются однородными всем услугам 41 класса МКТУ «*аренда игровых автоматов; бронирование билетов на зрелищные и спортивные мероприятия; видеосъемка; дискотеки; издание книг; информация по вопросам воспитания и образования; информация по вопросам отдыха; информация по вопросам развлечений; макетирование публикаций, за исключением рекламных; мероприятия культурные; мероприятия развлекательные и культурные; организация балов; организация досуга; организация живых музыкальных выступлений; организация и проведение конференций; организация и проведение концертов; организация и проведение мастер-классов [обучение]; организация и проведение семинаров; организация конкурсов [учебных или развлекательных];*

организация костюмированных представлений для развлечений; организация лотерей; организация показов мод в развлекательных целях; организация спектаклей [услуги импресарио]; парки аттракционов; предоставление услуг игровых залов; представления театрализованные; производство кинофильмов, за исключением производства рекламных роликов; прокат аудиооборудования; прокат видеокамер; прокат видеофильмов; прокат декораций для шоу-программ; прокат игрушек; прокат кинофильмов; прокат оборудования для игр; прокат осветительной аппаратуры для театров или телестудий; прокат театральных декораций; развлечение гостей; развлечения; составление программ встреч [развлечение]; услуги караоке; услуги клубов [развлечение или просвещение]; услуги образовательно-воспитательные; услуги оркестров; услуги по написанию сценариев, за исключением рекламных; услуги по распространению билетов [развлечение]; учреждения дошкольные [воспитание]; фотографирование; шоу-программы», в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны заявленному обозначению.

Испрашиваемые услуги 42 класса МКТУ «разработка программного обеспечения; создание и разработка информационных каталогов на базе веб-сайтов для третьих лиц [услуги в области информационных технологий]; создание и техническое обслуживание веб-сайтов для третьих лиц», относящиеся к услугам в области компьютерных технологий, консультациям в области компьютерных технологий, однородны услугам 42 класса МКТУ «разработка и развитие компьютеров и программного обеспечения», в том числе, в отношении которых предоставлена правовая охрана товарному знаку (12), услугам 42 класса МКТУ «промышленные и научные исследования и разработки» противопоставленного товарного знака (14) и услугам 42 класса МКТУ «предоставление информации по глобальной сети или в режиме он-лайн», поскольку содержат либо идентичные позиции, либо сравниваемые услуги соотносятся между собой как род-вид, имеют одно и то же назначение, могут оказываться совместно в гражданском обороте в отношении одного и того же круга потребителей.

Испрашиваемые услуги 42 класса МКТУ «дизайн промышленный» являются однородными услугам 42 класса МКТУ «услуги по промышленному анализу и научным исследованиям» противопоставленного товарного знака (12), услугам 42 класса МКТУ «промышленные и научные исследования и разработки», поскольку данные услуги являются сопутствующими, имеют одно и то же назначение, один круг потребителей и каналы сбыта.

Испрашиваемые услуги *«дизайн художественный; интерьер-дизайн; консультации по вопросам архитектуры; консультации по украшению интерьера; оформление интерьера; услуги архитектурные»* являются однородными услугам 42 класса МКТУ *«разработка и развитие компьютеров и программного обеспечения»* противопоставленного товарного знака (12) и услугам 42 класса МКТУ *«предоставление информации по глобальной сети или в режиме он-лайн»* противопоставленного товарного знака (14), поскольку услуги в области художественного дизайна, в услугах связанных с архитектурой напрямую участвуют услуги в области компьютерных технологий, то есть являются сопутствующими. Данные виды услуги, маркированные сходными обозначениями, могут быть отнесены потребителем к одному источнику происхождения и, как следствие, спутаны в гражданском обороте потребителем.

Однородность товаров 16, 20, 24, 28 и услуг 35, 41, 42 классов МКТУ заявителем в возражении не оспаривается.

Таким образом, проведенный анализ показал, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с противопоставленными товарными знаками (1-16) в отношении однородных товаров 16, 20, 24, 28 и услуг 35, 41, 42 классов 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 21.08.2020, оставить в силе решение Роспатента от 22.04.2020.