

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

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, в редакции Федерального закона от 12.03.2014 № 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 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, рассмотрела возражение, поступившее 12.04.2018, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «БЕЛАЯ БЯРОЗА», г. Курск (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2016745977 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Предоставление правовой охраны обозначению по заявке № 2016745977, поданной 05.12.2016, испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне.

Согласно материалам заявки, заявлено словесное обозначение

ЛЮБА-БУБА

, выполненное заглавными буквами русского алфавита через дефис.

Роспатентом 22.02.2018 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2016745977 в отношении части товаров 30 класса МКТУ «вода морская для приготовления пищи; настои нелекарственные; рулет весенний; чизбургеры [сэндвичи]». В отношении другой части товаров 30 класса МКТУ Роспатентом было отказано в государственной регистрации товарного знака.

Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что в отношении части товаров 30 класса МКТУ, приведенных в перечне заявки, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании положений пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса. Заключение по результатам экспертизы мотивировано следующим:

- в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ заявленное обозначение [1]



сходно до степени смешения с товарными знаками: , свидетельство

№ 537736 (приоритет от 10.01.2014) [2],



, свидетельство

№ 381596 (приоритет от 20.07.2007, срок действия регистрации продлен до 20.07.2027) [3], правовая охрана которым была предоставлена ранее на имя: «ГРУПО БИМБО, С.А.Б.ДЕ С.В.», Пролонгасьон Пасео де ла Реформа № 1000, Колония Пенья Бланка Санта-Фе, Делегасьон Алваро Обрегон, С.П.01210, Мехико, Дистрито Федерал, Мексика;

- сходство заявленного обозначения [1] и противопоставленных товарных знаков [2,3] определялось на основании фонетического сходства сравниваемых словесных элементов «ЛЮБА-БУБА» / «BUBU LUBU БУБУЛУБУ».

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступило 12.04.2018 возражение, основные доводы которого сводятся к следующему:

- заявленное обозначение [1] и противопоставленные товарные знаки [2,3] фонетически, семантически и визуально не сходны до степени смешения;

- сравниваемые обозначения [1] и [2,3] имеют фонетическое различие, так как они не совпадают по составу гласных и согласных букв, имеют разную фонетическую длину, что свидетельствует об их звуковом несхождении. При этом в заявленном обозначении [1] первый слог «ЛЮ-» мягкий, а в противопоставленных товарных знаках [2,3] первый слог твердый «БУ-»;

- семантические различия сравниваемых обозначений [1] и [2,3] обусловлены тем, что в обозначении [1] первое слово является распространенным женским именем

«ЛЮБА», а второе «БУБА» (транслитерация буквами английского алфавита - BUBA) имеет различные значения: имя, ушиб, опухоль и пр. При этом товарные знаки [2,3] являются фантазийными;

- сравниваемые обозначения [1] и [2,3] различаются визуально за счет разного количества входящих в них элементов;

- в материалах дела имеется разрешение на регистрацию заявленного обозначения [1] в качестве товарного знака от украинского производителя мороженого ООО «Ласунка», использующего, согласно материалам сети Интернет, обозначение «ЛЮБА-БУБА» для маркировки товаров, однородных заявленным.

На основании изложенного в возражении содержится просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения [1] в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров 30 класса МКТУ.

Изучив материалы дела, заслушав присутствующих при рассмотрении возражения, поступившего 12.04.2018, коллегия считает доводы возражения необоснованными.

С учетом даты подачи (05.12.2016) заявки № 2016745977 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения [1] включает в себя 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, рег. № 38572, и введенные в действие 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 требованиям пункта 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 пунктом 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (1) – (3) настоящего пункта. Признаки, перечисленные в подпунктах (1) – (3) настоящего пункта, 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 и т.д.

ЛЮБА-БУБА

Заявленное обозначение [1] по заявке № 2016745977 является словесным, выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита в одну строку через дефис. Регистрация заявленного обозначения [1] в качестве товарного знака испрашивается в отношении товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне.

В отношении несоответствия заявленного обозначения [1] требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.



Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 537736 (приоритет от 10.01.2014) [2], является комбинированным, словесные элементы «BUBU LUBU БУБУЛУБУ» выполнены оригинальным шрифтом заглавными буквами русского и латинского алфавитов. Правовая охрана противопоставленному товарному знаку [2] предоставлена в отношении товаров

30 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства, в цветовом сочетании: «белый, голубой, красный, черный».

В комбинированном товарном знаке [2] наиболее значимым элементом является словесный элемент «BUBU LUBU БУБУЛУБУ».

Противопоставленный товарный знак  по свидетельству № 381596 (приоритет от 20.07.2007, срок действия регистрации продлен до 20.07.2027) [3] выполнен оригинальным шрифтом заглавными буквами русского и латинского алфавитов. Правовая охрана противопоставленному товарному знаку [3] предоставлена, в том числе в отношении товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства, в цветовом сочетании: «красный, белый, серый».

Правообладателем противопоставленных товарных знаков [2,3] является компания «ГРУПО БИМБО, С.А.Б.ДЕ С.В.», Мексика.

Анализ заявленного обозначения [1] и противопоставленных знаков [2,3] на тождество и сходство показал следующее.

Сравнительный анализ по фонетическому критерию сходства словесных обозначений заявленного обозначения [1] и противопоставленных товарных знаков [2,3] показал звуковое сходство словесных элементов «ЛЮБА-БУБА» / «BUBU LUBU БУБУЛУБУ», обусловленное близостью звучания словесных частей («ЛЮБА-» [1] / «-ЛУБУ», «-LUBU» [2,3]) и «-БУБА» [1] / «БУБУ-», «BUBU» [2,3]. Сравнимые обозначения имеют тождественный состав согласных звуков («Л-Б- / Б-Б-» [1] / «В-В- / L-В- / Б-Б-Л-Б-» [2,3]) и сходный состав гласных звуков («-Ю-А / -У-А» [1] / «-U-U –U-U / -У-У-У-У» [2,3]).

В отношении довода заявителя в части отсутствия фонетического сходства звучания у сравниваемых обозначений [1] и [2,3] коллегия отмечает, что анализируемые слоги либо повторяют друг друга, либо близки по звучанию, что влечет за собой их звуковое сходство.

В общедоступных словарях и справочниках коллегией не выявлено лексическое значение заявленного обозначения [1] в том виде как оно заявлено: «ЛЮБА-БУБА» и противопоставленных товарных знаков [2,3]. В силу чего,

сопоставительный анализ по смысловому критерию сходства сравниваемых обозначений не представляется возможным.

Визуально сравниваемые обозначения [1] и [2,3] имеют отличия, однако, выполнение заявленного обозначения [1] и одного из элементов противопоставленных товарных знаков [2,3] буквами русского алфавита сближает обозначения.

Таким образом, заявленное обозначение [1] и противопоставленные товарные знаки [2,3] ассоциируются друг с другом в целом ввиду сходства словесных элементов по фонетическому критерию сходства.

Сходство обозначений связано с однородностью товаров, в отношении которых обозначения заявлены (зарегистрированы). Как известно, чем сильнее сходство обозначений, тем выше опасность смешения товаров и, следовательно, шире диапазон товаров, которые могут рассматриваться как однородные. Поскольку сравниваемые обозначения [1] и [2,3] не тождественны, а фонетически близки, опасность смешения однородных товаров снижается и уменьшается диапазон товаров, которые могут рассматриваться как однородные. Таким образом, в отношении однородности сравниваемых товаров 30 класса МКТУ коллегия отмечает следующее.

Товары 30 класса МКТУ (например, «чай; какао; рис; саго; зерновые продукты; мороженое; сахар; мед; пряности») заявленного обозначения [1] идентичны соответствующим товарам 30 класса МКТУ, указанным в перечне противопоставленного товарного знака [2], что обуславливает их однородность.

Часть товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне заявленного обозначения [1] и противопоставленных товарных знаков [2-5], относятся к одному роду (виду) («мороженое, лед», «чай, кофе, какао и напитки на их основе», «продукты пчеловодства», «продукты пищевые вспомогательные», «приправы, пряности, специи», «соли пищевые», «продукция мукомольно-крупяная», «изделия мучные», «сладкие кушанья, лакомства», «сахара»), имеют общее назначение (для питания, потребления в пищу), условия сбыта (оптом и в розницу), совместно встречаются в гражданском обороте, что свидетельствует об их однородности.

Однородность анализируемых товаров 30 класса МКТУ заявителем в материалах возражения не оспаривается.

Вместе с тем, товары 30 класса МКТУ заявленного обозначения [1] «блины; вареники [шарики из теста фаршированные]; кулебяки с мясом; лепешки рисовые; мюсли; паштет, запеченный в тесте; пельмени [шарики из теста, фаршированные мясом]; пироги; пицца; попкорн; пудинги [запеканки]; пудинг рисовый; равиоли; рамэн [японское блюдо на основе лапши]; тортилы; цзяоцзы [пельмени китайские]» не являются однородными товарам 30 класса МКТУ, указанным в перечнях противопоставленных товарных знаков [2,3], поскольку они относятся к другому роду (виду) («изделия кулинарные готовые, кушанья из теста»), не имеют совместной встречаемости в гражданском обороте и не могут быть отнесены к одному и тому же источнику происхождения.

Товары 30 класса МКТУ заявленного обозначения [1] «блюда на основе лапши; вермишель; изделия макаронные; лапша; макароны; спагетти» не являются однородными товарам 30 класса МКТУ, указанным в перечнях противопоставленных товарных знаков [2,3], поскольку они относятся к другому виду («изделия макаронные разные»), не имеют совместной встречаемости в гражданском обороте и не могут быть отнесены к одному и тому же источнику происхождения.

На основании проведенного анализа коллегия пришла к заключению о том, что заявленное обозначение [1] и противопоставленные товарные знаки [2,3] являются сходными до степени смешения в отношении части однородных товаров 30 класса МКТУ заявленного перечня.

Следовательно, вывод, указанный в заключении по результатам экспертизы, о несоответствии заявленного обозначения [1] в отношении части товаров 30 класса МКТУ требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса является правомерным.

В отношении другой части заявленных товаров 30 класса МКТУ «блины; вареники [шарики из теста фаршированные]; кулебяки с мясом; лепешки рисовые; мюсли; паштет, запеченный в тесте; пельмени [шарики из теста, фаршированные мясом]; пироги; пицца; попкорн; пудинги [запеканки]; пудинг рисовый; равиоли; рамэн [японское блюдо на основе лапши]; тортилы; цзяоцзы [пельмени китайские];

блюда на основе лапши; вермишель; изделия макаронные; лапша; макароны; спагетти» основания для вывода о несоответствии заявленного обозначения [1] требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса отсутствуют.

Представленное на стадии экспертизы разрешение от украинского производителя мороженого ООО «Ласунка» не устраняет препятствия, предусмотренные пунктом 6 (2) статьи 1483 Кодекса, в виде противопоставленных товарных знаков [2,3].

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

удовлетворить возражение, поступившее 12.04.2018, изменить решение Роспатента от 22.02.2018 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2016745977.