

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, рассмотрела поступившее 30.12.2015 возражение ООО «Форсаж», г. Екатеринбург (далее - заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2013744182, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке №2013744182 было подано на государственную регистрацию товарного знака 19.12.2013 на имя заявителя в отношении услуг 44 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Заявленное обозначение представляет собой слово «**БАРМАЛЕЙ**», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Роспатентом 21.04.2015 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2013744182 на основании того, что заявленное обозначение по указанной заявке не соответствует требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное несоответствие обосновывается в заключении по результатам экспертизы тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения за счет фонетического и семантического тождества с товарным знаком «**БАРМАЛЕЙ**» по свидетельству №238493 [1], зарегистрированным на имя иного лица в отношении услуг 42 класса МКТУ, однородных заявленным услугам 44 класса МКТУ, и имеющим более ранний приоритет.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 30.12.2015, заявителем приведены следующие аргументы:

- в перечне услуг 42 класса МКТУ отсутствуют сходные услуги 44 класса МКТУ - «услуги в области аквакультуры» и «услуги соляриев»;

- услуги соляриев не являются тождественными услугам института красоты, а услуги в области аквакультуры не однородны товарам 31 класса МКТУ – «водоросли пищевые и кормовые, рыба живая»;

- согласно словарно-справочным источникам под «услугами соляриев» понимается оказание услуг на специально оборудованной открытой площадке для проведения дозированных облучений прямым или рассеянным излучением, полученным от специальных эритемных ультрафиолетовых ламп, в стекло колбы которых вводятся специальные добавки, не пропускающие опасную коротковолновую часть УФ спектра;

- под «институтом красоты» понимается заведение, занимающееся косметическим обслуживанием мужчин и женщин;

- под «услугами аквакультуры» понимается разведение и выращивание водных организмов (рыб, ракообразных, моллюсков, водорослей) в естественных и искусственных водоемах, а также на специально созданных морских плантациях;

- следовательно, обозначение «БАРМАЛЕЙ» используется в отношении неоднородных услуг, а потребитель не вводится в заблуждение относительно товара или его изготовителя.

На основании изложенного заявителем выражена просьба о государственной регистрации товарного знака по заявке №2013744182 в отношении услуг 44 класса МКТУ - «услуги в области аквакультуры» и «услуги соляриев».

Изучив материалы дела, коллегия сочла изложенные в нем доводы неубедительными.

С учетом даты (19.12.2013) подачи заявки №2013744182 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 №32 от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 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 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основе совпадения признаков, изложенных в пункте 14.4.2.2 (подпункты (а) – (в)) Правил.

Согласно пункту 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю, если они обозначены тождественными или сходными товарными знаками. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное обозначение представляет собой словесный элемент «**БАРМАЛЕЙ**», выполненный стандартным шрифтом.

Решение об отказе в государственной регистрации заявленного обозначения было основано на его несоответствии требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса ввиду наличия сходного до степени смешения в отношении однородных услуг словесного товарного знака «**Бармалей**» [1], правовая охрана

которому была предоставлена ранее на имя иного лица в отношении однородных товаров/услуг.

В результате сравнительного анализа заявленного обозначения **«БАРМАЛЕЙ»** и противопоставленного товарного знака **«Бармалей»** установлено наличие сходства сравниваемых обозначений, которое обусловлено их фонетическим и семантическим тождеством, что заявителем в возражении не оспаривается.

Вместе с тем, по мнению заявителя, «услуги в области аквакультуры» и «услуги соляриев» 44 класса МКТУ не являются однородными товарам 31 класса МКТУ – «водоросли пищевые и кормовые, рыба живая» и услугам 42 класса МКТУ – «институты красоты», соответственно.

Анализ однородности указанных товаров и услуг показал следующее.

Как справедливо указано заявителем, под услугами в области аквакультуры понимается разведение и выращивание водных организмов (рыб, ракообразных, моллюсков, водорослей) в естественных и искусственных водоемах. Результатом этих услуг является, в частности, получение такого товара как «водоросли пищевые и кормовые, рыба живая», что свидетельствует о том, что «услуги в области аквакультуры», указанные в 44 классе МКТУ, корреспондируют товарам 31 класса МКТУ «водоросли пищевые и кормовые, рыба живая» и, следовательно, правомерно признаны экспертизой однородными.

Что касается услуг соляриев и институтов красоты, то они относятся к одной родовой группе услуг – услуги центров красоты и здоровья, имеют одинаковое назначение, связанное с уходом за лицом и телом, а также совершенствованием внешнего вида человека, и один круг потребителей, что также подтверждает правомерность вывода экспертизы об однородности «услуг соляриев», для которых испрашивается государственная регистрация товарного знака, и «институтов красоты», в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак [1].

Также при рассмотрении возражения коллегией было принято во внимание, что заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак имеют высокую степень сходства, поскольку представляют собой одно и то же слово, выполненное стандартным шрифтом без каких-либо графических особенностей, что предопределяет более широкий диапазон товаров/услуг, которые могут рассматриваться как однородные.

Таким образом, существует принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности сопоставляемых товаров/услуг одному производителю, что свидетельствует о том, что сравниваемые обозначения являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров/услуг. Следовательно, вывод о несоответствии заявленного обозначения требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, указанный в заключении по результатам экспертизы, является правомерным.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 30.12.2015, оставить в силе решение Роспатента от 21.04.2015.