

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 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, рассмотрела возражение от 13.08.2014, поданное В.П. Крупновым, Нижегородская обл., с. Шелокша (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2012731668 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Предоставление правовой охраны заявленному обозначению «БризЛайт» в качестве товарного знака с приоритетом от 10.09.2012 по указанной заявке испрашивалось на имя заявителя в отношении товаров 11, услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне.

Согласно материалам заявки на регистрацию в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение, выполненное в кириллице стандартным шрифтом, буквы «Б» и «Л» выполнены заглавными.

Решение Роспатента от 26.05.2014 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2012731668 было принято на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому установлено следующее:

- в отношении всех товаров 11 и услуг 35 классов МКТУ заявителю отказано в регистрации товарного знака ввиду несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса;

- в отношении однородных товаров 11 класса МКТУ заявленное обозначение [1] сходно до степени смешения с товарным знаком «Бриз», зарегистрированным

ранее на ОАО Концерн «Аксион», г. Ижевск, свидетельство № 495132 (приоритет от 01.12.2011) [3];

- в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ заявленное обозначение [1] сходно до степени смешения со словесным элементом «БРИЗ» комбинированного товарного знака, зарегистрированного ранее на Васильева В.Н., г. Сызрань, свидетельство № 498438 (приоритет от 18.06.2012) [2].

В палату по патентным спорам поступило возражение от 13.08.2014, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 26.05.2014. Доводы возражения сводятся к следующему:

- противопоставленные товарные знаки [2,3] содержат в своем составе словесный элемент «бриз», который имеет четкую семантику, хорошо известную большинству населения: «бриз» - ветер, который дует на побережье морей и больших озер (см. <http://ru.wikipedia.org>);

- при восприятии словесного элемента «БРИЗ» противопоставленных товарных знаков [2,3] у потребителя возникает определенная ассоциативная связи «бриз-ветер»;

- фонетически заявленное обозначение [1] воспринимается как единое целое, не порождая ассоциаций, связанных с термином «бриз» и его значением, произносится мягко, буква «а» является растянутым гласным звуком;

- заявленное обозначение [1] содержит большое количество букв и слогов, которые четко произносятся, является более длинным по сравнению с противопоставленными товарными знаками [2,3];

- в силу того, что буква «а» в элементе «Лайт» образует открытый слог, он является более сильным по звучанию во всем слове, что способствует расстановке ударения на второй слог;

- если даже ударение упадет на первый слог, то звук «и» произносится более растянуто, чем в слове «бриз», что фонетически отдаляет сравниваемые обозначения друг от друга;

- заявленное обозначение [1] не имеет семантики, в связи с чем, возникновение каких-либо ассоциаций, относимых к тому или иному объекту или явлению, исключено;

- словесный элемент «Лайт» (образовано от английского слова «light» - свет) является сильным по звучанию и играет равную роль в словообразовании наряду с первой частью слова;

- в заявленном обозначении ни один элемент не доминирует друг над другом и оба состоят из равного количества слогов;

- противопоставленный товарный знак [2] зарегистрирован в отношении товаров 19, ограниченных категориями «двери», «дверная фурнитура» и услуг 35 классов МКТУ, связанных с продажей, при этом данная информация о деятельности правообладателя указана на официальном сайте www.fbriz.ru;

- противопоставленный товарный знак [2] является комбинированным с характерным изображением двери, что обуславливает внешний вид знака [2], который и настраивает потребителя на приобретение конкретного вида продукции, не являющейся однородной заявленным товарам 11 класса МКТУ;

- услуги 35 класса МКТУ противопоставленного товарного знака [2] по продаже специализированного вида продукции из перечня товаров 19 класса МКТУ не однородны заявленным услугам по продаже товаров 11 класса МКТУ;

- заявитель является производителем бытовой светотехники и реализует ее в собственных магазинах;

- производимая и реализуемая заявителем продукция и товары/услуги, указанные в перечне противопоставленного товарного знака [2], характеризуются видовыми и функциональными различиями, отличиями в ценовой категории, области применения и условиях сбыта;

- заявитель готов ограничить ранее заявленный перечень товаров 11 класса МКТУ путем исключения следующих позиций: «лампы ацетиленовые; лампы дуговые; приборы осветительные для транспортных средств; прожекторы подводные; факелы; фонари карманные; фонари осветительные», а также ограничить услуги 35 класса МКТУ в следующей редакции: «услуги по продвижению товаров для третьих лиц, в том числе услуги магазинов по розничной, оптовой продаже товаров, а именно, бытовой светотехники»;

- заявленное обозначение [1] представляет собой словесный элемент, который самостоятелен по своей лексической природе и звучанию и не порождает сходства с противопоставленными товарными знаками [2,3].

На основании изложенного в возражении содержится просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения [1] в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 11 и услуг 35 классов МКТУ.

На заседании, состоявшемся 10.11.2014, коллегией палаты по патентным спорам были выдвинуты дополнительные обстоятельства, препятствующие регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака. А именно, заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 3(1) статьи 1483 Кодекса, поскольку способно ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товаров (лица, оказывающего услуги), так как согласно материалам сети Интернет воспроизводит название компании «БризЛайт», работающей в одном и том же сегменте рынка с заявителем (<http://yandex.ru>; www.karta.kmncity.ru; www.catalogxy.ru; <http://бризлайтнн.рф/>). Для обеспечения условий для более полного и объективного рассмотрения дела заседание коллегии было перенесено на более поздний срок и состоялось 19.01.2015 с предварительным извещением заявителя.

В подтверждение своей позиции по данному вопросу заявитель к материалам дела приобщил следующие документы (копии):

- письмо от генерального директора Д.Г. Шушкина ООО «БризЛайт-НН» - на 1 л. (а);
- договор найма нежилого помещения от 07.04.2014 – на 2 л. (в);
- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (№ 2071 от 08.04.2014) – на 4 л. (с).

Изучив материалы дела, заслушав лиц, участвующих при рассмотрении возражения от 13.08.2014, палата по патентным спорам считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты подачи заявки (10.09.2012) правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003,

зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, рег. № 4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 3(1) статьи 1483 Кодекса не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

В соответствии с пунктом 2.5.1 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

В соответствии с пунктом 6(2) 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 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 пунктом 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта.

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

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. При установлении однородности товаров определяется принципиальная

возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

Заявленное обозначение [1] по заявке № 2012731668 представляет собой словесное обозначение «БризЛайт», выполненное стандартным шрифтом буквами русского языка. Буквы «Б» и «Л» в заявленном обозначении [1] выполнены заглавными, остальные буквы исполнены строчными. Регистрация заявленного обозначения [1] в качестве товарного знака испрашивается в отношении товаров 11 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне.

Выполнение букв «Б» и «Л» в заявленном обозначении [1] заглавными способствует его визуальному восприятию в качестве двух слов «Бриз» и «Лайт», которые присоединены друг к другу искусственным путем. Словесный элемент «Лайт» заявленного обозначения [1] представляет собой транслитерацию буквами русского алфавита английского слова «light» - свет, освещение, лампа, фонарь, осветительное устройство (см. <http://mirslovarei.com>; <http://yandex.ru>). Образование данного элемента от лексемы английского языка также отмечено заявителем в материалах возражения от 13.08.2014. По отношению к заявленному перечню товаров 11 класса МКТУ, представляющих собой осветительные приборы и оборудование, а также комплектующие к ним, указанный словесный элемент «Лайт» заявленного обозначения [1] будет являться «слабым» элементом, что подчеркивает его второстепенную позицию. Таким образом, наиболее значимым элементом заявленного обозначения [1] является элемент «Бриз», с которого и начинается его восприятие.

Согласно представленным документам (а,в,с) заявитель, как физическое лицо, является учредителем компании ООО «БризЛайт-НН», которая работает в области розничной торговли светильниками, что соответствует основному виду экономической деятельности данного общества. Компания ООО «БризЛайт-НН» «осуществляет свою деятельность под одноименной торговой маркой, в отношении которой было принято решение об инициировании процедуры регистрации товарного знака». В письме (а) также упомянуто, что «по обоюдному добровольному согласию заявителем по заявке на регистрацию в качестве товарного знака обозначения «БризЛайт» выступил ИП Крупнов В.П., имеющий долю в уставном

капитале Общества в размере 50 %». Таким образом, ассоциаций, способных ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товаров (лица, оказывающего услуги), у потребителя не возникнет.

Изложенное устраняет причины для противоречия заявленного обозначения [1] требованиям пункта 3(1) статьи 1483 Кодекса.

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



Противопоставленный товарный знак [2] по свидетельству № 498438 с приоритетом от 18.06.2012 представляет собой комбинированное обозначение, словесный элемент которого «БРИЗ» выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Слева от словесного элемента «БРИЗ» расположен изобразительный элемент в виде комбинации углов и прямоугольников, формирующих стилизованное изображение двери. Правовая охрана товарному знаку [2] предоставлена, в том числе в отношении услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства, в бело-сине-коричневом цветовом сочетании.

Как известно, при восприятии потребителем комбинированного обозначения, состоящего из изобразительного и словесного элементов, его внимание, как правило, акцентируется на словесном элементе. Словесный элемент к тому же легче запоминается, чем изобразительный. Таким образом, наиболее значимым элементом, определяющим восприятие противопоставленного товарного знака [2] в целом, является словесный элемент «БРИЗ», который и несет основную индивидуализирующую нагрузку.



Противопоставленный товарный знак [3] по свидетельству № 495132 с приоритетом от 01.12.2011 представляет собой слово «Бриз», выполненное стилизованным шрифтом буквами русского алфавита, при этом буква «Б» выполнена заглавной, остальные буквы исполнены строчными. Правовая охрана товарному знаку [3] предоставлена, в том числе в отношении товаров 11 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Выполнение противопоставленного товарного знака [3] стилизованным шрифтом не приводит к качественно иному его восприятию и знак легко прочитывается.

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

Полное звуковое вхождение словесных частей «БРИЗ»/«Бриз» [2,3] в заявленное обозначение [1] свидетельствует о сходстве сравниваемых обозначений по фонетическому критерию сходства.

Сопоставительный анализ по смысловому критерию сходства сравниваемых заявленного обозначения [1] и противопоставленных товарных знаков [2,3] показал подобие заложенных в обозначениях идей, основанных на лексическом значении элемента «Бриз». Бриз – местный слабый ветер, возникающий от неодинакового нагревания суши и моря, дующий днем с моря на нагретый берег, а ночью - с охлажденного побережья на море (см. <http://что-означает.рф>). Присутствие в заявленном обозначении [1] «слабого» элемента «Лайт» не приводит к иным семантическим ассоциациям, отличным от образа бриза – как местного слабого ветра.

Визуально обозначения [1-3] близки за счет использования при написании сравниваемых словесных элементов букв русского алфавита.

Таким образом, сравниваемые обозначения [1] и [2,3] ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В отношении однородности сравниваемых товаров 11 и услуг 35 класса МКТУ коллегия отмечает следующее. Товары 11 класса МКТУ, в отношении которых было отказано в регистрации заявленного обозначения [1] в качестве товарного знака, являются однородными по отношению к товарам 11 класса МКТУ противопоставленного товарного знака [3]. Сравнимые товары имеют одинаковый круг потребителей, относятся к одному роду (виду) товаров (приборы и устройства для освещения, а также комплектующие к ним), функциональное назначение (освещение), условия реализации (оптом и в розницу, в специализированных магазинах, а также секциях хозяйственных магазинов/рынков), круг потребителей, являются товарами длительного пользования.

Услуги 35 класса МКТУ, в отношении которых было отказано в регистрации заявленного обозначения [1] в качестве товарного знака, являются однородными по отношению к услугам 35 класса МКТУ противопоставленного товарного знака [2]. Сравниваемые услуги имеют одинаковый круг потребителей, относятся к одному роду (виду) услуг (услуги по продвижению, распространению, обеспечению и снабжению товарами, услуги оптовой и розничной торговли товарами), направлены на достижение одних целей.

Кроме того, коллегия отмечает, что перечень услуг 35 класса МКТУ товарного знака [2] содержит общие формулировки без конкретизации к каким-либо товарам, что само по себе предполагает услуги по продаже, продвижению и т.д. в отношении всех без ограничений товаров. Вследствие чего, довод заявителя в отношении толкования услуг 35 класса МКТУ противопоставленного товарного знака [2] по продаже специализированного вида продукции из перечня товаров 19 класса МКТУ, признан коллегией неубедительным.

Таким образом, заявленное обозначение [1] и противопоставленные товарные знаки [2,3] являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров 11, услуг 35 классов МКТУ.

Принимая во внимание сходство до степени смешения заявленного обозначения [1] и противопоставленных товарных знаков [2,3] и однородность товаров 11, услуг 35 классов МКТУ, для маркировки которых они предназначены, можно сделать вывод об обоснованности решения Роспатента от 26.05.2014.

Следовательно, вывод, указанный в заключении по результатам экспертизы, о несоответствии заявленного обозначения [1] в отношении товаров 11, услуг 35 классов МКТУ требованиям пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса является правомерным.

Довод заявителя в части того, что он является производителем бытовой светотехники и реализует ее в собственных магазинах, признан коллегией неубедительным. В рамках оценки соответствия/несоответствия заявленного обозначения [1] требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса не предусмотрено исследование области деятельности заявителя, поскольку речь идет о «старшем» праве иных лиц на средства индивидуализации в отношении однородных товаров/услуг.

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

отказать в удовлетворении возражения от 13.08.2014, оставить в силе решение Роспатента от 26.05.2014.