

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 30.04.2019 возражение ИП Князева Д.В. (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2018732218, при этом установила следующее.

Регистрация обозначения в качестве товарного знака по заявке №2018732218 с датой поступления в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности от 31.07.2018 испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 09, 10 и 28 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено комбинированное



обозначение, состоящее из словесного элемента «Банзай», выполненного оригинальным шрифтом буквами русского алфавита и расположенного внутри овала, образованного тремя кривыми линиями.

Решение Роспатента от 28.02.2019 о государственной регистрации товарного знака было принято в отношении всех заявленных товаров, за исключением товаров 28 класса МКТУ, в отношении которых было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака на основании заключения по

результатам экспертизы, согласно которому обозначение по заявке №2018732218 не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное обосновывается в заключении по результатам экспертизы тем, что



заявленное обозначение сходно до степени смешения с

товарным знаком  по свидетельству №514249 [1], зарегистрированным на имя другого лица в отношении однородных товаров 28 класса МКТУ и имеющим более ранний приоритет.

Заявитель выразил свое несогласие с данным решением в поступившем 30.04.2019 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) возражении, доводы которого сводятся к следующему:

- сравниваемые обозначения не являются тождественными, отличаются графически, сочетанием цветов, наличием восклицательного знака;
- вывод экспертизы об однородности товаров 28 класса МКТУ является неверным, так как товары, указанные в свидетельстве №514249 относятся к спортивному инвентарю, а заявленные товары – к спортивной экипировке;
- товарный знак по свидетельству №514249 был зарегистрирован в период действия исключительного права на товарный знак по свидетельству №264166, в перечне которого присутствовали однородные товары 12 и 28 классов МКТУ.

На основании изложенного в возражении заявителем выражена просьба о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров.

Изучив материалы дела и заслушав участвующих в рассмотрении возражения, коллегия сочла изложенные в нем доводы неубедительными.

С учетом даты (31.07.2018) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 №482, зарегистрированным в Минюсте РФ 18.08.2015, регистрационный № 38572, с датой начала действия 31 августа 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.

В соответствии с положениями пункта 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах 42, 43 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), смысловым (семантическим) признакам, изложенным в подпунктах (1), (2), (3) пункта 42 Правил.

Признаки, указанные в настоящем пункте, 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, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное обозначение представляет собой комбинированное обозначение



, состоящее из словесного элемента «Банзай», выполненного оригинальным шрифтом буквами русского алфавита и расположенного внутри овала, образованного тремя кривыми линиями.

Согласно возражению государственная регистрация товарного знака испрашивается для следующих товаров 28 класса МКТУ: утяжелители спортивные; утяжелители для рук и ног; утяжелители для крепления на пояс; жилеты утяжелительные; перчатки утяжелительные; шлем утяжелительный; пояс и жилет для отягощений.

В качестве основания для отказа в государственной регистрации товарного знака по заявке №2018732218 в отношении указанных товаров 28 класса МКТУ в заключении по результатам экспертизы указано его несоответствие требованиям, изложенным в пункте 6 статьи 1483 Кодекса, ввиду сходства до степени смешения заявленного обозначения с товарным знаком [1] в отношении однородных товаров.



Товарный знак [1] представляет собой выполненное оригинальным шрифтом слово «БАНЗАЙ!», слева от которого размещен изобразительный элемент в виде круга с иероглифами внутри.

Знак зарегистрирован для товаров 28 класса МКТУ – автоматы игровые с предварительной оплатой, автомобили [игрушки], бассейны игрушечные, безделушки для вечеринок [знаки внимания], блоки стартовые, боди-боард, ботинки с прикрепленными к ним коньками, бутылочки с соской для кукол, вкладыши с краской для краскораспылителей, воланы для игры в бадминтон, волчки [игрушки], головоломки из набора элементов для составления картины, дельтапланы, диски [игрушки], домики для кукол, домино [игра], доски для серфинга, доски роликовые для катания, доски с парусом для серфинга, доски шахматные, доски шашечные, дротики, елки новогодние искусственные, емкости для игральные костей, змеи бумажные, игра с пиньятами, игрушки, игрушки для домашних животных, игрушки плюшевые, игрушки с подвижными частями или передвижные, игрушки с сюрпризом для розыгрышей, игры автоматические без использования телевизионных приемников, игры в фанты, игры настольные, игры с кольцами, игры, калейдоскопы, камеры для мячей для игр, карты для бинго, карты игральные, карусели ярмарочные, качалки-лошади [игрушки], качели, кегли, кегли [игра], кии бильярдные, клюшки для гольфа, клюшки хоккейные, колокольчики для новогодних елок, комнаты для кукол, конструктор, конфетти, конфеты-хлопушки, коньки, коньки роликовые, кости игральные, краскораспылители [спортивные принадлежности], крепления для лыж, кровати для кукол, круги для рулетки вращающиеся, кубики, куклы, ласты для плавания, луки для стрельбы, лыжи, лыжи водные, лыжи для серфинга, маджонг [домино китайское], мази лыжные, манки для охоты, марионетки, маски карнавальные, маски театральные, маски фехтовальные, мачты для досок с парусом, мел для бильярдных киев, мишени, мишени электронные, модели транспортных средств уменьшенные, мячи для игры, наконечники для бильярдных киев, одежда для кукол, оружие фехтовальное, палочки для мажореток, парaplаны, пистолеты игрушечные, пистолеты пневматические [игрушки], пистоны [игрушки], пистоны для игрушечных пистолетов, погремушки, подковы для игр, подсвечники для новогодних елок, подставки для новогодних елок, покрытия для опорных поверхностей лыж, приманки для охоты или рыбной ловли, приманки пахучие для охоты и рыбалки,

принадлежности для стрельбы из лука, принадлежности рыболовные, приспособления для намотки веревок для бумажных змеев, приспособления для пуска мыльных пузырей [игрушки], приспособления для разметки при игре в бильярд, приспособления для укладывания на место комьев земли [принадлежности для гольфа], ракетки, рапиры для фехтования, ремни для досок для серфинга, ремни для досок с парусом, рогатки [принадлежности спорта], ружья гарпунные спортивные, самокаты [игрушки], сани спортивные, сачки для бабочек, сетки спортивные, скребки для лыж, снаряжение альпинистское, снег искусственный для новогодних елок, снегоступы, стенды для стрельбы по летающим мишеням, столы бильярдные, столы бильярдные с автоматами для предварительной оплаты, столы для настольного тенниса, столы для настольного футбола, сумки для крикета, сумки на колесах или без них для клюшек, для гольфа, тобогганы, транспортные средства радиоуправляемые [игрушки], триктрак [игра], трусы поддерживающие спортивные, украшения для новогодних елок [за исключением электрических лампочек, свечей и кондитерских изделий], устройства для бросания теннисных мячей, устройства для демонстрации фокусов, устройства для электронных игр [за исключением устройств с обязательным использованием телевизионных приемников], устройства и оборудование для боулинга, фишки для игр, чехлы специальные для лыж и досок для серфинга, шарики для игр, шары бильярдные, шары для игр, шары со снежинками, шахматы, шашки.

Сравнительный анализ на тождество и сходство заявленного обозначения



и товарного знака



[1] показал, что они

содержат тождественный словесный элемент, который доминирует в сравниваемых обозначениях и выполняет в них основную индивидуализирующую функцию, что позволяет сделать вывод об их сходстве в целом, несмотря на некоторые

графические отличия. При этом следует отметить, что выполнение знаков в близкой цветовой гамме и использование букв одного алфавита (русского) сближает сравниваемые обозначения визуально.

Товары 28 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается государственная регистрация товарного знака, являются однородными товарам, для которых зарегистрирован противопоставленный экспертизой товарный знак [1](например, такие товары как доски для серфинга, коньки, клюшки хоккейные, лыжи, лыжи водные, лыжи для серфинга, ремни для досок для серфинга, для досок с парусом, снаряжение альпинистское, снегоступы, сани спортивные, сетки спортивные, трусы поддерживающие спортивные и др.), поскольку они относятся к одной родовой группе товаров – спортивные товары, имеют одинаковое назначение (для занятия спортом), один круг потребителей и одинаковые условия реализации (через магазины спорттоваров, интернет-магазины).

С учетом высокой степени сходства сравниваемых обозначений, близкого к тождеству, существует принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности сопоставляемых товаров 28 класса МКТУ одному изготовителю и, следовательно, велика вероятность смешения их в гражданском обороте.

Таким образом, вывод экспертизы о том, что заявленное обозначение в отношении заявленных товаров 28 класса МКТУ противоречит требованиям, изложенным в подпункте 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, является правомерным.

В отношении довода заявителя о неправомерности регистрации товарного знака по свидетельству №514248 коллегия отмечает, что указанное обстоятельство не является предметом рассмотрения данного возражения.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 30.04.2019, оставить в силе решение Роспатента от 28.02.2019.