

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом от 12 марта 2014 г. N 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 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, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 22.08.2022, поданное ООО “Подсолнух”, Республика Татарстан, г. Набережные Челны (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 695661, при этом установлено следующее.



Оспариваемый товарный знак «» по заявке № 2016725461, поданной 14.07.2016, зарегистрирован 04.02.2019 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за № 695661 на ООО “БОХО”, Краснодарский край, г. Сочи (далее – правообладатель), в отношении услуг 43 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

В поступившем 22.08.2022 в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности возражении выражено мнение лица, его

подавшего, о том, что регистрация товарного знака по свидетельству № 695661 произведена в нарушение требований, установленных положениями пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак является сходным до степени смешения с



товарным знаком “ ” по свидетельству №631158, принадлежащим лицу, подавшему возражение;

- в оспариваемом товарном знаке и противопоставленном товарном знаке доминирующее положение занимает словесный элемент “Boho”, на который в первую очередь акцентирует свое внимание потребитель;

- фонетическое тождество доминирующего элемента “Boho” в обозначениях, зарегистрированных для услуг “закусочные”, может создать у потребителя ложное представление о том, что они принадлежат одному и тому же лицу, оказывающему одни и те же услуги;

- кроме того, правообладатель товарного знака “Boho” по свидетельству №695661 под данным знаком ведет ресторанную деятельность, а не закусочных, что подтверждается данными сайта <https://bohosochoi.ru/>, лицо, подавшее возражение, также оказывает ресторанные услуги <https://bohorest.ru/>.

На основании изложенного лицом, подавшим возражение, выражена просьба о признании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №695661 недействительным в отношении услуг 43 класса МКТУ “закусочные”.

Правообладатель товарного знака отзыв на поступившее возражение не представил и на заседании коллегии отсутствовал.

По всем адресам, указанным в Госреестре, относительно товарного знака по свидетельству №695661, были отправлены почтой России уведомления о дате заседания коллегии, которые вернулись обратно в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности. В связи с чем,

правообладатель товарного знака по свидетельству №695661 был надлежащим способом уведомлен о дате и месте проведения заседания коллегии по рассмотрению возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №695661.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (14.07.2016) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения 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 1 пункта 2 статьи 1512 Кодекса предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью или частично в течение всего срока действия исключительного права на товарный знак, если правовая охрана была ему предоставлена с нарушением требований пунктов 1 - 5, 8 и 9 статьи 1483 настоящего Кодекса.

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 отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с пунктом 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.

Исходя из положений пункта 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно 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. 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. 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.

Признаки, указанные в пункте 42 Правил, 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, 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 пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку могут быть поданы заинтересованным лицом.

Лицо, подавшее возражение, является правообладателем товарного знака



“ ” по свидетельству №631158, которое, по мнению ООО “Подсолнух”, является сходным до степени смешения с оспариваемым товарным



знаком « », в отношении части однородных услуг 43 класса МКТУ “закусочные”.

На основании изложенного, лицо, подавшее возражение, следует признать заинтересованным в подаче настоящего возражения по основаниям, предусмотренным пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.



Оспариваемый товарный знак « » представляет собой словесное обозначение «Boho», выполненное буквами латинского алфавита оригинальным шрифтом в оранжевом цвете. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении услуг 43 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №631158



представляет собой комбинированное обозначение “”, в состав которого входит стилизованное изображение цветной совы и словесные элементы “Boho” и “RESTO”, выполненные одно под другим буквами латинского алфавита оригинальным шрифтом.

При этом, словесный элемент “RESTO” в обозначении исключен из правовой охраны, в связи с чем индивидуализирующим элементом выступает словесный элемент “Boho”, на который в первую очередь обращает внимание потребитель, и который является наиболее запоминающимся.

Анализ оспариваемого товарного знака и противопоставленного товарного знака по свидетельству №631158 показал, что они являются сходными за счет фонетического тождества словесных элементов “Boho”, входящих в состав сравниваемых обозначений.

Графически сравниваемые обозначения следует признать сходными в силу выполнения их буквами латинского алфавита. При этом следует отметить, что оспариваемый товарный знак является словесным, его восприятие формируется исключительно словом “Boho”. Следовательно, при его сравнении с противопоставленным товарным знаком, содержащим изобразительный элемент, графический критерий не является определяющим.

По семантическому признаку сходства сопоставляемые обозначения не представляется возможным оценить, поскольку словесный элемент “Boho” отсутствует в словарно-справочных изданиях и является фантазийным.

Изложенное снижает роль семантического критерия сходства рассматриваемых обозначений и обуславливает превалирование, в данном случае, фонетического и графического признаков сходства.

Резюмируя вышеизложенное, коллегия пришла к выводу, что сопоставляемые обозначения являются сходными и ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Оспариваемый товарный знак зарегистрирован, в том числе, в отношении услуг 43 класса МКТУ “закусочные”, которые являются тождественными услугам 43 класса МКТУ “закусочные”, указанным в перечне противопоставленной регистрации №631158, в силу чего признаются коллегией однородными по виду оказываемых услуг, их назначению и кругу потребителей.

Следует указать, что тождество сравниваемых услуг 43 класса МКТУ, обуславливает высокую степень смешения сравниваемых знаков в гражданском обороте.

Таким образом, сравниваемые товарные знаки являются сходными до степени смешения в отношении услуг 43 класса МКТУ, и при оказании услуг “закусочные”, сопровождаемых данными товарными знаками, у потребителя может возникнуть принципиальное представление об их принадлежности одному лицу.

Вышеизложенное приводит коллегию к выводу о том, что спорный товарный знак по свидетельству №695661 в отношении услуг 43 класса МКТУ не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 22.08.2022, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №695661 недействительным в отношении услуг 43 класса МКТУ “закусочные”.