

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 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 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454) (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 23.12.2024 возражение, поданное Индивидуальным предпринимателем Акобяном Артуром Спартаковичем, Свердловская область, г. Екатеринбург (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2024703969, при этом установила следующее.

Обозначение «» по заявке №2024703969, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 19.01.2024, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 03, 25, 32 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне заявки.

Роспатентом 03.10.2024 принято решение о государственной регистрации товарного знака для товаров 03, 25 классов МКТУ. В государственной регистрации товарного знака для товаров 32 класса МКТУ заявленному обозначению отказано.

Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении указанной части заявленного перечня ввиду его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение по результатам экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком « BOMBIO BOMBIO» по свидетельству №894938 с приоритетом от 29.07.2021, зарегистрированным на имя Кихтенко Наталии Александровны, 191015, Санкт-Петербург, ул. Кирочная, 57, стр. 1, кв. 57, в отношении товаров 32 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 32 класса МКТУ.

В возражении, поступившем 23.12.2024, заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 03.10.2024.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- заявленное обозначение и товарный знак по свидетельству №894938 имеют существенные графические и фонетические различия;
- заявленное обозначение состоит из одного слова, выполненного оригинальным шрифтом разноцветными буквами, а словесный элемент противопоставленного товарного знака выполнен одним цветом (черным);
- заявленное обозначение состоит из 3 слогов и 8 букв, тогда как противопоставленный товарный знак состоит из 6 букв и 2 слогов, при этом существенно различаются окончания словесных элементов: «бибом» и «био»;
- заявленное обозначение не имеет дополнительных графических элементов, тогда как противопоставленный товарный знак имеет в своем составе графический элемент в виде стилизованного изображения сердца, обведенного в окружность;
- в целом заявленное обозначение и товарный знак по свидетельству №894938 воспринимаются потребителями по-разному, создают разное впечатление.

На основании вышеизложенного заявитель просит изменить решение Роспатента от 03.10.2024 и, помимо товаров 03, 25 классов МКТУ, для которых Роспатентом принято решение о государственной регистрации товарного знака, также зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении товаров 32 класса МКТУ.

К возражению приложена копия заключения специалиста №10/321и-24 от 13.12.2024, выполненного Некоммерческой организацией «Частное негосударственное экспертное учреждение «НЕЗАВИСИМАЯ ЭКСПЕРТИЗА» (1).

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи (19.01.2024) заявки №2024703969 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности 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. Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42 – 44 Правил.

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.

Признаки, указанные в пункте 42 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

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).

Обозначение по заявке №2024703969 представляет собой комбинированное обозначение «», включающее словесный элемент «BomBibom», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Обозначение выполнено розовым, желтым, синим, зеленым, белым, серым, черным цветом.

Правовая охрана заявленного обозначения испрашивалась для товаров 03, 25, 32 классов МКТУ.

Заявленное обозначение зарегистрировано в качестве товарного знака для товаров 03, 25 классов МКТУ.

Заявитель оспаривает решение Роспатента в отношении отказа в государственной регистрации товарного знака по заявке №2024703969 для товаров 32 класса МКТУ.

В рамках требований пункта 6 статьи 1483 Кодекса заявленному обозначению противопоставлен комбинированный товарный знак «» по свидетельству №894938, включающий размещенные на двух строках друг под другом слова «BOMDIO»/«БОМБИО», выполненные буквами латинского и русского алфавитов.

Слева от словесных элементов размещен изобразительный элемент в виде незавершенной окружности. Словесный элемент «БОМБИО» является транслитерацией слова «BOMDIO», размещенного на верхней строчке.

Анализ на предмет соответствия заявленного обозначения пункту 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

В заявленном обозначении словесный элемент «VomVibom» является единственным индивидуализирующим элементом.

Основным индивидуализирующим элементом противопоставленного товарного знака является визуально доминирующий словесный элемент «BOMBIO»/«БОМБИО», поскольку именно он акцентирует на себе внимание в первую очередь и обуславливает запоминание знака потребителями.

Сравнение заявленного обозначения и товарного знака по свидетельству №894938 свидетельствует о том, что они содержат словесные элементы «VomVibom»/«BOMBIO»/«БОМБИО», в которых совпадает 6 букв/звуков.

Буквенный/звуковой состав противопоставленного товарного знака полностью воспроизведён в составе заявленного обозначения. При этом совпадающей по составу букв/звуков и их расположению друг относительно друга является именно начальная часть обозначений «BOMBI», с которой начинается восприятие/прочтение обозначений.

Таким образом, в сопоставляемых словесных элементах совпадает большая часть букв/звуков, расположенных в одинаковом порядке, что приводит к сходному фонетическому восприятию сравниваемых словесных элементов в целом.

Присутствующий в составе сравниваемых обозначений словесные элементы «VomVibom»/«BOMBIO» не выявлены в лексике наиболее распространенных языков, использующих в написании буквы латинского алфавита, в связи с чем они отнесены коллегией к категории фантазийных словесных элементов. Словесный элемент «БОМБИО» не является лексической единицей русского языка.

В связи с фантазийным характером словесных элементов не представляется возможным оценить сравниваемые обозначения по семантическому критерию

сходства. Сказанное приводит к превалирующей роли иных признаков сходства словесных обозначений.

Коллегия принимает во внимание визуальные отличия сравниваемых обозначений, однако, эти отличия носят второстепенный характер ввиду превалирования в рассматриваемом случае фонетического критерия сходства.

Высокая степень фонетического сходства единственного и основного индивидуализирующих элементов сравниваемых обозначений приводит к ассоциированию заявленного обозначения с противопоставленным товарным знаком.

По вопросу однородности товаров 32 класса МКТУ, представленных в перечнях заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака, установлено следующее.

Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров 32 класса МКТУ «аперитивы безалкогольные; вино ячменное [пиво]; вода газированная; вода литиевая; вода сельтерская; вода содовая; воды [напитки]; воды минеральные [напитки]; воды столовые; гранулы хмеля для пивоварения; квас; коктейли безалкогольные; коктейли на основе пива; коктейли на основе пива безалкогольные; лимонады; напитки безалкогольные; напитки безалкогольные из сухофруктов; напитки изотонические; напитки на базе меда безалкогольные; напитки на базе риса, кроме заменителей молока; напитки на базе сои, кроме заменителей молока; напитки на основе алоэ вера безалкогольные; напитки на основе молочной сыворотки; напитки обогащенные протеином спортивные; напитки прохладительные безалкогольные; напитки со вкусом кофе безалкогольные; напитки со вкусом чая безалкогольные; напитки фруктовые безалкогольные; напитки энергетические; нектары фруктовые с мякотью безалкогольные; оршад; пиво; пиво безалкогольное; пиво имбирное; пиво солодовое; порошки для изготовления газированных напитков; порошки для приготовления безалкогольных напитков; сассапариль [безалкогольный напиток]; сидр безалкогольный; сиропы для лимонадов; сиропы для напитков; смеси сухие на основе крахмала для приготовления напитков; смузи [напитки на базе фруктовых или овощных смесей];

сок томатный [напиток]; соки овощные [напитки]; соки фруктовые; сорбеты [напитки]; составы для приготовления безалкогольных напитков; составы для производства газированной воды; сусла; сусло виноградное неферментированное; сусло пивное; сусло солодовое; таблетки для изготовления газированных напитков; хмель замороженный для пивоварения; хмель сушеный для приготовления пива; шенди; шербеты [напитки]; экстракты фруктовые безалкогольные; экстракты хмелевые для изготовления пива; эль имбирный; эссенции безалкогольные для приготовления напитков».

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №894938 зарегистрирован для товаров 32 класса МКТУ «аперитивы безалкогольные; вино ячменное [пиво]; вода газированная; вода литиевая; вода сельтерская; вода содовая; воды [напитки]; воды минеральные [напитки]; воды столовые; квас; коктейли безалкогольные; коктейли на основе пива; лимонады; напитки безалкогольные; напитки безалкогольные из сухофруктов; напитки изотонические; напитки на базе меда безалкогольные; напитки на базе риса, кроме заменителей молока; напитки на базе сои, кроме заменителей молока; напитки на основе алоэ вера безалкогольные; напитки на основе молочной сыворотки; напитки обогащенные протеином спортивные; напитки прохладительные безалкогольные; напитки со вкусом кофе безалкогольные; напитки со вкусом чая безалкогольные; напитки фруктовые безалкогольные; напитки энергетические; нектары фруктовые с мякотью безалкогольные; оршад; пиво; пиво имбирное; пиво солодовое; порошки для изготовления газированных напитков; сассапариль [безалкогольный напиток]; сиропы для лимонадов; сиропы для напитков; смузи [напитки на базе фруктовых или овощных смесей]; сок томатный [напиток]; сок яблочный безалкогольный; соки овощные [напитки]; соки фруктовые; составы безалкогольные для приготовления напитков; составы для производства газированной воды; сусла; сусло виноградное неферментированное; сусло пивное; сусло солодовое; таблетки для изготовления газированных напитков; шенди; шербет [напиток]; экстракты фруктовые безалкогольные; экстракты хмелевые для изготовления пива; эссенции безалкогольные для приготовления напитков».

Товары 32 класса МКТУ испрашиваемого перечня однородны по роду/виду (представлены безалкогольные напитки, пиво, составы для изготовления напитков) назначению, условиям реализации, кругу потребителей товарам 32 класса МКТУ, указанным в перечне товарного знака по свидетельствам №894938.

Однородность товаров 32 класса МКТУ заявителем в возражении не оспаривается.

Установленное сходство заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака по свидетельству №894938 с учетом однородности товаров 32 класса МКТУ, которые представляют собой недорогие товары широкого потребления, свидетельствует о невозможности регистрации заявленного обозначения в отношении испрашиваемого перечня товаров 32 класса МКТУ, поскольку оно не соответствует для указанных товаров пункту 6 статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 23.12.2024, оставить в силе решение Роспатента от 03.10.2024.