

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения **возражения** **заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ (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 26.07.2024 возражение, поданное компанией Джи. энд Джи. С.р.л., Италия (далее – заявитель), на решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2022713772, при этом установила следующее.

BARACUTA

Словесное обозначение «**BARACUTA**» по заявке №2022713772 с датой поступления от 04.03.2022 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров и услуг 09, 25, 35, 41 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.


Роспатентом 29.09.2023 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2022713772 в отношении всех товаров и услуг 25, 41 классов МКТУ, а также в отношении части услуг 35 класса МКТУ, при этом в отношении всех товаров 09 класса МКТУ, а также в отношении иной части услуг 35 класса МКТУ, правовая охрана не была предоставлена. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому знак не соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя иных лиц товарными знаками:

Barracuda

- с товарным знаком «**Барракуда**» (по свидетельству №805117 с приоритетом от 18.10.2019) в отношении товаров 09 класса МКТУ, признанных однородными заявленным товарам 09 класса МКТУ [1];




- с товарным знаком «» (по свидетельству №673679 с приоритетом от 16.11.2017) в отношении услуг 35 класса МКТУ, признанных однородными заявленным услугам 35 класса МКТУ [2];

Barracuda

- с товарным знаком «**Barracuda**» (по свидетельству №637626 с приоритетом от 27.05.2016) в отношении товаров 09 класса МКТУ, признанных однородными заявленным товарам 09 класса МКТУ [3];



- с товарным знаком «» (по свидетельству №593565 с приоритетом от 27.02.2015) в отношении товаров 09 класса МКТУ, признанных однородными заявленным товарам 09 класса МКТУ [4];

- со знаком «BARRACUDA» (по международной регистрации №1045399 с приоритетом от 12.07.2010) в отношении товаров 09 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 09 класса МКТУ [5].

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 26.07.2024, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель считает, что товарные знаки [1-5] не являются сходными до степени смешения с обозначением, заявленным по заявке №2022713772, поскольку они различаются по фонетическому и визуальным признакам сходства;

- заявленное обозначение прочитывается как [БАРАКУТА], в то время как противопоставленные товарные знаки [1-5] имеют следующее звучание

[БАРРАКУДА], то есть сравниваемые обозначения имеют различный состав гласных и согласных звуков, что определяет их фонетическое различие;

- заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки [1-5] различаются по визуальному признаку сходства, так как выполнены разными видами и размерами шрифтов;

- заявленное обозначение не имеет словарно-справочных значений и является фантазийным, в то время как словесные элементы «Барракуда»/«BARRACUDA» противопоставленных товарных знаков [1-5] относятся к определенному виду рыбы, то есть сравниваемые обозначения могут вызывать различные ассоциации, что составляет их семантические отличия;

- заявитель сокращает перечень испрашиваемых товаров 09 класса МКТУ до следующих позиций «виртуальные товары для использования онлайн, в виртуальных средах и в виртуальных онлайн-средах, включая одежду, обувь, головные уборы, сумки, изделия из кожи, зонты и очки; цифровые предметы коллекционирования, цифровые токены, невзаимозаменяемые токены (NFT) и цифровое искусство; виртуальная одежда, обувь и головные уборы для ношения в виртуальных мирах и/или виртуальных средах; одежда, обувь и головные уборы, использующие технологию связи ближнего поля (NFC)»;

- заявитель полагает, что ограниченный перечень товаров 09 класса МКТУ заявленного обозначения не является однородным товарам 09 класса МКТУ противопоставленных товарных знаков [1, 3, 4, 5], так как сравниваемые товары имеют разное назначение, сферу применения и круг потребителей;

- история бренда «BARACUTA» началась еще в 1937 году в городе Манчестер, Англия. Изначально компания специализировалась на изготовлении водонепроницаемых тканей для таких гигантов моды, как «Aquascutum» и «Burberry». Впоследствии было принято решение заняться собственным производством одежды и аксессуаров. За время существования бренда он заработал такую популярность, что стал неотъемлемой частью гардероба Элвиса Пресли, Стива Маккуина, Франка Синатры и многих других. В 2012 году компанию приобрел итальянский холдинг, в который входит компания нашего Доверителя.

Новый правообладатель продолжил развивать всемирно известный бренд, расширяя как линейку и виды товаров, так и географию. На сегодняшний день официальный сайт магазина осуществляет доставку в любую точку мира, а магазины бренда находятся во многих городах Европы, США и других стран;

- заявитель активно продвигает товары и на рынке Российской Федерации. С информацией о бренде можно ознакомиться на официальном сайте <https://support.baracuta.com>, а также на других источниках в сети Интернет, например, <https://nuw.store/catalog/baracuta/>;

- заявитель обращает внимание коллегии на то, что он является правообладателем серии товарных знаков со словесным элементом «BARACUTA», правовая охрана которым предоставлена, в том числе, в отношении товаров 18, 25

классов МКТУ (товарные знаки «BARACUTA», «», «BARACUTA G4», «BARACUTA G9», «BARACUTA G10», «» по свидетельствам №№656746, 653326, 636859, 638228, 635165, 806351.

На основании вышеизложенного заявитель просит изменить решение Роспатента от 29.09.2023 и принять решение о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг 25, 35, 41 классов МКТУ, а также в отношении ограниченного перечня товаров 09 класса МКТУ (приведен по тексту заключения выше).

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (04.03.2022) поступления заявки №2022713772 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 года №482, вступившие в силу 31.08.2015 (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 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 тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42-44 настоящих Правил.

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.

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.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

BARACUTA

Заявленное обозначение «BARACUTA» является словесным, выполненным стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров и услуг 09, 25, 35, 41 классов МКТУ.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех товаров 09 класса МКТУ, а также в части услуг 35 класса МКТУ, основано на наличии сходных до степени смешения товарных знаков [1-5].

Коллегия обращает внимание на то, что заявитель в возражении от 26.07.2024 представлял скорректированный перечень товаров 09 класса МКТУ (приведен по тексту возражения выше).


Barracuda

Барракуда

Barracuda

Противопоставленные товарные знаки «**Barracuda**», «**Барракуда**», «**Barracuda**» по свидетельствам №№805117 [1], 637626 [3] и противопоставленный знак «BARRACUDA» по международной регистрации №1045399 [5] представляют собой словесные обозначения, выполненные буквами латинского и русского алфавитов. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении товаров 09 класса МКТУ.



Противопоставленный товарный знак «» [2] является комбинированным, состоящим из изобразительных элементов в виде рыбок, и из словесного элемента «БАРРАКУДА», выполненного оригинальным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении услуг 35 класса МКТУ.

Коллегия отмечает, что в противопоставленном товарном знаке [2] словесный элемент «БАРРАКУДА» является наиболее значимым, поскольку он расположен в его центральной части, выполнен крупным жирным шрифтом, в силу чего он запоминается потребителями и обращает на себя внимание в первую очередь.



Противопоставленный товарный знак «**[barracuda]**» [4] является комбинированным, состоящим из изобразительных и графических элементов, и из словесного элемента «barracuda», выполненного оригинальным шрифтом строчными буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении товаров 09 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак [4] включает в свой состав как изобразительные, так и словесный индивидуализирующие элементы, которые равным образом оказывают влияние на формирование образа знака, при этом воспринимаются по отдельности друг от друга.

Вместе с тем, как известно, основную индивидуализирующую функцию в комбинированных обозначениях выполняют словесные элементы, которые могут быть восприняты не только визуально, но и на слух (например, посредством звуковой рекламы), вследствие чего легче запоминаются потребителем. Таким словесным элементом противопоставленного товарного знака [4] является словесный элемент «barracuda», который и несет основную индивидуализирующую функцию указанного противопоставления.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

При проведении сопоставительного анализа заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1-5] было установлено, что сравниваемые знаки содержат фонетически сходные словесные элементы «BARACUTA»/«BARRACUDA»/«БАРРАКУДА», что приводит к звуковому сходству обозначений в целом.

Сравниваемые обозначения прочитываются как: [Б А Р А К У Т А], [Б А Р А К У Д А]. Фонетическое сходство установлено на основе наличия совпадающих согласных звуков [Б, Р, К] и совпадающих гласных звуков [А, А, У, А], расположенных в одинаковой последовательности. Фонетическое сходство установлено на совпадающей части [Б А Р А К У А]. Таким образом, 7 букв из 8

имеют тождественное звучание, что формирует вывод коллегии о фонетическом сходстве сравниваемых обозначений.

Визуально заявленное обозначение сходно с противопоставленными товарными знаками [1, 3, 4, 5], так как и само заявленное обозначение, и указанные противопоставленные товарные знаки содержат элементы, выполненные буквами латинского алфавита.

Заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак [2] выполнены различными шрифтами, однако, данное обстоятельство не влияет на вывод об их сходстве до степени смешения, поскольку они содержат фонетически близкие словесные элементы (фактически различаются только одним звуком).

Заявленное обозначение не имеют словарно-справочных значений, ввиду чего не представляется возможным его сравнить с противопоставленными товарными знаками [1-5] на предмет семантического признака сходства.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу, что сравниваемые обозначения производят сходное общее впечатление и, несмотря на отдельные отличия, ассоциируются друг с другом, что позволяет сделать заключение об их сходстве.



Анализ перечней сравниваемых обозначений показал, что товары 09 класса МКТУ «виртуальные товары для использования онлайн, в виртуальных средах и в виртуальных онлайн-средах, включая одежду, обувь, головные уборы, сумки, изделия из кожи, зонты и очки; цифровые предметы коллекционирования, цифровые токены, невзаимозаменяемые токены (NFT) и цифровое искусство; виртуальная одежда, обувь и головные уборы для ношения в виртуальных мирах и/или виртуальных средах; одежда, обувь и головные уборы, использующие технологию связи ближнего поля (NFC)» заявленного обозначения являются однородными товарам 09 класса МКТУ «значки настройки, загружаемые для мобильных телефонов; маркеры безопасности [средства шифрования]; мониторы [программы для компьютеров]; обеспечение программное для компьютеров; платформы программные, записанные или загружаемые; приложения для компьютерного программного обеспечения, загружаемые; программы для

компьютеров; программы игровые для компьютеров, загружаемые; программы игровые для компьютеров, записанные; программы компьютерные, загружаемые; программы операционные для компьютеров; программы-заставки для компьютеров, записанные или загружаемые; публикации электронные загружаемые; элементы графические, загружаемые для мобильных телефонов; эмодзи, загружаемые для мобильных телефонов; линзы контактные; линзы корректирующие [оптика]; линзы оптические; линзы-конденсоры; объективы [линзы] [оптика]; окуляры; оправы для очков; оправы для пенсне; отражатели [оптика]; очки [оптика]; очки солнцезащитные; очки спортивные; пенсне; приборы и инструменты оптические; призмы [оптика]; стекла для очков; computer peripherals, namely magnetic disk drives (периферийное оборудование, а именно магнитные дисководы); computer peripherals, namely external data storage devices (периферийное оборудование, а именно внешние устройства хранения данных)» противопоставленных товарных знаков [1, 4, 5], поскольку сравниваемые товары относятся к продуктам программным, а также к средствам коррекции оптическим, имеют одно назначение, область применения, условия сбыта и круг потребителей.

Услуги 35 класса МКТУ «услуги магазинов по розничной продаже сумок, изделий из кожи, зонтов и очков для использования в виртуальных средах, виртуальных онлайн-мирах и виртуальных показах мод; услуги интернет-магазинов по розничной продаже сумок, изделий из кожи, зонтов и очков для использования в виртуальных мирах, виртуальных онлайн-мирах и виртуальных показах мод» заявленного обозначения являются однородными услугам 35 класса МКТУ «презентация товаров 18 класса на всех медиасредствах с целью розничной продажи; услуги розничной и оптовой продажи товаров 18 класса; услуги снабженческие для третьих лиц (закупка и обеспечение предпринимателей товарами, включёнными в 18 класс)» противопоставленного товарного знака [2], так как сравниваемые услуги относятся к услугам по продвижению товаров 18 класса МКТУ (сумок, изделий из кожи, зонтов и т.д.), имеют одно назначение, сферу применения и круг потребителей.

Таким образом, проведенный анализ показал, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с противопоставленными товарными знаками [1, 2, 4, 5] в отношении однородных товаров и услуг 09, 35 классов МКТУ, и, следовательно, вывод Роспатента о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса следует признать правомерным.

Что касается доводов заявителя о том, что он является правообладателем серии товарных знаков со словесным элементом «BARACUTA», правовая охрана которым предоставлена, в том числе, в отношении товаров 18, 25 классов МКТУ

(товарные знаки «BARACUTA»,  «BARACUTA G4», «BARACUTA G9», «BARACUTA G10», ) по свидетельствам №№656746, 653326, 636859, 638228, 635165, 806351), коллегия отмечает, что указанные товарные знаки заявителя зарегистрированы только в отношении товаров 18, 25 классов МКТУ, в силу чего отказ в регистрации заявленного обозначения в отношении всех товаров 09 класса МКТУ и части услуг 35 класса МКТУ не будет нарушать принцип законных ожиданий заявителя о регистрации его товарного знака в заявленном объеме требований.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 26.07.2024, оставить в силе решение Роспатента от 29.09.2023.