

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса 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 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 03.08.2015 возражение, поданное ООО «Итриум СПб», Санкт-Петербург (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2013735629, при этом установила следующее.

Комбинированное обозначение  по заявке №2013735629, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 16.10.2013, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 09 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 15.04.2015 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении заявленных товаров 09 класса МКТУ. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к тому, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком **ВΛREY** (свидетельство №503282 с приоритетом от 25.06.2012), зарегистрированным на имя ООО «Барей», 115230, Москва, Хлебозаводский пр-д, 7, стр. 9, в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ.

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы возражения сводятся к следующему:

- противопоставленный товарный знак **BAREY** за счет особенностей графического исполнения не читается однозначно как «BAREY», а может восприниматься потребителем как обозначение «B?REY», в котором часть «REY» ассоциируется с испанским словом «геу», означающим в переводе на русский язык «король, царь»;

- в свою очередь заявленное обозначение «БОРЕЙ» потребителями воспринимается однозначно: в греческой мифологии Борея – это бог северного ветра, наличие в заявленном обозначении голубого развивающегося флага дополнительно подчеркивает ассоциацию заявленного обозначения с холодным ветром;

- таким образом, заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак различаются по своему смысловому значению и общему зрительному впечатлению, что позволяет сделать вывод об отсутствии сходства сравниваемых обозначений до степени их смешения даже при наличии совпадающих звуков;

- следует также принять во внимание отличающиеся условия сбыта товаров, маркированных сравниваемыми обозначениями, и круг их потребителей, поскольку контроллеры «БОРЕЙ» реализуются через специализированную фирму путем индивидуального заказа, данный вид товаров не продается ни в розничных, ни в оптовых сетях, решение об их покупке принимается специалистами в данной области техники;

- заявленное обозначение приобрело различительную способность в результате его использования до даты подачи заявки.

В связи с изложенным заявитель просит отменить решение Роспатента от 15.04.2015 и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2013735629 в качестве товарного знака только в отношении заявленных товаров 09 класса МКТУ «приборы регулирующие электрические, а именно, контроллеры; устройства для обработки информации (а именно, контроллеры)».

В качестве материалов, иллюстрирующих доводы возражения, заявителем представлены сведения из словарно-справочных источников относительно семантического значения сравниваемых обозначений, а также сведения о системах безопасности, маркированных обозначением «БОРЕЙ».

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия считает доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты (16.10.2013) поступления заявки №2013735629 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 за №4322, вступившие в силу 10.05.2003 (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.

В соответствии с пунктом 14.4.2 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с положениями пункта 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями; с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах 14.4.2.2, 14.4.2.3 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2 Правил.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) - (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

Сходство изобразительных обозначений согласно положениям пункта 14.4.2.3 Правил определяется на основании следующих признаков: внешняя форма; наличие или отсутствие симметрии; смысловое значение; вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т.д.); сочетание цветов и тонов.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.



Заявленное обозначение  по заявке №2013735629 с приоритетом от 16.10.2013 является комбинированным, включает плашку в форме флажка с эффектом тени, на фоне которой расположен словесный элемент «БОРЕЙ», выполненный стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Заявленное обозначение выполнено в синем, белом и сером цветовом сочетании. С учетом доводов возражения регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака испрашивается в отношении скорректированного перечня товаров 09 класса МКТУ: «приборы регулирующие электрические, а именно, контроллеры; устройства для обработки информации (а именно, контроллеры)».

Противопоставленный товарный знак **BAREY** по свидетельству №503282 с приоритетом от 25.06.2012 является словесным, выполнен оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Товарный знак зарегистрирован, в частности, в отношении товаров 09 класса МКТУ, в частности для товаров «приборы регулирующие электрические; устройства для обработки информации».

Анализ перечней заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака показал, что товары 09 класса МКТУ «приборы регулирующие электрические, а именно, контроллеры; устройства для обработки информации (а именно, контроллеры)» и «приборы регулирующие электрические; устройства для обработки информации» соотносятся друг с другом как вид/род, имеют одно назначение, что обуславливает вывод об их однородности.

Сопоставительный анализ сравниваемых обозначений



и **BAREY**

на предмет их сходства показал следующее.

Заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак включают в свой состав индивидуализирующие словесные элементы «БОРЕЙ» и «BAREY». Принимая во внимание то, что обозначение «BAREY», выполненное буквами латинского алфавита, не является лексической единицей какого-либо языка, оно может иметь разные варианты прочтения (например, произноситься как [ба-рей] по правилам чтения латинского языка, или как [бэ-рий], если принимать во внимание правила чтения английского языка). В этой связи можно сделать вывод о том, что сравниваемые обозначения, хоть и характеризуются совпадением согласных звуков, но отличаются составом гласных, что обуславливает их фонетические отличия.

Также следует отметить, что индивидуализирующий словесный элемент «БОРЕЙ», входящий в состав заявленного обозначения, имеет определенное смысловое значение. Так, согласно Большому толковому словарю русского языка под редакцией С.А. Кузнецова, СПб.: «Норинт», 2000, стр. 91, под словом «БОРЕЙ», произошедшем от имени бога ветра в греческой мифологии, в традиционно-поэтическом ключе подразумевается холодный северный ветер, в то время как противопоставленное фантазийное обозначение «BAREY», не имеющее смыслового значения, подобных смысловых ассоциаций не вызывает.

Сравниваемые обозначения характеризуются отличиями и по графическому

критерию сходства. Так, заявленное обозначение



в силу наличия в его составе изобразительного элемента и слова, выполненного в стандартном

шрифтовом исполнении буквами русского языка, производит иное зрительное впечатление, чем противопоставленный товарный знак **BΔREY**, характеризующийся использованием нестандартного шрифта латинских букв. При этом графемы сравниваемых обозначений имеют существенные визуальные отличия друг от друга.

Из всего вышесказанного следует, что заявленное обозначение и противопоставленный знак не ассоциируются друг с другом в целом, следовательно, товары, маркированные ими, не будут смешиваться в гражданском обороте.

Оценивая изложенные обстоятельства в совокупности, коллегия не находит оснований для отказа в государственной регистрации товарного знака по заявке №2013735629 в соответствии с требованиями, регламентированными подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, в отношении заявленных товаров 09 класса МКТУ «приборы регулирующие электрические, а именно, контроллеры; устройства для обработки информации (а именно, контроллеры)».

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

удовлетворить возражение, поступившее 03.08.2015, отменить решение Роспатента от 15.04.2015 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2013735629.