

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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 поступившее 19.02.2016 возражение, поданное ОАО «Бусиновский мясоперерабатывающий комбинат», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2014719349, при этом установила следующее.

Словесное обозначение «БУСИНКА» по заявке №2014719349, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 10.06.2014, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 35, 36 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 19.11.2015 было принято решение о государственной регистрации товарного знака только в отношении части заявленных услуг 35 класса МКТУ, поскольку в отношении остальных заявленных услуг 35, 36 классов МКТУ было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении заявленных услуг 35 (части) и 36 классов МКТУ на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса. Указанное обосновывается тем, что в отношении данных услуг заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя других лиц товарными знаками:

- с товарным знаком «БУСИНКА» по свидетельству №380657 с приоритетом от 18.07.2007 в отношении услуг 35 класса МКТУ, однородных заявленным услугам 35 класса МКТУ [1];

- с товарным знаком «БУСИНКА» по свидетельству №509566 с приоритетом от 28.02.2012 в отношении услуг 35 класса МКТУ, однородных заявленным услугам 35 класса МКТУ [2];

- с комбинированным товарным знаком со словесным элементом «Businsa» по свидетельству №271146 с приоритетом от 21.02.2003 в отношении услуг 35 класса МКТУ, однородных заявленным услугам 35 класса МКТУ [3];

- с комбинированным товарным знаком со словесным элементом «БУСИКИ» по свидетельству №393502 с приоритетом от 29.05.2008 в отношении услуг 35 и 36 классов МКТУ, однородных заявленным услугам 35 и 36 классов МКТУ [4].

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

- заявитель исключил из заявленного перечня часть услуг 35 класса МКТУ, а именно: «агентства рекламные; аренда площадей для размещения рекламы; демонстрация товаров; макетирование рекламы; маркетинг в сфере оптовой и розничной торговли; менеджмент в сфере оптовой и розничной торговли; обновление рекламных материалов; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; реклама наружная; распространение образцов; распространение рекламных материалов; реклама» и просил зарегистрировать обозначение для следующих услуг 35 класса МКТУ: «агентства по коммерческой информации; бюро по найму; деловая экспертиза; изучение общественного мнения; информация деловая; информация и советы коммерческие потребителям [информация потребительская товарная]; исследования в области бизнеса; исследования конъюнктурные; исследования маркетинговые в сфере оптовой и розничной торговли; комплектование штата сотрудников; консультации по вопросам организации и управления бизнесом; консультации по организации бизнеса; консультации по управлению бизнесом; консультации по управлению персоналом; консультации профессиональные в области бизнеса; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация

торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; организация и управление сетью магазинов, супермаркетов, гипермаркетов; оформление витрин; помощь в управлении бизнесом; помощь в управлении коммерческими или промышленными предприятиями в сфере оптовой и розничной торговли; прокат офисного оборудования и аппаратов; прокат рекламных материалов; прокат торговых автоматов; прокат фотокопировального оборудования; службы консультативные по управлению бизнесом; тестирование психологическое при подборе персонала; управление коммерческое лицензиями на товары и услуги для третьих лиц; управление процессами обработки заказов товаров; услуги в области общественных отношений; услуги субподрядные [коммерческая помощь]»;

- заявитель не согласен с противопоставлением экспертизой комбинированного обозначения со словесным элементом «БУСИКИ» по свидетельству №393502, как сходного до степени смешения в отношении однородных услуг 35 и 36 классов МКТУ;

- сравниваемые обозначения «БУСИНКА» и «БУСИКИ» имеют тождество звучания только начальных частей обозначений (первый слог «БУ-»), но средние части (слоги) «-СИН-» и «-СИ-» отличаются количеством букв и наличием звонкой согласной, конечные части (слоги) «-КА» и «-КИ» имеют различные гласные, то есть обозначения фонетически не сходны;

- «Бусинка» - это уменьшительно ласкательное от слова «бусина». А «бусина» - это один шарик или одно зерно бус. «Бусики» - это бусы, кольцо, ожерелье, четки, т.е. готовое изделие из бусин. Таким образом, «Бусинка» и «Бусики» имеют так же различное смысловое значение;

- заявитель ОАО «Бусиновский мясоперерабатывающий комбинат» расположен в Москве в районе Бусиново. Заявленное обозначение ассоциируется не с украшением, а с малоизвестным названием верховья реки Лихоборка - р.Бусинка;

- отсутствие сходства заявленного обозначения «БУСИНКА» и противопоставленного товарного знака «БУСИКИ» по фонетическому, визуальному и семантическому факторам сходства словесных обозначений свидетельствует о несхождении их в целом;

- указанное подтверждается и практикой экспертизы аналогичных обозначений, а именно, наличие товарного знака «БУСИНКА» (свидетельство №380657, приоритет 18.07.2007) для услуг 35 класса МКТУ не помешало регистрации обозначения «БУСИКИ» (свидетельство №393502, приоритет 29.05.2008) для однородных услуг 35 класса МКТУ;

- следует отметить, что по информации из сети Интернет известно, что обозначение «Бусики» используется правообладателем ООО "Бусики.Ру" только в интернет-магазине <http://busiki.ru/> (см. Приложение) для продажи украшений.

С учетом приведенных в возражении доводов заявитель просит отменить решение Роспатента от 19.11.2015 и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2014719349 в качестве товарного знака в отношении указанных выше услуг 35 и 36 классов МКТУ.

Изучив материалы дела, коллегия считает доводы, изложенные в возражении, необоснованными.

С учетом даты (10.06.2014) поступления заявки №2014719349 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 Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 за №4322, вступившие в силу 10.05.2003 (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 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, с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

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

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).

Сходство изобразительных обозначений согласно положениям пункта 14.4.2.3 Правил 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.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное обозначение «БУСИНКА» является словесным, выполненным стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана испрашивается в отношении услуг 35 класса МКТУ «агентства по коммерческой информации; бюро по найму; деловая экспертиза; изучение общественного мнения; информация деловая; информация и советы коммерческие потребителям [информация потребительская товарная]; исследования в области бизнеса; исследования конъюнктурные; исследования маркетинговые в сфере оптовой и розничной торговли; комплектование штата сотрудников; консультации по вопросам организации и управления бизнесом; консультации по организации бизнеса; консультации по управлению бизнесом; консультации по управлению персоналом; консультации профессиональные в области бизнеса; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; организация и управление сетью магазинов, супермаркетов,

гипермаркетов; оформление витрин; помощь в управлении бизнесом; помощь в управлении коммерческими или промышленными предприятиями в сфере оптовой и розничной торговли; прокат офисного оборудования и аппаратов; прокат рекламных материалов; прокат торговых автоматов; прокат фотокопировального оборудования; службы консультативные по управлению бизнесом; тестирование психологическое при подборе персонала; управление коммерческое лицензиями на товары и услуги для третьих лиц; управление процессами обработки заказов товаров; услуги в области общественных отношений; услуги субподрядные [коммерческая помощь]» и услуг 36 класса МКТУ.

Противопоставленный знак [1] представляет собой словесное обозначение «БУСИНКА», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении услуг 35 класса МКТУ.

Противопоставленный знак [2] представляет собой словесное обозначение «БУСИНКА», выполненное стандартным жирным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении услуг 35, 41 классов МКТУ.

Противопоставленный знак [3]  представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из прямоугольника, внутри которого расположен овал в котором помещен словесный элемент «Businca», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении услуг 35 класса МКТУ.

Противопоставленный знак [4]  представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из стилизованного изобразительного элемента в виде бусины и словесного элемента «БУСИКИ», выполненного оригинальным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении услуг 35, 36 классов МКТУ.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1, 2, 3, 4] показал следующее.

При проведении сопоставительного анализа коллегией было установлено, что заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки [1-3] содержат фонетически и семантически тождественные словесные элементы «БУСИНКА»/«Businca».

Сходство заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1-3] заявителем не оспаривается.

Сравнительный анализ заявленного обозначения «БУСИНКА» и противопоставленного товарного знака [4] показал, что они содержат фонетически и семантически сходные словесные элементы «БУСИНКА»/«БУСИКИ».

Так, словесный элемент «БУСИНКА» это уменьшительное к существительному бусина. Бусина - одно зерно бус (см. Толковый словарь Ефремовой).

Словесный элемент «БУСИКИ» уменьшительное от слова «Бусы» - украшение в виде нанизанных на нитку шарообразных, округлых или иной формы зерен (См. Толковый словарь русского языка, С.И.Ожегов и Н.Ю.Шведова, Москва «АЗЪ», 1993 год).

Таким образом, коллегия пришла к выводу, что сравниваемые знаки обладают сходной семантикой.

Что касается изобразительного элемента, содержащегося в противопоставленном обозначении [4], то он не оказывают существенного влияния на вывод о сходстве знаков, так как графический признак носит вспомогательный характер, поскольку сходство знаков в целом признается за счет фонетического и семантического сходства словесных элементов.

В отношении однородности услуг, установлено следующее.

Услуги 35 класса МКТУ «агентства по коммерческой информации; бюро по найму; деловая экспертиза; изучение общественного мнения; информация деловая; информация и советы коммерческие потребителям [информация потребительская товарная]; исследования в области бизнеса; исследования конъюнктурные; исследования маркетинговые в сфере оптовой и розничной торговли; комплектование штата сотрудников; консультации по вопросам организации и управления бизнесом;

консультации по организации бизнеса; консультации по управлению бизнесом; консультации по управлению персоналом; консультации профессиональные в области бизнеса; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; организация и управление сетью магазинов, супермаркетов, гипермаркетов; оформление витрин; помощь в управлении бизнесом; помощь в управлении коммерческими или промышленными предприятиями в сфере оптовой и розничной торговли; прокат офисного оборудования и аппаратов; прокат рекламных материалов; прокат торговых автоматов; прокат фотокопировального оборудования; службы консультативные по управлению бизнесом; тестирование психологическое при подборе персонала; управление коммерческие лицензиями на товары и услуги для третьих лиц; управление процессами обработки заказов товаров; услуги в области общественных отношений; услуги субподрядные [коммерческая помощь]», в отношении которых испрашивается правовая охрана заявленного обозначения и услуги 35 класса МКТУ противопоставленных товарных знаков [1, 2, 3, 4] являются однородными, поскольку относятся к услугам в области бизнеса, продвижению товаров, офисной службе, услугам в области маркетинга, то есть соотносятся как род/вид, имеют одно назначение, область применения и круг потребителей.

Услуги 36 класса МКТУ заявленного обозначения являются однородными услугам 36 класса МКТУ противопоставленного товарного знака [4], поскольку относятся к услугам в области недвижимости и финансов, то есть соотносятся как род/вид, имеют одно назначение, область применения и круг потребителей.

Таким образом, проведенный анализ показал, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с противопоставленными товарными знаками [1, 2, 3, 4] в отношении однородных услуг 35, 36 классов МКТУ, и, следовательно, вывод Роспатента о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса следует признать правомерным.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 19.02.2016,
оставить в силе решение Роспатента от 19.11.2015.**