

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения заявления


Коллегия в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 №644/261, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 31.03.2024 возражение, поданное ООО «СУЛТАН ЭЙДЖЕНСИ», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2022741943, при этом установила следующее.




Заявка №2022741943 на регистрацию товарного знака «» была подана на имя заявителя 24.06.2022 в отношении услуг 39, 43 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом было принято решение от 30.11.2023 о государственной регистрации товарного знака по заявке №2022741943 в отношении части заявленных услуг 39 класса МКТУ. В отношении части заявленных услуг 39 класса МКТУ и всех услуг 43 классов МКТУ в государственной регистрации было отказано. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта б статьи 1483 Кодекса, поскольку сходно до степени смешения:



- с изобразительным товарным знаком «», зарегистрированным на НортонЛайфЛок Инк., корпорация штата Делавэр, 60 Е Рио Саладо Парквей, Сьют 1000, Темпе, Аризона 85281, Соединенные Штаты Америки, св. № 497827 с приоритетом от 17.03.2011 (срок действия регистрации продлен до 17.03.2031), в отношении однородных заявленным услуг 39 класса МКТУ;

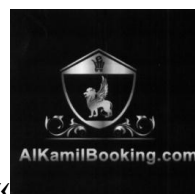


- с товарным знаком «» по международной регистрации №1576055 с приоритетом от 15.06.2020, правовая охрана которому предоставлена на территории РФ на имя Villamar S.r.l., Condominio Sottovento nr. 5, Localita Porto Cervo, Sassari I-07021 Arzachena, в отношении однородных заявленным услуг 43 класса МКТУ.

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента. При этом в доводах возражения и дополнениях к нему указывалось следующее:

- анализ заявленного обозначения со словесным элементом «VILLABOOKING» и противопоставленной регистрации с элементом «VILLA» показал, что они не являются фонетически сходными, поскольку состоят из разного количество слогов, букв и звуков, а разделение слова «VILLABOOKING» на две части «VILLA» и «BOOKING» не является единственно верным;

- существует множество примеров ранее зарегистрированных товарных знаков



с похожей фонетикой, например, товарные знаки «», «»,



FITNESSBOOKING

PLASMOBOOKING



MASTERBOOKING

«
», «
», «
», «
» ПО

свидетельствам №№683211, 782779, 647423, 722385, 725884, 704297, в этой связи правовые подходы к анализу подобных обозначений должны быть единообразными;

- противопоставленный товарный знак по свидетельству №497827 является изобразительным и не может сравниваться с заявленным обозначением по фонетическому признаку;

- заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак по свидетельству №497827 отличаются изобразительными элементами, поскольку в заявленном обозначении галочка, обрамлена закругленной линией, не соединенной на концах, в противопоставленном товарном знаке изображение представлено в виде круга, в котором расположена галочка, правый конец которого выходит за грань круга и стилизован под пиксели;

- факт того, что заявленное обозначение кроме изображения содержит в своем составе еще и словесный элемент, придает заявленному обозначению большую узнаваемость и различительную способность в глазах потребителя;

- оригинальное графическое исполнение словесного обозначения может привести к восприятию его как изобразительного обозначения, а не словесного;

- сравниваемые обозначения невозможно между собой спутать, так как на потребителя впечатление оказывает обозначение в целом, наличие у заявленного обозначения словесного элемента и цвета, выделяет его среди конкурентов;

- заявленное обозначение и противопоставленный знак по международной регистрации №156055 отличаются между собой как визуально, так и фонетически;

- словесный элемент «VILLABOOKING» заявленного обозначения является фантазийным и не несет в себе никакого смысла, у словесного элемента «VILLA» есть конкретное определение - ферма, загородный дом;

- общее зрительное впечатление от сравниваемых обозначений является различным и они не ассоциируются друг с другом в целом.

На основании вышеизложенного, заявителем выражена просьба удовлетворить возражение, изменить решение Роспатента от 30.11.2023 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2022741943 в отношении всех заявленных услуг.

К возражению заявителем были представлены следующие документы:

- скриншот с официального Телеграм-канала компании (1);
- договоры № 2021-131 от 07.12.2021, № 2022-17 от 19.04.2022 (2);
- выписка с официального сервиса WHOIS, информация о домене VILLABOOKING.RU (3);
- скриншот с динамикой видимости сайта villabooking.ru с сервиса <https://be1.ru> (4).

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия пришла к следующим выводам.

С учетом даты подачи (24.06.2022) заявки №2022741943 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный 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 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившие в силу 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 отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Согласно пункту 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 положениями пункта 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы. При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Исходя из положений пункта 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

Признаки, указанные в пункте 42 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.


В соответствии с положениями пункта 43 Правил изобразительные и объемные обозначения сравниваются с изобразительными, объемными и комбинированными обозначениями, в композиции которых входят изобразительные и объемные элементы. Сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: внешняя форма, наличие или отсутствие симметрии, смысловое значение, вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и тому подобное), сочетание цветов и тонов. Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Согласно пункту 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 (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.


Заявленное обозначение по заявке №2022741943 представляет собой



комбинированное обозначение «», содержащее изобразительный элемент в виде стилизованной галочки светло-зеленого цвета, которая обрамлена закругленной линией, не соединенной на концах. Под данным изображением расположен словесный элемент «VILLABOOKING», выполненный заглавными буквами латинского алфавита оригинальным шрифтом.

Противопоставленный товарный знак по международной регистрации



№1576055 представляет собой комбинированное обозначение «», содержащее изобразительный элемент в виде двух галочек, внутри которых расположено стилизованное изображение слоника. На одной из галочек размещен словесный элемент «VILLA», выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Сравнительный анализ заявленного обозначения, содержащего словесный элемент «VILLABOOKING» и противопоставленного знака, включающего словесный элемент «VILLA», показал следующее.

Сравниваемые обозначения следует признать сходными, поскольку слово «VILLA» противопоставленного товарного знака полностью фонетически и семантически входит в состав словесного элемента «VILLABOOKING» заявленного обозначения, при этом следует учесть, что данный элемент находится в заявленном обозначении в начальной позиции, с которого начинается прочтение обозначения.


Общедоступные словарно-справочные источники (<https://translate.google.com/>) показывают, что слово «VILLA» в переводе с английского языка на русский язык означает «вилла» - богатая загородная дача. В этой связи сопоставляемые обозначения являются сходными семантически, поскольку имеет место понятие заложенных идей, связанных с просторным жилым помещением, предназначенным для проживания.

Словесные элементы «VILLABOOKING» и «VILLA» сравниваемых обозначений выполнены заглавными буквами одного алфавита (латинского), что позволяет прийти к выводу о графическом сходстве обозначений. Следует отметить, что изобразительные элементы в обозначениях, а именно в виде круга с галочкой в заявленном обозначении и двух галочек, расположенных рядом друг от друга, имеют существенные визуальные отличия, заключающиеся в различном исполнении изобразительных элементов, что способствует различному восприятию сопоставляемых обозначений.

Таким образом, коллегия пришла к выводу о том, что заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак по международной регистрации №1576055 являются сходными в целом, несмотря на некоторые отличия.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №497827 представляет




собой изобразительное обозначение «  », состоящее из стилизованного изображения в виде галочки в круге, правый конец которой выходит за пределы круга и стилизован под пиксели.

Сопоставительный анализ изобразительного элемента заявленного



обозначения «  » и противопоставленного изобразительного



товарного знака «  » показал, что они являются сходными по общему зрительному впечатлению, создаваемому сравниваемыми обозначениями. Заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак содержат в своем составе галочки, выполненные в окружности, что позволяет коллегии прийти к выводу об одинаковом композиционном построении, заложенном в сравниваемых обозначениях. Нюансы в исполнении изобразительных элементов в виде незамкнутого круга в заявленном обозначении и галочки, выходящей за гранью

круга, в противопоставленном товарном знаке не являются определяющими, поскольку имеет место близкое композиционное расположение стилизованных элементов в обозначениях в виде галочки и круга, приводящие к сходному общему зрительному восприятию обозначений в целом.

Отличие в цветовом решении сравниваемых обозначений при высоком сходстве изобразительных элементов не является определяющим фактором сходства обозначений.

Таким образом, заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак по свидетельству №497827 являются сходными в целом по визуальному критерию сходства знаков.

Вероятность смешения заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров и услуг (см. пункт 162 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации»).

При сопоставительном анализе однородности сравниваемых услуг 39, 43 классов МКТУ коллегией было установлено следующее.

Заявленные услуги 39 класса МКТУ «предоставление информации об услугах хранения; услуги хранения багажа; хранение данных или документов на электронных носителях», в отношении которых было отказано экспертизой, являются однородными услугам 39 класса МКТУ «электронное хранение файлов данных для клиентов с целью их архивирования и последующего извлечения с использованием глобальной компьютерной сети; службы электронного хранения документов и сообщений электронной почты» противопоставленного товарного знака по свидетельству №497827, поскольку они относятся к услугам в области хранения, в том числе данных, документов, файлов, информации, грузов, соотносятся друг с другом как род-вид, имеют одно назначение, круг потребителей и оказываются одними и теми же предприятиями и организациями.

Заявленные услуги 43 класса МКТУ «агентства по обеспечению мест [гостиницы, пансионаты]; аренда временного жилья; аренда помещений для

проведения встреч; базы отдыха; бронирование мест в гостиницах; бронирование мест в пансионатах; бронирование мест для временного жилья; гостиницы; мотели; пансионаты; прокат палаток; прокат передвижных строений; службы приема по временному размещению [управление прибытием и отъездом]; услуги баз отдыха [предоставление жилья]; услуги кемпингов» являются однородными услугами 43 класса МКТУ «услуги курортного отеля; услуги бюро размещения [гостиницы, пансионаты]; услуги по размещению в гостиницах; предоставление проживания в гостинице; услуги курортного проживания; предоставление гостиничных и мотельных услуг; общежития; туристические хостелы; гостиницы, общежития и пансионаты, места отдыха и туризма; аренда временного жилья в домах отдыха и квартирах; услуги турагентства по бронированию проживания в гостиницах; предоставление онлайн-информации, касающейся бронирования отелей; предоставление информации, касающейся бронирования проживания; предоставление информации, касающейся отелей; предоставление выставочных помещений в гостиницах; услуги по размещению для торжеств; бронирование гостиниц; бронирование проживания в гостинице; услуги по бронированию гостиниц, предоставляемые через Интернет; информация, касающаяся отелей; гостиничные услуги; услуги агентства по бронированию проживания в гостиницах» противопоставленного знака по международной регистрации №1576055, поскольку они объединены родовыми группами услуг, относящихся к услугам по обеспечению временного пребывания и услугам по прокату предметов для проживания, соответственно, они соотносятся между собой как род-вид, имеют одно назначение, круг потребителей и оказываются одними и теми же организациями и предприятиями.

Заявителем однородность сопоставляемых услуг 39, 43 классов МКТУ не оспаривается.

В силу установленной однородности сопоставляемых услуг 39, 43 классов МКТУ у коллегии есть все основания полагать, что сравниваемые обозначения принадлежат одному изготовителю и будут смешаны в гражданском обороте потребителями.

Таким образом, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для вышеуказанных услуг 39, 43 классов МКТУ на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку оно сходно до степени смешения с противопоставленными товарными знаками по свидетельству №497827 и по международной регистрации №1576055.

Мнение заявителя о том, что при проведении экспертизы заявленного обозначения и регистрации ряда товарных знаков, в том числе, содержащих элементы «BOOKING», должен быть применен единообразный подход, коллегия указывает, что делопроизводство по каждой заявке ведется отдельно, с учетом всех имеющихся в материалах дела документов. Кроме того, приведенные в возражении зарегистрированные товарные знаки включают в себя иные словесные и изобразительные элементы, влияющие на их восприятие.

Представленная заявителем информация о деятельности, сопровождаемая заявленным обозначением, не снимает оснований для отказа в регистрации заявленного обозначения по заявке №2022741943, предусмотренных пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 31.03.2024, оставить в силе решение Роспатента от 30.11.2023.