

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения

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 (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 за № 644/261 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 01.10.2022 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), поданное Индивидуальным предпринимателем Докучаевой Антониной Сергеевной, Санкт-Петербург (далее – заявитель), на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2021722291, при этом установлено следующее.

ONEBASE

Обозначение по заявке № 2021722291, поданной 14.04.2021, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 25 и услуг 35 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне заявки.

Роспатентом 02.06.2022 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2021722291 в отношении всех заявленных товаров и услуг.

Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, поскольку сходно до степени смешения:



- со знаком  по международной регистрации №1104206 с приоритетом от 18.08.2011, правовая охрана которому на территории Российской Федерации предоставлена на имя Maglificio Chiemar S.r.l., Via Privata, 3 I-12061 Carrù (CN) в отношении однородных товаров 25 класса МКТУ;

BAZE

- с товарными знаками  по свидетельству №684239 с приоритетом от 13.02.2018 – (2), зарегистрированным на имя Селищевой Ирины Станиславовны, 400026, г. Волгоград, пр. Героев Сталинграда, д. 40, кв. 35, в отношении однородных товаров и услуг 25, 35 классов МКТУ.

В Роспатент 01.10.2022 поступило возражение, основные доводы которого сводятся к следующему:

- противопоставление по товарному знаку (2) может быть, так как правовая охрана данного товарного знака прекращена ввиду ликвидации правообладателя;

- противопоставление по товарному знаку (1) также может быть, в силу того, что заявленное обозначение и противопоставленный знак (1) не являются сходными ввиду нижеследующего:

- заявленное обозначение выполнено слитно и воспринимается без какого-либо визуального разделения на части «ONE» и «BASE» и их отдельного перевода. При этом, в обозначениях состоящих из «слово ONE + слово», выполненных слитно, словесный элемент «ONE» является достаточно «сильным»;

- в подтверждение указанного довода, заявитель приводит примеры товарных знаков, которым была предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации: «STEP» и «ONE STEP» (международная регистрация №1185975 и свидетельство №918971); «IMAGE» и «ONE IMAGE» (свидетельства №715458 и №748182); «STAR» и «ONE STAR» (свидетельства №611916; №413595 и №755972); «MOVE» и «ONE MOVE» (международная регистрация №903959 и свидетельство №705922); «PLUS» и «PLUS ONE», «ONE PLUS ONE» (международная регистрация №1531582 и свидетельства №854143) и другие;

- несмотря на то, что сравниваемые обозначения включают одинаковые словесные элементы «BASE» - «BAZE», наличие в заявленном обозначении словесной части «ONE», на которую в первую очередь ассоциируется внимание потребителя, делает сравниваемые обозначения несходными фонетически и семантически;

- фонетическое различие обусловлено разной фонетической длиной сравниваемых словесных элементов «ONEBASE» - «BASE» - «BAZE»;

- семантическое различие обусловлено тем, что заявленное обозначение, с учетом многозначности слова «ONE» имеет неоднозначный перевод, а именно может быть переведено как: «одна база», «единственная база», в то время, как противопоставленный знак (1) имеет значение «база»;

- что касается визуального признака сходства, то анализ не проводился, в силу того, что сравниваемые обозначения являются словесными;

- заявитель приводит примеры товарных знаков, образованных по принципу «BASE» + слово или слово + «BASE», которым была предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации, что может свидетельствовать о регистрации заявленного обозначения «ONEBASE» в качестве товарного знака, образованного по тому же принципу; - кроме того,

- заявитель также отмечает, что согласно Постановлению Президиума Суда по интеллектуальным правам от 10 февраля 2021 г. № С01-1710/2020 по делу № СИП-432/2020, Роспатент не имеет права толковать одну и ту же правовую ситуацию разным образом;

- в связи с указанным необходимо применять принцип правовой определенности и законных ожиданий

- заявитель также обращает внимание, что ФИПС и Роспатент обязаны при экспертизе товарных знаков поставить в приоритет интересы отечественного производителя (заявителя по рассматриваемой заявке), а не компании из страны, которая дискредитирует и блокирует Российскую Федерацию в экономическом и политическом плане (см. Указ Президента РФ от 28.02.2022 №79).

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 02.06.2022 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2021722291 в отношении всех заявленных товаров и услуг.

К возражению заявителем было приложено решение Роспатента от 02.06.2022 об отказе в государственной регистрации товарного знака по рассматриваемой заявке – [1].

В Роспатент 10.11.2022 поступило ходатайство, в котором заявитель просит перенести дату заседания коллегии на более поздний срок, мотивированное тем, что в Роспатенте рассматривается заявление о прекращении правовой охраны противопоставленного знака (2) в связи с прекращением деятельности правообладателя, которое было подано заявителем 12.09.2022.

В подтверждение изложенных доводов была представлена квитанция СДЭК об отправке указанного выше заявления – [2].

В удовлетворении данного ходатайства было отказано, так как на дату рассмотрения возражения, согласно сведениям с сайта ФИПС, правовая охрана товарного знака по свидетельству №684239 является действующей.

Кроме того, коллегия отмечает, что 25.11.2022 Вам было направлено решение Роспатента об отказе в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №684239.

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты (14.04.2021) поступления заявки № 2021722291 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя вышеуказанный 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 за № 38572, введенные в действие 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями подпункта 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 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.

В соответствии с положениями пункта 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

Признаки, указанные в настоящем пункте, 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).

Заявленное обозначение **ONEBASE** представляет собой словесное обозначение, выполненное буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса показал следующее.

В качестве сходных до степени смешения с заявленным обозначением в заключении по результатам экспертизы указаны:



- знак  по международной регистрации №1104206 – (1), представляющий собой комбинированное обозначение, выполненное в виде горизонтально ориентированного прямоугольника, в центре которого расположен словесный элемент «BASE», выполненный буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

- товарный знак  по свидетельству №684239 – (2), представляющий собой словесное обозначение, выполненное буквами латинского алфавита оригинальным шрифтом.

В ходе сопоставительного анализа заявленного обозначения и противопоставленных знаков (1, 2) коллегия руководствовалась сложившейся правоприменительной практикой относительно вопроса сходства товарных знаков и однородности товаров, сформулированной в пункте 162 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 2019 г. №10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», согласно которой для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров. При этом смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.

Вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности

товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения. При установлении сходства учитывается, в отношении каких элементов имеется сходство – сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения.

Сходство заявленного обозначения и противопоставленного знака (1) обусловлено тем, что сравниваемые обозначения «ONEBASE» - «BASE» содержат в своем составе фонетически и семантически тождественный словесный элемент «BASE». При этом наличие слова «ONE» в заявленном обозначении не придает какого то нового семантического различия между сравниваемыми обозначениями, поскольку сравниваемые обозначения формируют одно представление, связанное со значением слова «BASE» (base в переводе с английского языка на русский язык означает «база», см. Яндекс-переводчик).

Сходство заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака (2) обусловлено тем, что сравниваемые обозначения «ONEBASE» - «BAZE» содержат в своем составе фонетически сходные словесные элементы «BASE» - «BAZE».

Что касается визуального признака сходства, то исполнение словесных элементов заявленного обозначения и противопоставленных знаков (1, 2) буквами одного алфавита усиливает их сходство.

Анализ однородности товаров и услуг, приведенных в перечнях рассматриваемой заявки и в противопоставленных товарных знака (1, 2), показал следующее.

Правовая охрана испрашивается в отношении

- товаров 25 класса МКТУ - *апостольники; банданы [платки]; белье нижнее; белье нижнее, абсорбирующее пот; береты; блузы; боа [горжетки]; боди [женское белье]; боксеры [шорты]; ботильоны; ботинки лыжные; ботинки спортивные; бриджи; брюки; бутсы; бюстгальтеры; валенки [сапоги фетровые]; варежки; воротники [одежда]; воротники съёмные; вставки для рубашек; вуали [одежда]; габардины [одежда]; галоши; галстуки; галстуки-банты с широкими концами; гамаши [теплые носочно-чулочные изделия]; гетры; голенища сапог; грации; джерси [одежда]; жилеты; изделия спортивные трикотажные; изделия*

трикотажные; каблуки; капюшоны [одежда]; каркасы для шляп [остовы]; карманы для одежды; кашне; кепки [головные уборы]; кимоно; козырьки для фуражек; козырьки, являющиеся головными уборами; колготки; комбинации [белье нижнее]; комбинезоны [одежда]; комбинезоны для водных лыж; корсажи [женское белье]; корсеты [белье нижнее]; костюмы; костюмы купальные; костюмы маскарадные; костюмы пляжные; купальники гимнастические; куртки [одежда]; куртки из шерстяной материи [одежда]; куртки рыбацкие; легинсы [штаны]; ливреи; лифы; майки спортивные; манжеты; манишки; мантильи; манто; маски для сна (одежда); меха [одежда]; митенки; митры [церковный головной убор]; муфты [одежда]; муфты для ног неэлектрические; нагрудники детские, за исключением бумажных; нагрудники с рукавами, за исключением бумажных; накидки меховые; накидки парикмахерские; насадки защитные на каблуки; наушники [одежда]; носки; носки, абсорбирующие пот; обувь; обувь пляжная; обувь спортивная; одежда; одежда бумажная; одежда верхняя; одежда вышитая; одежда готовая; одежда для автомобилистов; одежда для велосипедистов; одежда для гимнастов; одежда из искусственной кожи; одежда кожаная; одежда непромокаемая; одежда форменная; одежда, содержащая вещества для похудения; окантовка металлическая для обуви; орари [церковная одежда]; пальто; панталоны [нижнее белье]; парки; пелерины; перчатки [одежда]; перчатки без пальцев; перчатки для лыжников; пижамы; плавки; пластроны; платки шейные; платочки для нагрудных карманов; платья; повязки для головы [одежда]; подвязки; подвязки для носков; подвязки для чулок; подкладки готовые [элементы одежды]; подмышники; подошвы; подпяточники для обуви; подтяжки; полуботинки; полуботинки на шнурках; пончо; пояса [белье нижнее]; пояса [одежда]; пояса-кошельки [одежда]; приданое для новорожденного [одежда]; приспособления, препятствующие скольжению обуви; пуловеры; пятки для чулок двойные; ранты для обуви; ризы [церковное облачение]; рубашки; сабо [обувь]; сандалии; сандалии банные; сапоги; сарафаны; сари; саронги; свитера; союзки для обуви; стельки; стихари; тапочки банные; тоги; трикотаж [одежда]; трусы; туфли; туфли гимнастические; туфли комнатные; тюбетейки; тюрбаны;

уборы головные; фартуки [одежда]; форма для дзюдо; форма для карате; футболки; халаты; халаты купальные; цилиндры; части обуви носочные; чулки; чулки, абсорбирующие пот; шали; шапки бумажные [одежда]; шапочки для душа; шапочки купальные; шарфы; шипы для бутс; шляпы; штанишки детские [белье нижнее]; штрипки; шубы; эспадриллы; юбки; юбки нижние; юбки-шорты;

- услуг 35 класса МКТУ - демонстрация товаров; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; продажа аукционная; презентация товаров на всех медиа средствах, с целью розничной продажи; продвижение продаж для третьих лиц; услуги магазинов по розничной, оптовой продаже товаров; услуги розничной продажи товаров с использованием теле-магазинов или интернет-сайтов; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами].

Правовая охрана знаку (1) на территории Российской Федерации предоставлена в отношении товаров 25 класса МКТУ «Men and women outer knitwear; articles of clothing including boots, shoes, slippers and clothing accessories, in particular belts, collars, ear muffs, gloves, headbands, wristbands, hoses, scarves / Верхний трикотаж мужской и женский; предметы одежды, включая сапоги, туфли, тапочки и аксессуары к одежде, в частности ремни, воротники, наушники, перчатки, повязки на голову, браслеты, шланги, шарфы»;

Правовая охрана товарному знаку (2) предоставлена в отношении:

- товаров 25 класса МКТУ - банданы [платки]; белье нижнее; белье нижнее, абсорбирующее пот; береты; блузы; боди [женское белье]; боксеры [шорты]; ботинки лыжные; ботинки спортивные; бриджи; брюки; бутсы; бюстгальтеры; галстуки; гамаши теплые носочно-чулочные изделия]; гетры; джерси [одежда]; жилеты; изделия спортивные трикотажные; изделия трикотажные; капюшоны [одежда]; карманы для одежды; кашне; кимоно; колготки; комбинации [белье нижнее]; комбинезоны [одежда]; комбинезоны для водных лыж; костюмы; костюмы купальные; костюмы пляжные; купальники гимнастические; куртки [одежда]; куртки из шерстяной материи [одежда]; куртки рыбацкие; легинсы

[штаны]; ливреи; лифы; майки спортивные; манжеты; манишки; носки; носки, абсорбирующие пот; обувь пляжная; обувь спортивная; обувь; одежда верхняя; одежда готовая; одежда для автомобилистов; одежда для велосипедистов; одежда для гимнастов; одежда из искусственной кожи; одежда кожаная; одежда непромокаемая; одежда; перчатки [одежда]; перчатки для лыжников; пижамы; плавки; платки шейные; платочки для нагрудных карманов; платья; повязки для головы [одежда]; полуботинки на шнурках; полуверы / свитера; рубашки; сандалии; сапоги; сарафаны; стельки; трикотаж [одежда]; трусы; туфли гимнастические; туфли комнатные; туфли; уборы головные; форма для дзюдо; форма для карате; футболки; халаты; халаты купальные; шапки [головные уборы]; шапочки для душа; шапочки купальные; шарфы; юбки; юбки нижние; юбки-шорты;

- услуг 35 класса МКТУ - бизнес-услуги посреднические по подбору потенциальных частных инвесторов и предпринимателей, нуждающихся в финансировании; демонстрация товаров; консультации по вопросам организации и управления бизнесом; консультации по управлению бизнесом; консультирование по вопросам рекламы в рамках коммуникационной стратегии; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация показов мод в рекламных целях; продвижение продаж для третьих лиц; распространение рекламных материалов; рассылка рекламных материалов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама телевизионная; управление коммерческое лицензиями на товары и услуги для третьих лиц; услуги по поисковой оптимизации продвижения продаж; услуги магазинов по продаже товаров; услуги Интернет-магазинов; услуги оптовой и розничной продажи товаров.

Сопоставляемые товары 25 класса МКТУ однородны, поскольку относятся к одной родовой категории товаров «одежда», имеют одно назначение «обезопасить тело от негативного влияния окружающей среды», имеют широкий круг потребителей, что предопределяет возможность возникновения у потребителя представления о том, что эти товары могут производиться одним лицом.

Сопоставляемые услуги 35 класса МКТУ однородны, поскольку относятся либо к услугам, связанным с продвижением товаров, которые включают торговую и рекламную деятельность, и оказываются с целью повышение спроса на товары, увеличения их сбыта, расширения рыночного поля товаров, либо относятся к услугам, оказываемым в области управления бизнесом, основной целью которых является помощь в эксплуатации или управлении предприятием.

Заявителем в возражении однородность товаров и услуг не оспаривается.

Коллегия также отмечает, что высокая степень однородности сравниваемых товаров и услуг, так часть заявленных товаров и услуг идентичны товарам и услугам, указанным в перечнях противопоставленных товарных знаков (1) и (2), обуславливает более высокую степень смешения сравниваемых знаков в гражданском обороте, в этой связи при их восприятии у потребителя могут возникнуть ассоциации об их принадлежности одному и тому производителю, что приведет к дезориентации потребителей на рынке товаров.

Относительно указанных заявителем в возражении примеров регистрации товарных знаков следует отметить, что каждый знак индивидуален и возможность его регистрации рассматривается отдельно в зависимости от каждого конкретного случая.

Резюмируя вышеизложенное, коллегия установила, что заявленное обозначение является сходным до степени смешения с противопоставленным товарным знаком по свидетельству №684239 и со знаком по международной регистрации №1104206 в отношении однородных товаров 25 и услуг 35 классов МКТУ и, следовательно, не соответствует пункту 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 01.10.2022, оставить в силе решение Роспатента от 02.06.2022.