

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 25.01.2016 возражение Общества с ограниченной ответственностью «Производственно-торговый центр «БАРС», г. Кострома (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2013730859 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Обозначение по заявке № 2013730859 было заявлено на государственную регистрацию в качестве товарного знака с приоритетом от 09.08.2013 на имя заявителя в отношении товаров 06, 19, 20, 22 и услуг 35, 37 классов МКТУ.

Согласно материалам заявки заявленное обозначение представляет собой



комбинированное обозначение , состоящее из стилизованного изображения головы барса в лазурно-белом цветовом сочетании и выполненных по вертикали стандартным шрифтом буквами русского алфавита слов «БАРС» (лазурным цветом) и «белоснежный» (белым цветом), причем слово «белоснежный» помещено в вертикально ориентированный прямоугольник серого цвета, и размер его шрифтовых единиц меньше, чем у слова «БАРС».

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 30.09.2015 о государственной регистрации товарного знака. Отказ в регистрации товарного знака в отношении всех приведенных в заявке товаров и

услуг, за исключением только товаров 19 класса МКТУ «асфальт; неметаллические жесткие трубы для строительных целей», мотивирован в заключении по результатам экспертизы несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы указано, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарными знаками по свидетельствам №№ 421238, 269282, 521425, 371675, 223639 («БАРС») и №№ 248254, 480575, 496135 («BARS»), охраняемыми на имя других лиц и имеющими более ранний приоритет, в отношении товаров 06, 19, 20, 22 и услуг 35, 37 классов МКТУ, однородных товарам 06, 19, 20 и услугам 35, 37, 42 классов МКТУ противопоставленных регистраций товарных знаков.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 25.01.2016 поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 30.09.2015. Доводы возражения сводятся к тому, что сравниваемые знаки не являются сходными, так как в заявленное обозначение, помимо слова «БАРС», входят слово «белоснежный» и изображение барса, которыми конкретизируются свойства барса, усиливая различительную способность этого обозначения, в силу чего они отличаются количеством слов, составом звуков и букв, цветовым и шрифтовым исполнением, внешней формой изобразительных элементов и смысловым значением знаков.

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

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

С учетом даты подачи заявки (09.08.2013) правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 № 32,

зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, рег. № 4322, и введенные в действие 10.05.2003 (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 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 14.4.2.4 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, приведенные в пунктах 14.4.2.2 и 14.4.2.3 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта.

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

В соответствии с пунктом 14.4.2.3 Правил сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: внешняя форма, наличие или отсутствие симметрии, смысловое значение, вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т.д.), сочетание цветов и тонов.

Перечисленные признаки могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

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

Заявленное обозначение представляет собой комбинированное обозначение



, в котором доминирует выполненный по вертикали стандартным жирным шрифтом заглавными буквами русского алфавита словесный элемент «БАРС», так как он занимает центральное положение и большую часть пространства, выполнен более крупным шрифтом, чем иной словесный элемент – «белоснежный», и запоминается легче, чем изобразительный элемент, играющий в этом обозначении второстепенную роль, служа лишь графическим оформлением и иллюстрацией к указанному слову «БАРС».

При этом следует отметить, что в силу своего определенного графического исполнения (кардинально разные цветовые сочетания и размер шрифта) слова «БАРС» и «белоснежный» являются отдельными, графически обособленными, словесными элементами, совсем не воспринимающимися визуально как единый словесный элемент. Ввиду данного обстоятельства сравнительному анализу подлежит именно доминирующий в знаке словесный элемент «БАРС».

Предоставление правовой охраны заявленному обозначению в качестве товарного знака с приоритетом от 09.08.2013 испрашивается в отношении товаров 06, 19, 20, 22 и услуг 35, 37 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 421238 с приоритетом от 15.06.2009 представляет собой комбинированное обозначение



, доминирующее положение в котором занимает словесный элемент «БАРС», выполненный оригинальным шрифтом заглавными буквами русского алфавита, так как он запоминается легче, чем изобразительный элемент, играющий в этом знаке второстепенную роль, служа лишь графическим оформлением и иллюстрацией к указанному слову. Данный товарный знак охраняется, в частности, в отношении товаров 06 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 269282 с приоритетом от 27.12.2001 представляет собой комбинированное обозначение



, доминирующее положение в котором занимает словесный элемент «БАРС», выполненный оригинальным шрифтом заглавными буквами русского алфавита, так как он занимает большую часть пространства и запоминается легче, чем изобразительный элемент. Данный товарный знак охраняется, в частности, в отношении товаров 19 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 521425 с приоритетом от 02.05.2012 представляет собой словесное обозначение «БАРС», выполненное стандартным жирным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Данный товарный знак охраняется, в частности, в отношении товаров 20 и услуг 35, 37 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 371675 с приоритетом от 24.07.2007 представляет собой комбинированное обозначение



, доминирующее положение в котором занимает словесный элемент «БАРС», выполненный оригинальным шрифтом буквами русского алфавита, так как он занимает большую часть пространства и запоминается легче, чем изобразительные элементы. Данный товарный знак охраняется в отношении услуг 35 и 37 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 223639 с приоритетом от 30.03.1999 представляет собой словесное обозначение «БАРС», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Данный товарный знак охраняется, в частности, в отношении услуг 35 и 42 классов МКТУ.

Сопоставительный анализ заявленного обозначения и вышеуказанных противопоставленных товарных знаков показал, что они ассоциируются друг с другом в целом в силу фонетического и семантического тождества доминирующих в них слов «БАРС», выполненных буквами одного и того же (русского) алфавита.

У сравниваемых знаков действительно имеются некоторые отличия по графическому критерию сходства обозначений (по количеству слов, цветовому и шрифтовому исполнению, внешнему виду изобразительных элементов), однако данные обстоятельства имеют лишь второстепенное значение при восприятии этих знаков в целом.

Коллегия при сравнительном анализе данных знаков исходила из того, что решающее значение при их восприятии в целом имеют фонетический и семантический факторы, на основе которых и было установлено сходство сравниваемых обозначений. При этом следует отметить, что для констатации сходства обозначений наличие сходства по всем критериям (визуальный, звуковой, смысловой) не обязательно (подпункт (г) пункта 14.4.2.2 Правил).

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

Товары 06 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны заявленному обозначению, и товары 06 класса МКТУ, в отношении которых охраняется противопоставленный товарный знак по свидетельству № 421238, совпадают, соотносятся как род-вид либо относятся к одной и той же родовой группе (металлические изделия), то есть являются однородными.

Товары 19 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны заявленному обозначению, и товары 19 класса МКТУ, в отношении которых охраняется противопоставленный товарный знак по

свидетельству № 269282, соотносятся как род-вид либо относятся к одной и той же родовой группе (неметаллические строительные изделия), то есть являются однородными.

Товары 20 и 22 классов МКТУ, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны заявленному обозначению, и товары 20 класса МКТУ, в отношении которых охраняется противопоставленный товарный знак по свидетельству № 521425, соотносятся как род-вид либо относятся к одним и тем же родовым группам (изделия из дерева, камыша, тростника, пластмасс и т.п.; изделия для жалюзи, штор и занавесей), то есть являются однородными.

Услуги 35 и 37 классов МКТУ, за исключением услуг по менеджменту и продаже товаров, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны заявленному обозначению, и услуги 35 и 37 классов МКТУ, в отношении которых охраняется противопоставленный товарный знак по свидетельству № 521425, совпадают, соотносятся как род-вид либо относятся к одним и тем же родовым группам (рекламные услуги; офисные услуги; услуги по продвижению товаров; услуги по ремонту и установке оборудования и сооружений), то есть являются однородными.

При этом услуги 35 класса МКТУ «продвижение товаров для третьих лиц», в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны заявленному обозначению, и услуги 35 класса МКТУ по продвижению товаров 20 класса МКТУ, в отношении которых охраняется противопоставленный товарный знак по свидетельству № 521425, соотносятся как род-вид, то есть являются однородными.

Услуги 35 класса МКТУ «продвижение товаров для третьих лиц» и услуги 37 класса МКТУ «ремонт», в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны заявленному обозначению, и услуги 35 и 37 классов МКТУ по продвижению и ремонту товаров для спорта, туризма, рыбалки, охоты, электроинструментов и садово-парковой техники, в отношении которых охраняется противопоставленный товарный знак по свидетельству № 371675, соотносятся как род-вид, то есть являются однородными.

Услуги 35 класса МКТУ «менеджмент в сфере бизнеса; административная деятельность в сфере бизнеса», в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны заявленному обозначению, и услуги 35 класса МКТУ «помощь в управлении коммерческими или промышленными операциями», в отношении которых охраняется противопоставленный товарный знак по свидетельству № 223639, соотносятся как род-вид, то есть являются однородными.

Услуги 35 класса МКТУ, относящиеся к продаже товаров, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны заявленному обозначению, и услуги 42 класса МКТУ «реализация товаров», в отношении которых охраняется противопоставленный товарный знак по свидетельству № 223639, соотносятся как вид-род, то есть являются однородными.

В результате сопоставления соответствующих перечней товаров и услуг усматривается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности данных (однородных) товаров и услуг, для индивидуализации которых предназначены сравниваемые (сходные) знаки, одному производителю. Следовательно, заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №№ 421238, 269282, 521425, 371675 и 223639 являются сходными до степени смешения в отношении вышеуказанных однородных товаров и услуг.

Вместе с тем, необходимо отметить, что коллегия не усматривает у заявленного обозначения сходства до степени смешения с противопоставленными товарными знаками «BARS» по свидетельствам №№ 248254, 480575 и 496135, так как они производят разное общее зрительное впечатление, обусловленное тем, что сопоставляемые слова «BAPC» и «BARS» выполнены буквами разных (русского – латинского) алфавитов, большая часть которых имеет совершенно разное начертание, причем слово «BARS» в переводе с английского языка означает «бары; штанги, стержни, прутки; полосы; решетки; бруски; стойки; брусья; тюремная решетка» (см. <https://translate.yandex.ru>, <https://translate.google.com>), то есть имеет совершенно иное смысловое значение, чем слово «BAPC», означающее, в свою очередь, крупное хищное животное семейства кошачьих с пятнистой шерстью.

Однако данное обстоятельство не опровергает приведенный выше вывод коллегии о сходстве заявленного обозначения до степени смешения в отношении однородных товаров и услуг с товарными знаками по свидетельствам №№ 421238, 269282, 521425, 371675 и 223639, препятствующими предоставлению правовой охраны заявленному обозначению для всех товаров и услуг, для которых было отказано в государственной регистрации товарного знака согласно решению Роспатента от 30.09.2015.

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

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 25.01.2016, оставить в силе решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 30.09.2015.