

## **ЗАКЛЮЧЕНИЕ**


**по результатам рассмотрения  возражения  заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом от 12 марта 2014 г. N 35-ФЗ "О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 06.10.2017. Данное возражение подано ООО «ТЕХНОСЕРВИС», Россия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2016732239, при этом установлено следующее.

Заявка № 2016732239 на регистрацию комбинированного обозначения



**Bulldog**<sup>great</sup>

«  **Bulldog**<sup>great</sup> » была подана на имя заявителя 01.09.2016 в отношении товаров 06 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом было принято решение от 18.08.2017 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2016732239 в отношении заявленных товаров 06 класса МКТУ, в связи с несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса (далее – решение Роспатента).

Решение Роспатента основано на заключении по результатам экспертизы, мотивированном тем, что заявленное обозначение в отношении однородных товаров 06 класса МКТУ сходно до степени смешения с ранее зарегистрированным товарным знаком «**БУЛЬДОГ**» по свидетельству

№ 309744, приоритет от 09.06.2005, ООО «ЕВРОТРЕЙД», товары 06 класса МКТУ [1].

В заключении экспертизы указано, что при определении сходства экспертиза руководствовалась фонетическим и семантическим сходством. Кроме того, учтено графическое исполнение заявленного обозначения, в котором словесный элемент «Bulldog» стоит на первом месте, выделен графически, выполнен буквами большего размера и иного цвета, нежели словесный элемент «great».

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности поступило возражение от 06.10.2017 на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- экспертиза ограничилась проведением сравнения единственного элемента комбинированного обозначения - слова «Bulldog», что не отражает реальной сущности заявленного на регистрацию комбинированного обозначения;

- несмотря на некоторое звуковое (фонетическое) сходство одного из словесных элементов заявленного обозначения - части словесного элемента заявленного обозначения «'булдог» с входящим в состав противопоставленного, но имеющего принципиально иное фонетическое звучание - «буль'дог», в целом сравниваемые обозначения имеют различное фонетическое звучание и не могут быть признаны фонетически сходными;

- отсутствует и графическое сходство: в заявленном обозначении используется уникальный графический рисунок начертания букв и художественных элементов, в начертании обозначения использовано два вида шрифтов (для слова «great» и для слова «Bulldog»), противопоставленное обозначение представляет из себя словесный элемент, выполненный стандартным шрифтом кириллического алфавита заглавными буквами прямого полужирного узкого рубленого шрифта лишённого изобразительных элементов;

- смысловое различие заявленного и противопоставленного обозначений определяется на основании следующего: заявленное обозначение имеет заложенной идеей демонстрацию силы, мощи и надёжности, на что прямо указывают

изобразительный элемент (стилизованное изображение мощной морды крупного животного с «жестким» ошейником, ореол из толстых шипов по всей поверхности ошейника - стилизованного изображения крепёжных элементов - болтов), толстый шрифт словесного элемента и семантическое значение словесного элемента в переводе с английского языка обозначающего - «великий Бульдог». Противопоставленный знак никак не проявляет заложенных в него идей (понятий) и иного смысла, как читаемого в семантике использованного слова - «бульдог» - вероятно - собака породы бульдог.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в отношении заявленных товаров Об класса МКТУ.

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи (01.09.2016) заявки № 2016732239 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный Кодекс в редакции, действовавшей на дату подачи, 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 июля 2015 г. N 482 (далее - Правила).

В соответствии с требованиями 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, 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; 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 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 пунктом 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.

В соответствии с пунктом 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;


3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

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



Заявленное обозначение «  » является комбинированным и содержит стилизованное изображение головы собаки и словесные элементы «Bulldog» и «great», выполненные шрифтом разной величины заглавными и строчными буквами английского алфавита. Правовая охрана обозначению испрашивается в цветовом сочетании: «черный, белый, серый, светло-серый, темно-серый» в отношении товаров 06 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.


Противопоставленный товарный знак «**БУЛЬДОГ**» [1] является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена, в том числе в отношении товаров 06 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Анализ материалов дела показал следующее.

Коллегия отмечает, что в комбинированном обозначении основным является словесный элемент (он легче запоминается, именно на нем акцентируется внимание

потребителя при восприятии обозначения). В заявленном обозначении основную индивидуализирующую функцию несет словесный элемент «Bulldog» - он выполнен крупным шрифтом, в центре обозначения, при этом изобразительный элемент знака представляет собой изображение головы собаки (бульдога), т.е. графически воспроизводит семантическое значение словесного элемента. Тогда как, слово «great» выполнено шрифтом гораздо меньшего размера и светло-серым цветом (менее ярким по сравнению с черным цветом), снижающим значимость восприятия данного элемента с точки зрения индивидуализирующей функции.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного

знака [1] (  , БУЛЬДОГ ) показал, что каждый из них содержит в своем составе в качестве элемента, несущего основную индивидуализирующую нагрузку, фонетически и семантически тождественный элемент («bulldog» - [ˈbʊldɔɡ] сущ. бульдог (порода собак)), что обуславливает ассоциирования знаков друг с другом в целом.

Коллегия не отрицает, что имеются отличия в визуальном восприятии сопоставляемых обозначений. Вместе с тем, различия в исполнении букв (строчные и заглавные), а также наличие в заявленном обозначении слова «great» и изобразительного элемента не оказывают существенного влияния на вывод о сходстве основных индивидуализирующих элементов сопоставляемых обозначений. В этой связи указанные визуальные отличия являются второстепенными.

Что касается товаров 06 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается и предоставлена правовая охрана сопоставляемым обозначениям, необходимо обратить внимание на следующее.

Сравнение перечней товаров заявленного обозначения и противопоставленного знака [1] показывает следующее.

Правовая охрана заявленному обозначению испрашивается в отношении товаров 06 класса МКТУ: «арматура строительная металлическая; болты анкерные; болты металлические; болты с проушиной; винты металлические; шурупы металлические; гайки металлические; гвозди; гвозди обивочные; гвозди финишные;

гвозди подковные; дюбели металлические; зажимы металлические [скобы]; петли накладные металлические; штифты [скобяные изделия]».

Правовая охрана противопоставленного знака [1] действует в отношении товаров 06 класса МКТУ: «болты с проушиной; гайки металлические; зажимы; зажимы для канатов, тросов; замки, запоры (за исключением электрических); звенья соединительные для цепей; канаты; краны для бочек; крюки (скобяные изделия); ленты для обвязки и упаковки; наконечники для тросов, канатов; обвязки для транспортировки грузов и погрузочно-разгрузочных работ; платформы, поддоны для транспортировки грузов; площадки грузовые; площадки для транспортировки грузов и погрузочно-разгрузочных работ; приспособления зажимные для канатов, кабелей, тросов и труб; ремни для транспортировки грузов и погрузочно-разгрузочных работ металлические; соединения для тросов (неэлектрические); стропы для транспортировки грузов; тросы; тросы стальные; цепи; шкивы натяжные для ремней». Сопоставление перечисленных товаров показывает их однородность, поскольку они объединены родовыми понятиями «металлические изделия», «скобяные изделия», «метизы», следовательно, имеют одно назначение и круг потребителей.

Однородность товаров заявителем в возражении не оспаривается.

Таким образом, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении товаров 06 класса МКТУ, поскольку в отношении данных товаров оно не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, что позволяет признать выводы экспертизы правомерными.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 06.10.2017, оставить в силе решение Роспатента от 18.08.2017.**