

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. № 321-ФЗ, в редакции Федерального закона от 12.03.2014 № 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, рассмотрела возражение, поступившее 20.07.2020, поданное ООО "Гипфель", Московская обл., г. Подольск (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2019735076 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Предоставление правовой охраны товарному знаку по заявке № 2019735076, поданной 18.07.2019, испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 30, услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне.

Согласно материалам заявки заявлено комбинированное обозначение



в цветовом сочетании: «красный, черный».

Роспатентом 29.04.2020 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2019735076 в отношении всех товаров 30 и услуг 35 классов МКТУ. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что в отношении всех товаров и услуг заявленное обозначение [1] не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании положений пунктов 1, 3 (1), 6 (2) статьи 1483 Кодекса. Заключение по результатам экспертизы

мотивировано следующим:

- словесный элемент «BUNS» (англ. - булочка, кекс, сдобная булка, см. <https://www.multitran.com/m.exe?s=buns&l1=1&l2=2>) является неохраняемым элементом обозначения [1] на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса для части заявленных товаров 30 класса МКТУ «баоцзы [китайские пирожки]; бриоши; булки; изделия кондитерские из сладкого теста, преимущественно с начинкой; изделия кондитерские мучные; киш; кулебяки с мясом; пироги; порошки пекарские; птифуры [пирожные]; тарты; тесто готовое; тесто для кондитерских изделий; тесто миндальное; тесто рисовое для кулинарных целей; тесто сдобное сладкое для кондитерских изделий; ферменты для теста; хлеб; хлеб из пресного теста» и т.д. и сопутствующих им услуг 35 класса «продвижение продаж для третьих лиц; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]», так как указывает на вид товаров и свойства услуг;
- для остальной части заявленных товаров, не имеющих отношения к булочкам/кексам, и услуг, не относящихся к их продвижению на рынке, заявленное обозначение [1] не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса, как способное ввести потребителя в заблуждение относительно товаров и услуг;
- заявленное обозначение [1] сходно до степени смешения со знаками:
- «LIBERTY» по международной регистрации № 756698, конвенционный приоритет от 11.08.2000 [2], правообладатель: "SOREMARTEC S.A.", Findel Business Center, Complexe B, Rue de Treves Findel, для однородных товаров 30 класса МКТУ;



- по международной регистрации № 797424, конвенционный приоритет от 08.08.2002 [3], правообладатель: "Labcaffe S.r.l.", Contrada San Paolo, 30/32, Campagna I-84022 Salerno, для однородных товаров 30 класса МКТУ;

- по свидетельству № 545497, приоритет от 27.09.2013 [4], правообладатель: "Либерти Мьючуэл Иншуранс Компани", 175 Беркли Стрит, Бостон, МА 02116, Соединенные Штаты Америки для однородных услуг 35 класса МКТУ;

- экспертиза сочла возможным признать словесный элемент «buns» не занимающим доминирующее положение в составе заявленного обозначения [1].

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступило 20.07.2020 возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 29.04.2020.

Доводы возражения, поступившего 20.07.2020, сводятся к следующему:

- словесный элемент «Buns» и заявленное обозначение [1] в целом, являются фантазийными по отношению к заявленным товарам и услугам;
- заявителем приведена судебная практика по делам №№ СИП-546/2014, СИП-547/2014, СИП-548/2014, СИП-383/2015, СИП-311/2015, СИП-747/2017, СИП-340/2018 и т.д., а также выдержки из законодательства, руководства и т.п.;
- обозначение со словесным элементом «Liberty Buns» [1] заявлено в отношении полного перечня товаров 30 класса МКТУ и услуг 35 класса МКТУ и должно оцениваться исходя из восприятия обозначения средним российским потребителем указанных товаров и услуг;
- слово «Liberty», в переводе с английского языка на русский язык означает: свобода, воля, вольность, привилегия;
- слово «Buns» является формой множественного числа от слова «Bun», в переводе с английского языка на русский язык означает не только «булочку, кекс, сдобную булку», как указано экспертизой, но также: узел / белка / кролик / жаворонок / короткий хвостик (прическа) / пучок (волос);
- словосочетание «Liberty Buns» не имеет устойчивого перевода и в зависимости от контекста может быть переведено как - «Свободные Булочки», «Вольные Кролики» и т.д.;

- включение какого-либо из 1 миллиона английских слов в словарь не означает известность этого слова даже среднестатистическому носителю английского языка, не говоря уже о российских потребителях, для которых английский язык является иностранным и относится к другой языковой ветви;
- слово «Bun» / «Buns» не входит в 10 000 самых употребимых английских слов. Среднему же потребителю, который теоретически может владеть английским языком на уровнях «intermediate» (запас - 3250 слов) или даже «upper intermediate» (до 3750 слов), значение редко встречающегося слова «Bun» / «Buns» незнакомо;
- среди значений словосочетания «Liberty Buns» или слова «Buns» отсутствуют варианты каким-либо образом (даже косвенным) указывающие на услуги 35 класса МКТУ;
- предполагаемая ложная ассоциация обозначения относительно конкретных товаров и услуг, не обладающая признаками правдоподобности, сама по себе придает обозначению фантазийный характер и позволяет зарегистрировать его в качестве товарного знака;
- заявленное обозначение [1] и противопоставленные знаки [2-4] не сходны до степени смешения, имеют фонетические, семантические и графические различия;
- значительный размер, жирный шрифт и центральное расположение элемента «Buns», а также небольшой размер, более тонкий фантазийный шрифт и периферийное расположение элемента «Liberty» имеют существенное значение в композиции и влияют на общее зрительное впечатление, производимое заявленным обозначением [1];
- сильный характер слова «Buns», как существительного, в словесном элементе и слабый характер слова «Liberty», как прилагательного, характеризующего существительное, играют важную роль при сравнении обозначений;
- наличие большого количества товарных знаков, содержащих элемент «Liberty» или сходный с ним до степени смешения, зарегистрированных в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ, свидетельствующее о слабой различительной способности этого элемента самого по себе, и возможности регистрации его в составе товарного знака, для однородных услуг, при наличии дополнительных оригинальных элементов;

- несмотря на то, что заявленное обозначение [1] и противопоставленные товарные знаки [2-4] действительно включают в себя слово «Liberty», в заявленном обозначении [1] присутствуют дополнительные словесный и графический элементы, используются оригинальные шрифты и оригинальное цветовое сочетание, благодаря чему в сравниваемые обозначения заложены совершенно разные понятия и идеи, и они формируют совершенно разные образы. В знаке [3] доминирует изобразительный элемент, который занимает 90 % площади товарного знака. Товарный знак [4] состоит также из графического изображения статуи свободы, содержит элемент «Specialty Markets». Образы, порождаемые сравниваемыми обозначениями различны.

На основании изложенного в возражении, поступившем 20.07.2020, содержится просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения [1] в качестве товарного знака в отношении заявленного перечня товаров 30, услуг 35 классов МКТУ.

В подтверждение своих доводов заявителем с материалами возражения представлены следующие материалы:

- скриншот перевода слова «Liberty» с сайта «Multitran» (интернет-система двуязычных словарей) - [5];
- скриншот перевода слова «Buns» с сайта «Multitran» (интернет-система двуязычных словарей) - [6];
- копия решения об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2019735076 - [7].

На заседании коллегии заявитель представил ходатайство о переносе заседания коллегии, мотивированное подготовкой социологического исследования по вопросу различительной способности заявленного обозначения [1] и отсутствия опасности его смешения с противопоставленными знаками. С возражением материалов о различительной способности заявленного обозначения [1] представлено не было. Коллегия отказала в удовлетворении ходатайства о переносе. В отсутствие каких-либо иных документов, свидетельствующих о различительной способности заявленного обозначения и преодоления требований пунктов 3 (1) и 6 (2) статьи 1483

Кодекса перенос заседания коллегии приведет к затягиванию делопроизводства, осуществляемого в административном порядке.

Изучив материалы дела, выслушав присутствующих, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи (18.07.2019) заявки № 2019735076 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения [1] включает в себя 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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, рег. № 38572, и введенные в действие 31.08.2015 (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, 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.

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

Согласно пункту 34 Правил в ходе экспертизы заявленного обозначения устанавливается, не относится ли заявленное обозначение к объектам, не обладающим различительной способностью или состоящим только из элементов, указанных в пункте 1 статьи 1483 Кодекса.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, простые геометрические фигуры, линии, числа; реалистические или схематические изображения товаров, заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров; сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, общепринятые наименования, сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар и т.д.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 1.1 статьи 1483 Кодекса (см. п. 35 Правил).

В соответствии с пунктом 3 (1) статьи 1483 Кодекса не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

В соответствии с пунктом 37 Правил при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя учитывается, что к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

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.

Согласно требованиям пункта 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.

Согласно требованиям пункта 44 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, указанные в пунктах 42 и 43 настоящих Правил, а также исследуется

значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении. В соответствии с пунктом 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (1) – (3) настоящего пункта. Признаки, перечисленные в подпунктах (1) – (3) настоящего пункта, 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 и т.д.

Заявленное на регистрацию в качестве товарного знака обозначение



[1] содержит изобразительный элемент в виде фигуры с неровными гранями и словесные элементы «Buns», «Liberty», выполненные в две строки оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита, первая буква выполнена заглавной, остальные – строчные. Регистрация заявленного обозначения [1] испрашивается в отношении товаров 30, услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки, в цветовом сочетании: «черный, красный».

В отношении несоответствия обозначения [1] требованиям пункта 1 (3) статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.

Как правомерно указано в решении Роспатента заявленное обозначение [1] содержит словесный элемент «Buns», который в переводе с английского языка на русский язык означает: булки, булочки, плюшки, сдобные булочки (см. электронный словарь: <https://translate.yandex.ru/>).

В связи с чем, словесный элемент «Buns» способен однозначно, без домысливания указывать на вид товаров 30 класса МКТУ (например, «бриоши; булки; изделия кондитерские из сладкого теста, преимущественно с начинкой; изделия кондитерские мучные; пироги» и т.д.) и свойства, назначение

сопутствующих им услуг 35 класса МКТУ, связанных с их реализацией, продвижением на рынке.

Смысл элемента «Buns» очевиден и не требует домысливания, при этом данное слово является общеупотребимым словом английского языка, не требует его глубокого познания, содержится в общедоступных словарных источниках.

Законодательством предусмотрена возможность регистрации в качестве товарных знаков подобных обозначений при условии, если заявителем представлены материалы, подтверждающие, что заявленное обозначение приобрело различительную способность в отношении заявленных товаров/услуг в результате его использования и ассоциируется у потребителя со средством индивидуализации товаров/услуг заявителя, а не с описательной характеристикой товаров/услуг.

Документов, свидетельствующих о приобретенной различительной способности заявленного обозначения [1] на территории Российской Федерации, представлено не было.

Таким образом, можно сделать вывод об обоснованности решения Роспатента от 29.04.2020 в части признания элемента «Buns» неохраняемым на основании требований пункта 1 (3) статьи 1483 Кодекса в отношении части заявленных товаров 30 класса МКТУ и сопутствующих им услуг 35 класса МКТУ.

В отношении несоответствия заявленного обозначения [1] требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.

Как указывалось выше, заявленное обозначение [1] содержит словесный элемент «Buns», обладающий конкретным смысловым значением и характеризующий часть заявленных товаров и услуг ввиду его описательного характера. Таким образом, у коллегии есть основания полагать, что в отношении иных товаров 30 класса МКТУ, не относящихся к булочкам, сдобе, и другой части услуг 35 класса МКТУ заявленное обозначение [1] со словесным элементом «Buns» ввиду его смыслового значения вызовет в сознании потребителя неправильное представление относительно товаров и услуг, не соответствующее действительности.

Таким образом, можно сделать вывод об обоснованности решения Роспатента от 29.04.2020 в части несоответствия заявленного обозначения [1] в отношении другой части товаров и услуг требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

В отношении несоответствия заявленного обозначения [1] требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.

В заключении по результатам экспертизы заявленному обозначению [1] противопоставлены следующие знаки:

- «LIBERTY» по международной регистрации № 756698, конвенционный приоритет от 11.08.2000 [2], правообладатель: "SOREMARTEC S.A.", Findel Business Center, Complexe B, Rue de Treves Findel. Правовая охрана знака [2] действует на территории Российской Федерации, в том числе в отношении товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне;



- по международной регистрации № 797424, конвенционный приоритет от 08.08.2002 [3], правообладатель: "Labcaffe S.r.l.", Contrada San Paolo, 30/32, Campagna I-84022 Salerno. Правовая охрана знака [3] действует на территории Российской Федерации, в том числе в отношении товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне;



- по свидетельству № 545497, приоритет от 27.09.2013 (элемент «specialty markets» - неохраемый) [4], правообладатель: "Либерти Мьючуэл Иншуранс Компани", 175 Беркли Стрит, Бостон, МА 02116, Соединенные Штаты Америки. Правовая охрана знака [4] действует на территории Российской Федерации, в том числе в отношении услуг 35 класса МКТУ.

Противопоставленные знаки [2-4] содержат в своем составе элемент «Liberty», который оказывает влияние на восприятие противопоставленных товарных знаков. Кроме того, в комбинированных товарных знаках основным элементом является словесный элемент. В заявленном обозначении [1] словесный элемент «Liberty» выделен стилизованным шрифтом и существенно влияет на восприятие обозначения [1] в целом.

Анализ заявленного обозначения [1] и противопоставленных товарных знаков

[2-4] на тождество и сходство показал следующее.

Сравниваемые словесные элементы «Liberty» фонетически и семантически тождественны, так как совпадают все гласные и согласные звуки, расположенные в одинаковом порядке, а также заложены одинаковые смысловые образы: в переводе с английского на русский язык «Liberty» означает: «свобода, воля, вольность», см. электронный словарь: <https://translate.yandex.ru/>. Визуально сравниваемые обозначения [1] и [2-4] разнятся за счет графической проработки заявленного обозначения [1], знаков [3,4] и стандартного исполнения букв знака [2]. Вместе с тем, данные различия носят второстепенный характер с точки зрения их индивидуализирующей способности.

Ввиду тождества словесных элементов «Liberty» по фонетическому, семантическому критериям сходства заявленное обозначение [1] и противопоставленные знаки [2-4] ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В отношении однородности сравниваемых товаров и услуг коллегия отмечает следующее.

Сравниваемые товары 30 класса МКТУ заявленного обозначения [1] и противопоставленных товарных знаков [2,3] либо идентична (например, «кофе, чай, сахар, рис, саго, хлеб, печенье, мед, дрожжи, горчица, уксус»), либо соотносятся как род (вид) («изделия мучные», «сахара», «сладкие кушанья, лакомства», «продукция мукомольно-крупяная», «продукты натуральные и заменители, напитки на их основе», «лед, мороженое», «приправы, пряности, специи», «соли пищевые», «крахмал и продукты крахмальные», «продукты пчеловодства»), имеют общее назначение (для употребления в пищу, для приготовления продуктов питания), общий круг потребителей, продаются на одних и тех же прилавках в продуктовых магазинах, что свидетельствует об их однородности.

Часть сравниваемых услуг 35 класса МКТУ (например, «ведение автоматизированных баз данных; поиск информации в компьютерных файлах для третьих лиц; сбор информации в компьютерных базах данных; систематизация информации в компьютерных базах данных») заявленного обозначения [1] и все услуги 35 класса МКТУ «предоставление баз данных для отслеживания,

мониторинга, контроля и генерирования отчетов по информации и статистическим данным о страховых и перестраховых возмещениях и компенсациях» противопоставленного знака [4] соотносятся как род (вид) «услуги информационно-справочные», имеют общее назначение, круг потребителей, что свидетельствует об их однородности. Остальные заявленные услуги 35 класса МКТУ заявленного обозначения [1] относятся к услугам в области рекламы, услугам по исследованию рынка и изучению общественного мнения, услугам в сфере бизнеса, продвижения товаров, имеют другое назначение и не являются однородными услугам 35 класса МКТУ противопоставленного знака [4].

Однородность сравниваемых товаров и услуг заявителем не оспаривается.

Изложенное обуславливает принципиальную возможность возникновения у потребителей представления о принадлежности сравниваемых товаров 30, услуг 35 классов МКТУ одному лицу.

На основании проведенного анализа коллегия пришла к заключению о том, что заявленное обозначение [1] и противопоставленные знаки [2-4] являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров 30, услуг 35 классов МКТУ.

Следовательно, вывод, сделанный в заключении по результатам экспертизы, о несоответствии заявленного обозначения [1] в отношении товаров 30, услуг 35 классов МКТУ требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса является правомерным.

Представленные сведения из судебной практики не имеют преюдициального значения.

Особое мнение, поступившее 03.09.2020, не приводит к иным выводам коллегии и по своей сути повторяет доводы ходатайства о переносе, оценка которому дана выше.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 20.07.2020, оставить в силе решение Роспатента от 29.04.2020.