

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 № 644/261 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454), рассмотрела поступившее 14.07.2021 возражение, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «БАУЭР-ТРЕЙД», Санкт-Петербург (далее – заявитель), на решение Роспатента о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2020706825, при этом установлено следующее.



Регистрация обозначения «**BAUER**®» по заявке № 2020706825, поданной 13.02.2020, испрашивалась на имя заявителя в отношении товаров 07, 08, 10, 11, 20 и 21 классов МКТУ, указанных в заявке.

Роспатентом 18.05.2021 было принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2020706825 в отношении всех заявленных товаров 20 класса МКТУ. В отношении товаров 07, 08, 10, 11 и 21 классов МКТУ в регистрации товарного знака по заявке № 2020706825 отказано по основаниям, предусмотренным пунктом 6 (2) статьи 1483 Кодекса, поскольку заявленное обозначение сходно до степени смешения:

- со знаками «**ERBAUER**» и «**ERBAUER**» по международным регистрациям № 977333 (территориальное расширение от 14.09.2016) и № 1443087 (конвенционный приоритет от 10.09.2018), зарегистрированными на имя Kingfisher International Products Limited, Соединенное Королевство, правовая охрана которым предоставлена на территории Российской Федерации в отношении товаров и услуг 07, 08, 37 классов МКТУ и товаров и услуг 01, 04, 06, 07, 08, 09, 11, 12, 18, 20, 25 классов МКТУ, соответственно;



BAYER



- со знаками «», «**BAYER**», «» по международным регистрациям № 1419536 (конвенционный приоритет от 09.11.2017), № 1462909 (приоритет от 28.11.2018), № 1463876 (приоритет от 26.11.2018), зарегистрированными на имя Bayer Aktiengesellschaft, Германия, правовая охрана которым предоставлена на территории Российской Федерации в отношении товаров и услуг 01, 03, 05, 09, 10, 31, 35, 41, 42, 44 классов МКТУ;

BAYER



- с товарными знаками «**BAYER**» и «» по свидетельствам № 31087 (приоритет от 31.07.1965), № 31235 (приоритет от 13.09.1965), зарегистрированными на имя Байер Акциенгезельшафт, Германия, в отношении товаров 01-05, 17, 21-25, 27 классов МКТУ.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 14.07.2021, заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 18.05.2021. Доводы возражения сводятся к следующему:

- заявителем ведутся переговоры о получении письменного согласия компании Kingfisher International Products Limited, Соединенное Королевство, на регистрацию заявленного обозначения на имя заявителя;

- заявителем получено письменное согласие компании Bayer Aktiengesellschaft, Германия, на регистрацию заявленного обозначения на имя заявителя.

На основании изложенного в возражении выражена просьба об изменении решение Роспатента от 18.05.2021 и регистрации товарного знака по заявке № 2020706825 в отношении товаров 10 и 21 классов МКТУ.

На заседании коллегии по рассмотрению возражения, состоявшемся 02.09.2021, представителями заявителями указано на изменение требований по возражению.

Согласно письменному дополнению, представленному на заседании коллегии, заявителем оспаривается вывод о сходстве заявленного обозначения и знаков по международным регистрациям №№ 977333, 1443087 по причине визуального доминирования в заявленном обозначении изобразительного элемента.

Кроме того, представителями заявителя приобщен к материалам дела оригинал письменного согласия от 27.04.2021 компании Bayer Aktiengesellschaft, Германия, на регистрацию на имя заявителя комбинированного обозначения по заявке № 2020706825 в отношении товаров 10 и 21 классов МКТУ.

В связи с названными обстоятельствами заявителем испрашивается правовая охрана заявленного обозначения в отношении всего первоначально заявленного перечня товаров 07, 08, 10, 11, 20 и 21 классов МКТУ. Соответствующее ходатайство приобщено к протоколу заседания от 02.09.2021.

Изучив материалы дела и заслушав представителей заявителя, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (13.02.2020) правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака 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 том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Согласно пункту 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 пункту 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 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Согласно пункту 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) 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;

2) 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;

3) 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.

Согласно пункту 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).

В соответствии с абзацем пятым пункта 6 статьи 1483 Кодекса регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

Согласно пункту 46 Правил согласие правообладателя, предусмотренное абзацем пятым пункта 6 статьи 1483 Кодекса, составляется в письменной произвольной форме и представляется в подлиннике для приобщения к документам заявки.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке № 2020706825 заявлено



комбинированное обозначение «**BAUER**®», состоящее из изобразительного элемента, выполненного в форме треугольника, словесного элемента «BAUER», выполненного стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита, и знака охраны ®, выполненного в правой верхней части словесного элемента и являющегося неохраняемым элементом. Обозначение исполнено в следующем цветовом сочетании: черный, белый, синий. Регистрация заявленного обозначения испрашивается, согласно возражению, в отношении товаров 10 и 21 классов МКТУ.

Оспариваемым решением Роспатента установлено несоответствие обозначения по заявке № 2020706825 пункту 6 (2) статьи 1483 Кодекса в связи с товарными знаками иных лиц, зарегистрированными в отношении однородных товаров и имеющими более ранние даты приоритетов.

Противопоставленные знаки «**ERBAUER**» и «**ERBAUER**» по международным регистрациям № 977333 и № 1443087 являются словесными, выполнены стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку по международной регистрации № 977333 предоставлена на территории Российской Федерации в отношении товаров и услуг 07, 08, 37 классов МКТУ. Правовая охрана знаку по международной регистрации № 1443087 предоставлена на территории Российской Федерации в отношении товаров и услуг 01, 04, 06, 07, 08, 09, 11, 12, 18, 20, 25 классов МКТУ.

Противопоставленные знак «**BAYER**» по международной регистрации № 1462909 и товарный знак «**BAYER**» по свидетельству № 31087 являются

словесными, выполнены стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку по международной регистрации № 1462909 предоставлена на территории Российской Федерации в отношении товаров и услуг 09, 10, 31, 35, 41, 42, 44 классов МКТУ. Правовая охрана товарного знака по свидетельству № 31087 действует в отношении товаров 01, 02, 03, 04, 05, 17, 21, 21, 22, 23, 24, 25, 27 классов МКТУ.



Противопоставленные знаки «», «» по международным



регистрациям №№ 1419536, 1463876 и товарный знак «» по свидетельству № 31235 являются комбинированными, состоят из словесного элемента «BAYER», выполненного дважды по вертикали и по горизонтали с пересечением в букве «Y», и окружности, обрамляющей словесную композицию. Знак по международной регистрации № 1419536 выполнен в ярко-зеленом, ярко-синем и темно-синем цветовом сочетании. Правовая охрана знаку по международной регистрации № 1419536 предоставлена на территории Российской Федерации в отношении товаров и услуг 01, 03, 05, 09, 10, 31, 35, 41, 42 и 44 классов МКТУ. Правовая охрана знаку по международной регистрации № 1463876 предоставлена на территории Российской Федерации в отношении товаров и услуг 01, 05, 09, 10, 31, 35, 41, 42 и 44 классов МКТУ. Правовая охрана товарного знака по свидетельству № 31235 действует в отношении товаров 01, 02, 03, 04, 05, 17, 21, 21, 22, 23, 24, 25, 27 классов МКТУ.



Вывод о сходстве заявленного обозначения «**BAUER**®» и товарных знаков



», зарегистрированных на имя компании Байер Акциенгезельшафт, Германия, а также однородность товаров 10 и 21 классов МКТУ заявленного перечня товарам 10 и 21 классов МКТУ, указанным в регистрациях №№ 1419536, 1462909, 1463876, 31087, 31235, заявителем не оспаривается.

Вместе с тем заявителем представлено письменное согласие от 27.04.2021 компании Байер Акциенгезельшафт, Германия, согласно которому правообладатель противопоставленных регистраций №№ 1463876, 1462909, 1419536, 31087, 31235 не возражает против регистрации заявленного обозначения на имя заявителя в отношении товаров 10 и 21 классов МКТУ.

При решении вопроса о возможности учета представленного согласия коллегия принимает во внимание, что:

- ни один из противопоставленных знаков по международным регистрациям №№ 1419536, 1462909, 1463876, товарных знаков по свидетельствам №№ 31087 и 31235 не является общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком,

- ни один из противопоставленных знаков по международным регистрациям №№ 1419536, 1462909, 1463876, товарных знаков по свидетельствам №№ 31087 и 31235 не является коллективным товарным знаком;

- в исполнении заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков компании Байер Акциенгезельшафт, Германия, имеются фонетические и графические отличия;

- заявитель использует заявленное обозначение по отношению к товарам для дома и здоровья, предназначенным для бытового использования (<http://www.bauer-int.ru/products/>), в то время как компания Байер Акциенгезельшафт представляет собой международный концерн, специализирующийся на медико-биологических решениях для здравоохранения и сельского хозяйства, что свидетельствует о разных сферах деятельности компаний.

С учетом сказанного коллегия считает возможным снять противопоставление товарных знаков компании Байер Акциенгезельшафт, Германия, предоставившей свое согласие на регистрацию заявленного обозначения в отношении товаров 10 и 21 классов МКТУ.

Что касается противопоставления заявленному обозначению знаков по международным регистрациям №№ 977333 и № 1443087, то заявитель, согласно дополнению, оспаривает правомерность вывода о сходстве названных обозначений в целом ввиду доминирования изобразительного элемента в составе заявленного обозначения.

Коллегия отмечает, что степень важности изобразительного элемента в комбинированном обозначении зависит от того, насколько этот элемент оригинален, каковы его размеры и пространственное положение относительно словесного элемента, а также степень связанности его с композицией всего обозначения. Перечисленные факторы могут учитываться как в-отдельности, так и в совокупности. Значимость элемента в комбинированном обозначении зависит также от того, в какой степени этот элемент способствует осуществлению обозначением его основной функции: отличать товары и услуги одних производителей от товаров и услуг других производителей.

Так, в комбинированном обозначении, состоящем из изобразительного и словесного элементов, основным элементом, как правило, является словесный элемент, поскольку он легче запоминается, чем изобразительный, и именно на нем акцентируется внимание потребителя при восприятии обозначения.

В комбинированном обозначении по заявке № 2020706825 изобразительный элемент, действительно, по размеру больше, чем словесный. Однако данный

элемент имеет простой внешний контур и не является семантически значимым или связанным с каким-либо конкретным образом, формируемым при восприятии обозначения в целом.

При этом следует учитывать, что роль элемента в составе комбинированного обозначения (пункт 44 Правил) устанавливается в рамках его сравнительного анализа с иными товарными знаками, что направлено на оценку отсутствия или наличия вероятности смешения знаков в целом (пункт 41 Правил).

Потребитель, как правило, не имеет возможности сравнить два знака, а руководствуется общими впечатлениями, часто нечеткими, о знаке, виденном ранее: в памяти остаются, как правило, отличительные элементы знака.



В данном случае именно словесный элемент обозначения «**BAUER**®» следует признать основным его элементом, определяющим фонетическое и смысловое запоминание обозначения в целом, в то время как индивидуализирующая способность противопоставленных словесных товарных знаков компании Kingfisher International Products Limited, Соединенное Королевство, определяется словом «ERBAUER», которое является единственным элементом знаков данного лица.

Сопоставление заявленного обозначения и противопоставленных знаков «**ERBAUER**» и «**ERBAUER**» по международным регистрациям № 977333 и № 1443087 свидетельствует о фонетическом сходстве их основных элементов – слов «BAUER», «ERBAUER», имеющих идентичный состав согласных звуков, близкий состав гласных звуков, сходные звуко сочетания и их одинаковое расположение. Более того, в данном случае звуковое сходство характеризуется как полное фонетическое вождение заявленного обозначения в противопоставленные товарные знаки.

Смысловые значения слов «BAUER» и «ERBAUER», являющихся лексическими единицами немецкого языка и означающих «крестьянин»/«валет»/«пешка» и «строитель»/«архитектор»/«конструктор» (см.

<https://www.lingvolive.com/ru-ru/translate/de-ru/BAUER>, <https://www.lingvolive.com/ru-ru/translate/de-ru/ERBAUER>), малоизвестны среднему российскому потребителю, в связи с чем высока вероятность их восприятия в качестве фантазийных. Данное обстоятельство снижает роль смыслового критерия и обуславливает превалирование фонетического признака сходства.

Выполнение словесных элементов сравниваемых знаков буквами латинского алфавита графически сближает их. Наличие графического элемента в заявленном обозначении не приводит к несходству обозначений в целом, поскольку превалирует фонетический признак сходства.



Резюмируя сказанное, заявленное обозначение «**BAUER®**» и противопоставленные товарные знаки «**ERBAUER**» и «**ERBAUER**» ассоциируются в целом, следовательно, являются сходными.

Товары 07 класса МКТУ заявленного перечня *«соковыжималки бытовые электрические; пылесосы; пылесосы моющие; приспособления для паровой очистки; пароочистители; пароочистители multifunctional»* являются однородными по роду, виду, назначению, в частности, таким товарам противопоставленных регистраций №№ 977333, 1443087, как *«washing machines; steam cleaners; vacuum cleaners; floor polishers»* (стиральные машины; пароочистители; пылесосы; полировщики полов).

Заявленные товары 08 класса МКТУ *«ложки; вилки столовые; ножи; приборы столовые [ножи, вилки и ложки]; бруски точильные; изделия ножовые; инструменты для заточки; приспособления для резки овощей; овощерезки; овощечистки»* однородны товарам *«hand tools and instruments; knives, decorating knives; knife sharpeners; abrading instruments; cutting tools; parts and fittings for all the aforesaid goods»* (ручные инструменты и приспособления; ножи, ножи для декораций; точилки для ножей; абразивные инструменты; режущие инструменты; части и принадлежности для всех вышеперечисленных товаров)

противопоставленной регистрации № 977333 и товарам «*hand tools and implements (hand-operated); cutlery; gardening tools; hand-operated tools for DIY use; scissors; knives (except electric and surgical knives); barbecue cutlery (forks, spoons, and knives); forks; decorating knives; knife sharpeners*» (ручные инструменты и приспособления; столовые приборы; садовые инструменты; ручные инструменты для самостоятельного использования; ножницы; ножи (кроме электрических и хирургических ножей); столовые приборы для барбекю (вилки, ложки и ножи); вилки; ножи для декораций; точилки для ножей) противопоставленной регистрации № 1443087, поскольку они относятся к общей родовой группе, имеют общее назначение, условия реализации и круг потребителей.

Заявленные товары 11 класса МКТУ «*фильтры для питьевой воды; аппараты для гидромассажных ванн; инфракрасная сауна бытовая электрическая; инфракрасный прибор нагревательный бытовой; отпариватели для тканей; парогенераторы, за исключением частей машин; аппараты для ионизации воздуха или воды; аппараты для дезинфекции; приборы и машины для очистки воздуха; аппараты и машины для очистки воды; генератор водородной воды; оборудование для бань с горячим воздухом; оборудование для саун; приборы для фильтрования воды; установки для увлажнения воздуха; установки и аппараты для умягчения воды*» однородны товарам 11 класса МКТУ «*apparatus for heating, steam generating, water supply and sanitary purposes; installations for heating, steam generating, water supply; ionisation apparatus for the treatment of water; air purification apparatus and machines; humidifiers; heat-storage batteries (solar energy) for heating; parts and fittings for all the aforesaid goods*» (устройства для нагрева, парообразования, водоснабжения и санитарных целей; установки для нагрева, парообразования, водоснабжения; ионизационные устройства для обработки воды; аппараты и машины для очистки воздуха; увлажнители; теплоаккумулирующие батареи (солнечная энергия) для отопления; части и принадлежности для всех вышеперечисленных товаров), в отношении которых действует правовая охрана противопоставленного знака по международной регистрации № 1443087, поскольку

они соотносятся как вид-род, следовательно, имеют общее назначение и потребительские свойства.

Таким образом, все испрашиваемые заявителем товары 07, 08, 11 классов МКТУ однородны товарам 07, 08, 11 классов МКТУ, в отношении которых действует правовая охрана противопоставленных товарных знаков компании Kingfisher International Products Limited, Соединенное Королевство, что, наряду с выводом о сходстве обозначений, предназначенных для маркировки товаров, свидетельствует о существовании вероятности смешения знаков в гражданском обороте.

Довод возражения о том, что заявителем ведутся переговоры о получении письменного согласия компании Kingfisher International Products Limited, Соединенное Королевство, на регистрацию заявленного обозначения на имя заявителя, не меняют вышеизложенный вывод, поскольку на дату заседания от 02.09.2021 в распоряжении коллегии отсутствовали сведения о стадии переговоров и/или предоставлении согласия указанным правообладателем.

Резюмируя изложенное, заявленное обозначение является несоответствующим пункту 6 (2) статьи 1483 Кодекса в отношении всех заявленных товаров 07, 08 и 11 классов МКТУ.

В то же время в отношении товаров 10 и 21 классов МКТУ заявленного перечня несоответствие обозначения пункту 6 (2) статьи 1483 Кодекса заявителем преодолено, что является основанием для изменения оспариваемого решения.

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

удовлетворить возражение, поступившее 14.07.2021, изменить решение Роспатента от 18.05.2021 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2020706825.