

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 от 07.11.2014 на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2012733393, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2012733393 подано 25.09.2012 на регистрацию в качестве товарного знака на имя ООО «Холдинговая компания «Бизнесинвестгрупп», г. Уфа (далее - заявитель) в отношении товаров 32 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно описанию, приведенному в заявке, в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «БОДРОЕ», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Роспатентом 18.08.2014 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2012733393 в отношении всех заявленных товаров 32 класса МКТУ. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому знак не соответствует требованиям пунктов 1, 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком «БОДРОСТЬ» по свидетельству №348368 с приоритетом от 20.04.2006, зарегистрированным на имя ООО «Сподумен»,

Московская обл., в отношении товаров 32 класса МКТУ, признанных однородными заявленным товарам 32 класса МКТУ, и обозначением «БОДРОСТЬ», заявленным на регистрацию товарного знака по заявке №2012730208 с приоритетом от 28.08.2012 на имя ООО «Новые Технологии», Москва, в отношении товаров 32 класса МКТУ, признанных однородными заявленным товарам 32 класса МКТУ.

В заключении по результатам экспертизы также указано, что словесный элемент «БОДРОЕ» (бодрый – придающий силы, оживляющий, см. Словарь русского языка в 4 томах под ред. А.П. Евгеньевой, Москва, изд. «Русский язык. Полиграфресурсы», 1999, том 1, стр. 102) является неохраняемым, поскольку указывает на свойства товаров 32 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается государственная регистрация товарного знака.

В возражении от 07.11.2014, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- сходство заявленного обозначения «БОДРОЕ» с противопоставленными товарным знаком по свидетельству №348368 и заявленным на регистрацию товарного знака обозначением по заявке №2012730208 со словесным элементом «БОДРОСТЬ» является далеким от тождества;

- из смысла пункта 3 Методических рекомендаций по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство следует, чем идентичнее товары, тем менее сходны должны быть обозначения, и наоборот, чем менее идентичны товары, тем более сходны могут быть обозначения, причем, для абсолютно неоднородных товаров обозначения могут быть тождественными;

- в этой связи использование заявленного обозначения «БОДРОЕ» в отношении сокращенного перечня товаров 32 класса МКТУ «пиво; квас, фруктовые соки; сиропы и прочие составы для изготовления напитков» не может привести к смешению на рынке с товарными знаками «БОДРОСТЬ», используемыми в отношении товаров «холодный чай, охлажденные напитки с ароматом чая, травяные чаи» (свидетельство №348368) и «воды; минеральные воды; газированные воды» (заявка №2012730208);

- из приведенных в возражении словарных определений слова «БОДРЫЙ» следует, что оно не употребляется в значении «придающий силы, оживляющий».

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке №2012733393 в отношении товаров 32 класса МКТУ «пиво; квас, фруктовые соки; сиропы и прочие составы для изготовления напитков».

На заседании коллегии, состоявшемся 06.04.2015, были выявлены дополнительные обстоятельства, которые не были учтены в решении Роспатента от 18.08.2014, но которые, однако, являются препятствием для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в соответствии с положениями, предусмотренными пунктом 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

А именно, заявленное обозначение сходно до степени смешения со следующими товарными знаками, зарегистрированными в отношении товаров 33 класса МКТУ, признанными коллегией однородными заявленным товарам 32 класса МКТУ «пиво»:

- «БОДРОСТЬ» по свидетельству №161950 с приоритетом от 25.11.1996, зарегистрированным на имя ОАО «Московский завод «Кристалл»;

- «БОДРЯЩАЯ» по свидетельству №394442 с приоритетом от 04.02.2008, зарегистрированным на имя ОАО «Иткульский спиртзавод».

В связи с указанным доводом коллегии заявитель представил следующие аргументы в защиту регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака:

- заявленное обозначение «БОДРОЕ» не является сходным с товарными знаками «БОДРОСТЬ» по свидетельству №161950 и «БОДРЯЩАЯ» по свидетельству №394442, поскольку они имеют различную семантику;

- слово «БОДРОЕ» указывает, что продукт, которым маркируется товар, является бодрым;

- слово «БОДРЯЩАЯ» означает, что продукт, которым маркируется товар, бодрит;

- слово «БОДРОСТЬ» не указывает на какие-либо свойства товара и воспринимается абстрактно как слова «СВОБОДА», «МИР» и т.д.;

- указанное подтверждается регистрацией в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ товарных знаков «БОДРОСТЬ» по свидетельству №161950 и «БОДРЯЩАЯ» по свидетельству №394442.

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты (25.09.2012) подачи заявки №2012733393 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента № 32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003, № 4322 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 1 (3) 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.

Подпунктом 2.3.2.3 пункта 2.3 Правил установлено, что к обозначениям, характеризующим товары, относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указание свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер); указания материала или состава сырья; указания веса, объема, цены товаров; даты производства товаров; данные по истории создания производства; видовые наименования предприятий; адреса изготовителей товаров и посреднических фирм; обозначения, состоящие частично или полностью из географических названий, которые могут быть восприняты как указания на место нахождения изготовителя товара.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

При определении, занимает ли такое неохраняемое обозначение в товарном знаке доминирующее положение, принимается во внимание его смысловое и/или пространственное значение.

Если такое обозначение занимает доминирующее положение, то делается вывод о невозможности регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака (пункт 14.4.1 Правил).

Положения пункта 1 статьи 1483 Кодекса не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

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.

В соответствии с пунктом 14.4.2. Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил, словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2. Правил.

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2(а) Правил, а именно: 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 звуко сочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений, вхождение одного обозначения в другое; ударение.

Графическое сходство словесных обозначений в соответствии с пунктом 14.4.2.2 (б) Правил определяют по общему зрительному впечатлению, виду шрифта, графическому написанию с учетом характера букв, расположению букв по отношению друг к другу, алфавиту и цветовой гамме.

Смысловое сходство определяют на основании признаков, перечисленных в пунктах 14.4.2.2 (в) Правил:

- 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, перечисленные в подпунктах (а) – (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

Для установления однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «БОДРОЕ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров 32 класса МКТУ «пиво; квас, фруктовые соки; сиропы и прочие составы

для изготовления напитков» (перечень был скорректирован заявителем в возражении).

В соответствии с решением Роспатента от 18.08.2014 одним из оснований для отказа в государственной регистрации товарного знака «БОДРОЕ» в отношении товаров 32 класса МКТУ является его не соответствие требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, как указывающего на свойства товаров.

БОДРЫЙ (-ая, -ое; бодр, бодра, бодро, бодры) - полный сил, деятельности, энергии (см. Толковый словарь русского языка С.И. Ожегова, Н.Ю. Шведовой, Москва, «АЗЪ», 1993, с. 52). Согласно словарно-справочным источникам, приведенным в заключении по результатам экспертизы и возражении, данное слово также имеет значение «придающий силы, оживляющий, полный здоровья, жизнерадостности, крепкий, бойкий, живой, невялый».

Исходя из приведенных определений слова «БОДРОЕ» усматривается, что оно в целом имеет метафорический характер и в отношении заявленных товаров воспринимается в переносном значении, поскольку в прямом значении данное слово характеризует физическое или душевное состояние. При этом коллегия не располагает сведениями о том, что словесный элемент «БОДРОЕ» или иные производные данного слова являются устоявшейся характеристикой товаров 32 класса МКТУ «пиво; квас, фруктовые соки; сиропы и прочие составы для изготовления напитков», которая используется различными производителями для описания свойств продукции.

С учетом изложенного, заявленное обозначение не может быть отнесено к категории обозначений, прямо указывающих на характеристику (свойства) товаров, для которых испрашивается государственная регистрация товарного знака. Таким образом, основания для вывода о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса отсутствуют.

В рамках несоответствия товарного знака по заявке №2012733393 требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса были противопоставлены сходные до степени смешения товарные знаки по свидетельствам №№348368, 394442,

161950 и заявленное на регистрацию товарного знака обозначение по заявке №2012730208 (по данной заявке Роспатентом принято решение о государственной регистрации товарного знака и выдано свидетельство №524821), ранее зарегистрированные на имя иных лиц в отношении однородных товаров 32, 33 классов МКТУ.

Товарный знак по свидетельству №348368 представляет собой



комбинированное обозначение, включающее словесный элемент «БОДРОСТЬ», выполненный стандартным шрифтом буквами русского алфавита белого цвета с коричневым контуром. Словесный элемент «БОДРОСТЬ» заключен в овал неоднородного по интенсивности красного цвета (цвет варьируется от светло-красного в центральной части, до темно-красного у края) с контуром бежевого цвета. Овал размещен на фоне прямоугольника голубого цвета с белыми размытыми лучами в центральной части. В верхней части овал пересекает фигура трапециевидной формы бежевого цвета, на фоне которой в центральной части размещено слово «ЧАЙ», выполненное буквами коричневого цвета. Под словесным элементом «БОДРОСТЬ» размещена надпись «с 1967 года».

В указанном товарном знаке основную индивидуализирующую функцию выполняет слово «БОДРОСТЬ», которое доминирует в обозначении визуально, легко прочитывается и хорошо запоминается. Иные словесные и цифровые элементы («ЧАЙ» и надпись «с 1967 года») выполнены более мелким шрифтом и в силу описательного характера не являются индивидуализирующими, в связи с чем включены в состав товарного знака в качестве неохраняемых элементов. Правовая охрана товарному знаку предоставлена, в том числе, в отношении товаров 32 класса МКТУ «холодный чай, охлажденные напитки с ароматом чая, травяные чаи».

Товарный знак по свидетельству №394442 представляет собой словесное обозначение «БОДРЯЩАЯ», выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 33 класса МКТУ «водка; напитки алкогольные».

Товарный знак по свидетельству №161950 представляет собой словесное обозначение «БОДРОСТЬ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 33 класса МКТУ «алкогольные напитки».

Товарный знак по свидетельству №524821 представляет собой комбинированное обозначение **БОДРОСТЬ**, включающее словесный элемент «БОДРОСТЬ», выполненный стандартным наклонным шрифтом буквами русского алфавита, который снизу подчеркнут жирной прямой линией. Товарный знак зарегистрирован, в том числе, в отношении товаров 32 класса МКТУ «воды; минеральные воды; газированные воды».

В ходе сравнительного анализа заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков было установлено следующее.

Заявленное обозначение и товарные знаки по свидетельствам №394442, №161950, №524821 являются графически сходными, поскольку выполнены буквами одинакового алфавита (русского) стандартным шрифтом.

При этом заявленное обозначение и товарный знак по свидетельству №348368 производят различное общее зрительное впечатление, что обусловлено тем, что словесные элементы выполнены различными видами шрифтов и различными цветами. Кроме того, заявленное обозначение является словесным, тогда как в противопоставленном товарном знаке словесный элемент выполнен на фоне овала и прямоугольника.

С точки зрения семантики заявленное обозначение «БОДРОЕ» и противопоставленные товарные знаки «БОДРОСТЬ», «БОДРЯЩАЯ» являются сходными в силу подобия заложенных в них понятий, идей. Сравнимые

словесные элементы порождают близкие смысловые ассоциации, связанные, как отмечалось выше в заключении, с физическим или душевным состоянием (крепостью, энергичностью, жизнерадостностью и пр.).

Фонетическое сходство заявленного обозначения «**БОДРОЕ**» и товарных знаков «**БОДРОСТЬ**» обусловлено совпадением большинства звуков, расположенных в одинаковой последовательности. Что касается сравнения заявленного обозначения и товарного знака «**БОДРЯЩАЯ**», то у данных обозначений совпадает отчетливо звучащая начальная часть «**БОДР-**» с которой начинается восприятие словесных элементов.

Таким образом, с учетом семантического сходства словесных элементов «**БОДРОЕ**», «**БОДРОСТЬ**», «**БОДРЯЩАЯ**», а также наличия фонетического (с товарными знаками по свидетельствам №№161950, 394442, 524821) и графического (с товарными знаками по свидетельствам (№№161950, 348368, 524821) сходства, заявленное обозначение признано сходным в целом с товарными знаками по свидетельствам №№348368, 161950, 394442, 524821, несмотря на некоторые различия.

В отношении однородности товаров коллегия отмечает следующее.

Степень однородности товаров тесно связана со степенью сходства обозначений, предназначенных для их маркировки. Чем сильнее сходство, тем выше опасность смешения товаров и их изготовителей и, следовательно, шире диапазон товаров, которые должны рассматриваться как однородные. В рассматриваемом случае установлена высокая степень сходства основных индивидуализирующих элементов сопоставляемых обозначений – слов «**БОДРОЕ**», «**БОДРОСТЬ**», «**БОДРЯЩАЯ**». Кроме того, коллегией принято во внимание, что все сопоставляемые товары относятся к категории недорогостоящих товаров широкого потребления, при приобретении которых у потребителей снижена внимательность.

Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров 32 класса МКТУ «пиво; квас, фруктовые соки; сиропы и прочие составы

для изготовления напитков». Указанные товары относятся к роду алкогольных и безалкогольных напитков, соответственно.

В перечне противопоставленных товарных знаков присутствуют иные видовые наименования алкогольных и безалкогольных напитков (водка, холодный чай, травяные чаи, минеральные воды), а также само родовое понятие «алкогольные напитки». Поскольку сопоставляемые товары относятся к товарам широкого потребления, принадлежат к одной родовой группе товаров, имеют общий круг потребителей и практически совпадают места их реализации, они признаны коллегией однородными. При маркировке однородных товаров сходными обозначениями существует возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

Относительно отмеченного в возражении прецедента регистрации на имя различных лиц в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ товарных знаков «БОДРОСТЬ» по свидетельству №161950 и «БОДРЯЩАЯ» по свидетельству №394442 необходимо отметить, что возможность регистрации каждого товарного знака рассматривается отдельно с учетом всех обстоятельств дела.

Таким образом, заявленное обозначение является сходным до степени смешения с товарными знаками по свидетельствам №348368, №161950, №394442, №524821 в отношении товаров 32 класса МКТУ, признанных однородными товарам 32, 33 классов МКТУ, указанным в перечне противопоставленных товарных знаков, что приводит к выводу о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения от 07.11.2014, оставить в силе решение Роспатента от 18.08.2014.