

**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 возражение, поступившее 27.09.2018, поданное ООО «ПринтПак», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2016735253, при этом установила следующее.

Словесное обозначение «Bon A Bon» по заявке № 2016735253 с приоритетом от 23.09.2016 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров 03 класса МКТУ.

Роспатентом 27.02.2018 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2016735253 в отношении всех заявленных товаров 03 класса МКТУ. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы указано, что заявленное обозначение сходно до степени смешения со словесным товарным знаком «BON» по свидетельству №231274, ранее зарегистрированным на имя иного лица в отношении однородных товаров 03 класса МКТУ.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 27.09.2018 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- на основании решения Суда по интеллектуальным правам от 11.07.2018 по делу СИП-233/2018 правовая охрана противопоставленного товарного знака по свидетельству №231274 досрочно прекращена в отношении части товаров 03 класса МКТУ и ее действие оставлено в силе в отношении следующих товаров 03 класса МКТУ «препараты для отбеливания и прочие вещества для стирки; препараты для чистки, полирования, обезжиривания и абразивной обработки; абразивная бумага; абразивное полотно; антинакипины бытовые; антистатика бытовые; ароматические вещества [эфирные масла] для пирожных; ароматические вещества [эфирные масла] для тортов; бруски для полирования; бруски шлифовальные; бумага наждачная; бумага полировальная; воск сапожный; воски [мастики] для пола; воски для кожи; воски для мебели и полов; воски для обуви; воски для паркетных полов; воски для полирования; воски для полов; воски, кремы для кожи; восковые лаки для мебели и полов; жидкости для чистки стекол, в том числе ветровых; косметические средства для животных; крахмал для белья; кремы для кожи; кремы для обуви; мази, кремы для обуви; моющие средства, за исключением используемых для промышленных и медицинских целей; мыла для оживления оттенков [авиважа] тканей; наждак; обезжиривающие средства, за исключением используемых в промышленных целях; отбеливатели для белья; пемза; препараты для полирования; препараты для смягчения белья при стирке; препараты для удаления краски; препараты для удаления ржавчины; препараты для чистки сточных труб; шампуни для мытья животных»;

- вышеуказанные товары 03 класса МКТУ противопоставленного товарного знака, согласно Лексико-семантическому идентификатору наименований товаров и услуг (далее - Лексико-семантический идентификатор), относятся к подразделам «препараты для отбеливания», «средства и изделия для чистки, полировки и уборки», «средства для стирки», «средства для косметические для ухода за животными», «препараты для ухода за обувью и кожаными изделиями», «препараты для ухода за тканями и изделиями из них», «кулинарные ароматизаторы»;

- заявленные товары 03 класса МКТУ соотносятся с разделом Лексико-семантического идентификатора «косметика и парфюмерия, средства для гримирования»;

- таким образом, сопоставляемые товары 03 класса МКТУ не совпадают по роду и виду товаров, различны по целям применения, потребительским свойствам, кругу потребителей, каналам реализации, в связи с чем их следует признать неоднородными.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров 03 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (23.09.2016) поступления заявки №2016735253 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше 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 июля 2015 г. N 482 (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 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 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.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2016735253 заявлено словесное обозначение «Bon A Bon», выполненное буквами латинского алфавита стандартным шрифтом в черно-белом цветовом сочетании.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №231274 представляет собой словесное обозначение «BON», выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Анализ сопоставляемых обозначений показал, что они являются сходными, поскольку словесный элемент «BON» противопоставленного товарного знака фонетически и семантически входит в заявленное обозначение.

Словесный элемент «BON» в переводе с французского языка на русский означает «хороший», «добрый» (<https://translate.google.com/>).

Сравниваемые обозначения выполнены буквами одинакового алфавита (латинского), что свидетельствует об их графическом сходстве.

Таким образом, коллегия пришла к выводу о сходстве заявленное обозначение по заявке №2016735253 и противопоставленного товарного знака, что заявителем не оспаривается.

Анализ однородности сопоставляемых товаров 03 класса МКТУ показал следующее.

Правовая охрана заявленному обозначению испрашивается в отношении товаров 03 класса МКТУ «воск для удаления волос; средства для удаления волос; депилятории».

На основании решения Суда по интеллектуальным правам от 11.07.2018 по делу №СИП-233/2018 правовая охрана противопоставленного товарного знака по свидетельству №231274 досрочно прекращена в отношении товаров 03 класса

МКТУ «мыло; парфюмерные изделия; эфирные масла, косметические средства, лосьоны для волос; зубные порошки, пасты; вазелин косметический; вата для косметических целей; ватные тампоны на жестком держателе для косметических целей; вода ароматическая; воски депиляторные; грим; губная помада; дезинфицирующие мыла; дезодоранты для личного пользования; дезодорирующие мыла; депилятории [средства для удаления волос]; духи; жасминное масло; искусственные ногти; искусственные ресницы; карандаши для бровей; карандаши косметические; клей для прикрепления накладных волос; клей для прикрепления искусственных ресниц; клейкие вещества для косметических целей; косметические кремы; косметические маски; косметические наборы; косметические препараты для ванн; косметические препараты для похудения; косметические средства; косметические средства для бровей; косметические средства для загара; косметические средства для ухода за кожей; косметические средства жидкие [лосьоны]; косметические средства жидкие для волос [лосьоны]; красители косметические; краска [тушь] для ресниц и бровей; краски для волос; кремы косметические; лак [аэрозоль] для волос; лак для ногтей; лечебное мыло; лосьоны для употребления после бритья; маски косметические; масла для духов и ароматических средств; масла косметические; масла туалетные; масла эфирные; мыла для бритья; мыла кусковые; мыла лечебные; мыла против потения; мыла против потения ног; мыло миндальное; одеколон; пасты зубные; помада губная; помады для косметических целей; порошки зубные; препараты для бритья; препараты для удаления грима; препараты для удаления [снятия] лаков; препараты для полоскания рта, за исключением используемых в медицинских целях; присыпка тальковая; пудра косметическая; пудра тальковая; туалетная вода; туалетное молоко; туалетные масле; туалетные мыла кусковые; туалетные принадлежности [препараты для гигиенических целей, относящиеся к категории парфюмерно-косметических]; шампуни; эфирные масла».

На основании изложенного, правовая охрана противопоставленного товарного знака действует в отношении товаров 03 класса МКТУ «препараты для отбеливания и прочие вещества для стирки; препараты для чистки, полирования, обезжиривания

и абразивной обработки; абразивная бумага; абразивное полотно; антинакипины бытовые; антистатика бытовые; ароматические вещества [эфирные масла] для пирожных; ароматические вещества [эфирные масла] для тортов; бруски для полирования; бруски шлифовальные; бумага наждачная; бумага полировальная; воск сапожный; воски [мастики] для пола; воски для кожи; воски для мебели и полов; воски для обуви; воски для паркетных полов; воски для полирования; воски для полов; воски, кремы для кожи; восковые лаки для мебели и полов; жидкости для чистки стекол, в том числе ветровых; косметические средства для животных; крахмал для белья; кремы для кожи; кремы для обуви; мази, кремы для обуви; моющие средства, за исключением используемых для промышленных и медицинских целей; мыла для оживления оттенков [авиважа] тканей; наждак; обезжиривающие средства, за исключением используемых в промышленных целях; отбеливатели для белья; пемза; препараты для полирования; препараты для смягчения белья при стирке; препараты для удаления краски; препараты для удаления ржавчины; препараты для чистки сточных труб; шампуни для мытья животных».

Анализ однородности заявленных товаров 03 класса МКТУ и товаров 03 класса МКТУ противопоставленного товарного знака, показал следующее.

Испрашиваемые товары 03 класса МКТУ «воск для удаления волос, средства для удаления волос, депилятории» относятся к родовому понятию «средства косметические».

«Косметические средства» - средства, предназначенные для личной гигиены, профилактики заболеваний кожи и косметических дефектов, а также для улучшения внешности человека (<https://dic.academic.ru/>).

Следовательно, заявленные товары являются косметическими средствами для удаления излишних и нежелательных волос, которые продаются в отделах косметики, салонах красоты, Интернет-магазинах.

Товары 03 класса МКТУ противопоставленного товарного знака включают в себя различные товары, которые могут быть объединены такими разными родовыми понятиями, как: «препараты для отбеливания и прочие вещества для стирки;

препараты для чистки, полирования, обезжиривания и абразивной обработки» (например, абразивное полотно, крахмал для белья, пемза; антистатика бытовые и т.д.), «кулинарные ароматизаторы» (например, ароматические вещества [эфирные масла] для пирожных; ароматические вещества [эфирные масла] для тортов), «препараты для ухода за обувью и кожаными изделиями» (воск сапожный; воски для кожи; мази, кремы для обуви и т.д.), «средства косметические для ухода за животными» (например, косметические средства для животных; шампуни для мытья животных).

Таким образом, вышеуказанные товары согласно своему виду и назначению реализуются, в том числе, через отделы магазинов хозяйственного назначения, специализированные отделы зоомагазинов, кондитерских отделах.

Таким образом, заявленные товары являются неоднородными товарам 03 класса МКТУ противопоставленного товарного знака, поскольку отличаются назначением, кругом потребителей, условиями реализации.

На основании вышеизложенного, заявленное обозначение по заявке №2016735253 может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров 03 класса МКТУ как не противоречащее требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 27.09.2018, отменить решение Роспатента от 27.02.2018 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2016735253.**