

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 09.09.2014, поданное Садыковым Хилолиддином Юсуповичем, Москва (далее - заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2012735602, при этом установила следующее.

Регистрация обозначения в качестве товарного знака по заявке №2012735602 с датой подачи от 15.10.2012 испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 29, 30, 31 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Как указано в описании, приведенном в заявке, в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение **«Botanica»**, выполненное стандартным шрифтом в латинице.

Роспатентом 23.06.2014 было принято решение о государственной регистрации товарного знака только в отношении части товаров 29, 30, 31 и услуг 35 классов МКТУ. В отношении остального перечня товаров и услуг, указанных в заявке, заявленному обозначению было отказано в государственной регистрации товарного знака.

Основанием для принятия данного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное обосновывается тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с зарегистрированными ранее на имя иных лиц товарными знаками «**БОТАНИКА ТОНИКА**» по свидетельству №433738 [1] в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ, «**Botanica Decor**» по свидетельству № 439497 [2] в отношении однородных товаров 31 класса МКТУ, «**ЕСО-БОТАНИКА**» по свидетельству №465216 [3] и «**ЭКО-БОТАНИКА**» по свидетельству №465215[4] в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ и с заявленным ранее на регистрацию товарным знаком «**БОТАНИКА**» по заявке №2011737535[5] в отношении товаров 30 и услуг 35 классов МКТУ, признанных однородными заявленным товарам 29 и услугам 35 классов МКТУ.

В возражении от 09.09.2014, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 23.09.2014, заявителем выражена просьба об изменении решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака также в отношении всех заявленных товаров и услуг.

Возражение мотивировано следующими доводами:

- заявитель не согласен с решением об отказе в отношении части товаров 29 – 31 и услуг 35 классов МКТУ заявленного перечня;
- заявленное обозначение и противопоставленный экспертизой товарный знак [2], в которых присутствуют товары 31 класса МКТУ, не ассоциируются друг с другом, поскольку нельзя однозначно утверждать, что указанный товарный знак содержит словесный элемент, который читается как «Ботаника декор», а не как, например, «БотаникаЛдекор» или «БоланикаЛдекор», в связи с чем сравниваемые обозначения не могут быть признаны сходными по фонетическому, визуальному и семантическому критериям сходства словесных обозначений;
- нельзя согласиться с мнением эксперта, что «прогнозирование экономическое; агентства по коммерческой информации; офисная служба» соотносятся с услугами «деловая экспертиза; информация деловая; информация и

советы коммерческие потребителям; организация показов мод в рекламных целях» как род-вид, поскольку это разные виды услуг, охватывающие разный сектор рынка;

- кроме того, сравниваемые обозначения «Botanica» и «БОТАНИКА ТОНИКА» производят разное зрительное впечатление, поскольку выполнены буквами разных алфавитов и имеют разную длину, а также отличаются фонетически за счет наличия слова «ТОНИКА».

Изучив материалы дела и заслушав участвующих в рассмотрении возражения, Палата по патентным спорам сочла доводы возражения убедительными.

С учетом даты (15.10.2012) подачи заявки №2012735602 на государственную регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака 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 № 32, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с:

1) товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана или не признана отозванной;

2) 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.

Перечисленные признаки могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

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.

Как было указано выше, заявленное обозначение представляет собой слово **«Botanica»**, выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита черного цвета. «Botanica» - в переводе на русский язык с испанского и итальянского языков означает «ботаника – отрасль естествознания, изучающая растения» (См. Яндекс. Словари ABBYY Lingvo).

Государственная регистрация товарного знака испрашивается в отношении товаров 29, 30, 31 и услуг 35 классов МКТУ.

Отказ в государственной регистрации товарного знака в отношении части товаров и услуг заявленного перечня основан на несоответствии заявленного обозначения по заявке №2012735602 требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, мотивированном сходством до степени смешения в отношении однородных товаров и услуг заявленного обозначения с ранее зарегистрированными на имя иных лиц знаками [1 - 4] и заявленным на регистрацию товарного знака обозначением [5].

Обозначение по заявке №2011737535[5] не было зарегистрировано в качестве товарного знака, 22.07.2014 Роспатентом было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака, которое не было оспорено.

В связи с указанным обозначение [5] не противопоставляется заявленному обозначению, анализу на тождество и сходство с заявленным обозначением подлежат товарные знаки [1-4].

Противопоставленный товарный знак [1] представляет собой словесное обозначение **«БОТАНИКА ТОНИКА»**, выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Знак зарегистрирован для товаров 03, 05 и услуг 35 классов МКТУ.

Товарный знак [2] представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из словесного элемента **«Botanicaldecor» (Ботаникалдекор)**, выполненного буквами латинского алфавита в оригинальной графической манере, буквы «В» и «L» выполнены с использованием стилизованных изображением листьев, обозначение расположено над горизонтально ориентированным прямоугольником, а все буквы соединены между собой стилизованным изображением ветки. Товарный знак выполнен в белом, зеленом, коричневом и оранжевом цветовом сочетании. Знак зарегистрирован для товаров 20, 21, 26, 31 и услуг 44 классов МКТУ.

Товарные знаки [3-4] представляют собой словесные обозначения **«ЕСО-BOTANICA»** и **«ЭКО-БОТАНИКА»**, выполненные стандартным шрифтом буквами латинского и русского алфавитов соответственно. Знаки зарегистрированы для товаров 05 и 30 классов МКТУ.

В результате сравнительного анализа сопоставляемых обозначений установлено, что заявленное словесное обозначение и противопоставленные знаки [1, 3 - 4] являются сходными до степени смешения, что обусловлено фонетическим и семантическим сходством или тождеством доминирующих в них словесных элементов **«BOTANICA»/«БОТАНИКА»** и выполняющих основную индивидуализирующую функцию в обозначениях.

Анализ перечня товаров 30 и услуг 35 классов МКТУ, для маркировки которых предназначены сравниваемые обозначения, показал, что часть товаров 30 класса МКТУ, относящихся к кондитерским и хлебобулочным изделиям, мучным и зерновым продуктам, мед, сахар, мороженое, а также кофе, какао, чай

и шоколад и напитки на их основе, являются однородными, поскольку являются товарами одного вида, относятся к одним родовым группам, имеют одинаковое назначение, один круг потребителей и сходные условия реализации. Что касается сравниваемого перечня услуг 35 класса МКТУ, то все услуги, за исключением услуги «менеджмент спортивный», коллегией признаны однородными по виду, роду, назначению, кругу потребителей и условиям реализации.

Указанное позволяет сделать вывод о том, что заявленное обозначение в отношении указанных товаров и услуг является сходным до степени смешения с товарными знаками [1, 3 - 4], что свидетельствует о его несоответствии требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Что касается противопоставленного комбинированного знака со словесным элементом **«Botanicaldecor»** [2], то, несмотря на то, что в состав этого элемента также входит словесный элемент **«Botanica»**, указанный товарный знак не ассоциируется с заявленным обозначением в целом, что обусловлено следующим.

Как указывалось выше, словесное обозначение **«Botanica»** переводится как «ботаника». Ботаника – наука о растениях. Словесный элемент **«Botanicaldecor»** в переводе с английского языка может быть переведен как «ботанический декор, растительное украшение» (см. Яндекс. Словари ABBYY Lingvo). Сравнение указанных смысловых значений показывает, что они существенно отличаются между собой, что позволяет признать сравниваемые обозначения несходными семантически.

Сравниваемые обозначения не являются сходными визуально, поскольку в отличие от словесного обозначения **«Botanica»**, выполненного стандартным шрифтом буквами латинского алфавита, знак [2] является комбинированным, выполнен с использованием оригинальных шрифтовых и графических решений, в оранжево-коричнево-зелено-белой цветовой гамме, что свидетельствует о разном общем зрительном восприятии обозначений в целом.

В силу указанного заявленное обозначение «**Botanica**» и противопоставленный знак [2] следует признать несходными в целом.

Анализ однородности товаров 31 класса МКТУ, указанных в перечне знака [2] показал, что они являются однородными частями товаров 31 класса МКТУ заявленного перечня, относящихся к деревьям, кустарникам, растениям, цветам и семенам, поскольку имеют один вид и принадлежат к одним родовым группам. Остальные заявленные товары 31 класса МКТУ следует признать неоднородными, поскольку они имеют разный вид, относятся к разным родовым группам, имеют разное назначение и разный круг потребителей.

Вместе с тем, следует отметить, что ввиду несходства сравниваемых обозначений опасность смешения указанных товаров в гражданском обороте отсутствует.

Таким образом, установлено, что заявленное обозначение по заявке №2012735602 в отношении части товаров 30 и услуг 35, а также всех товаров 29 и 31 классов МКТУ соответствует требованиям, изложенным в подпункте 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Учитывая вышеизложенное, палата по патентным спорам пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение от 09.09.2014, изменить решение Роспатента от 23.06.2014 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2012735602.