

## **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 в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 26.05.2020, поданное Акционерным обществом «МЭЛОН ФЭШН ГРУП», г. Санкт-Петербург (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №697269, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак «<sup>VEON Be Free</sup>» по заявке №2017738152 с приоритетом от 13.09.2017 зарегистрирован 08.02.2019 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) за №697269 в отношении товаров и услуг 09, 35, 36, 38, 41, 42, 45 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации на имя ВЕОН Амстердам БВ, Клод Дебюссилаан 88, 1082 МДЮ Амстердам, Нидерланды (далее - правообладатель).

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 18.02.2020 поступило возражение, в котором изложено мнение о том, что


правовая охрана товарному знаку по свидетельству №697269 предоставлена в нарушение требований, установленных пунктами 6, 10 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, является правообладателем серии товарных

знаков «  » (1) по свидетельству №568055, « **BEFREE** » (2) по

свидетельству №227951, «  » (3) по свидетельству №622840,

« **BEFREE MAN** » (4) по свидетельству №492869, «  » (5) по свидетельству №490593, сходных до степени смешения по семантическому, фонетическому, визуальному критериям сходства с оспариваемым товарным знаком в отношении однородных товаров и услуг 09, 35, 36, 38, 41, 42, 45 классов МКТУ;

- оспариваемый товарный «VEON Ve Free» зарегистрирован в нарушение пункта 10 статьи 1483 Кодекса, поскольку включает в себя охраняемое словесный элемент «Ve Free», который положен в основу серии противопоставленных товарных знаков;

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №697269 недействительным в отношении всех товаров и услуг 09, 35, 36, 38, 41, 42, 45 классов МКТУ, указанных в свидетельстве.

В подтверждение своих доводов лицом, подавшим возражение, представлены следующие материалы:

1. Информация о товарных знаках лица, подавшего возражение;
2. Информация об оспариваемом товарном знаке №697269 из Государственного реестра товарных знаков;
3. Сравнительная таблица перечней в товарном знаке №622840 и оспариваемом товарном знаке №697269;

Правообладатель, ознакомленный в установленном порядке с поступившим 26.05.2020 возражением, представил отзыв по мотивам возражения, а также дополнения к отзыву, доводы которых сводятся к следующему:

- являясь известным производителем одежды, компания ОАО «Мелон Фэшн Груп» не является производителем товаров 09 класса МКТУ и не оказывает услуги 35, 36, 38, 41, 42, 45 классов МКТУ, для которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, в связи с чем лицо, подавшее возражение, не является заинтересованным лицом;

- правообладатель оспариваемого товарного знака является известной телекоммуникационной холдинговой компанией, которая контролирует телекоммуникационные активы в странах СНГ и в ряде стран Азии и Африки. В холдинг входят российский сотовый оператор «Вымпел-Коммуникации» украинский «Киевстар», сотовые операторы в ряде стран СНГ (работают под брендом Veeline), бренды Djezzy в Алжире, Banglalink в Бангладеш и Jazz в Пакистане, в связи с чем смешение в гражданском обороте сравниваемых товарных знаков не является возможным с учетом разных сфер деятельности компаний;

- оспариваемый товарный знак не является сходным до степени смешения в соответствии с пунктом 10 статьи 1483 Кодекса с противопоставленными товарными знаками по семантическому, фонетическому и графическому критериям сходства;

- отсутствие сходства до степени смешения оспариваемого товарного знака с противопоставленными обозначениями подтверждается заключением Фонда «ВЦИОМ», представленным с отзывом на данное возражение;

- на имя правообладателя зарегистрирована серия товарных знаков

 « VEON », « МОЖНО ВСЁ С VEON БЕСПЛАТНО », «  VEON BE TRUST TAKE » по свидетельствам №640431, №663257, №666504, в которых присутствуют элементы оспариваемого товарного знака;

- правообладателем приводятся примеры регистраций с элементами «befree» и «free» на имя разных лиц.

К отзыву приложены следующие документы:

- распечатки товарных знаков принадлежащих правообладателю оспариваемого товарного знака из Открытых реестров товарных знаков и МБ ВОИС;

- словарные статьи с сайта <https://www.multitrans.com>;

- социологический опрос Фонда «ВЦИОМ».

В связи с вышеизложенным, правообладатель оспариваемого товарного знака по свидетельству №697269 просит отказать в удовлетворении настоящего возражения.

Изучив материалы дела, и заслушав участников заседания от 19.08.2020, коллегия установила следующее.

С учетом даты (13.09.2017) приоритета товарного знака по свидетельству №697269 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 июля 2015 г. N 482 (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 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.

В соответствии с пунктом 10 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков в отношении однородных товаров обозначения, элементами которых являются охраняемые в соответствии с настоящим Кодексом средства индивидуализации других лиц, сходные с ними до степени смешения обозначения.

Государственная регистрация в качестве товарных знаков таких обозначений допускается при наличии соответствующего согласия, предусмотренного пунктом 6 и подпунктами 1 и 2 пункта 9 настоящей статьи.

В соответствии с пунктом 49 Правил на основании пункта 10 статьи 1483 Кодекса устанавливается, не содержит ли заявленное обозначение элементы, являющиеся охраняемыми в соответствии с Кодексом товарными знаками других лиц и наименованиями мест происхождения товаров, сходными с ними до степени смешения обозначениями, а также промышленные образцы, указанные в пункте 9 статьи 1483 Кодекса.



При проверке сходства заявленного обозначения используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 настоящих Правил.


Регистрация в качестве товарных знаков обозначений, указанных в абзаце первом настоящего пункта, допускается при наличии согласия, предусмотренного пунктом 6 и подпунктами 1 и 2 пункта 9 статьи 1483 Кодекса.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям,

предусмотренным подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1512 настоящего Кодекса, могут быть поданы заинтересованным лицом.

Основанием для подачи возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №697269 по основаниям, предусмотренным пунктами 6, 10 статьи 1483 Кодекса, явилось, нарушение исключительного права компании «ВЕОН Амстердам БВ», на товарные

знаки «» (1) по свидетельству №568055, «**BEFREE**» (2) по свидетельству №227951, «» (3) по свидетельству №622840,


«**BEFREE MAN**» (4) по свидетельству №492869, «» (5) по свидетельству №490593, имеющие более ранние приоритеты, сходные, по его мнению, до степени смешения в отношении однородных товаров и услуг 09, 35, 36, 38, 41, 42, 45 классов МКТУ с оспариваемым товарным знаком, что свидетельствует о его заинтересованности в подаче настоящего возражения.


Оспариваемый товарный знак «**VEON Be Free**» представляет собой словесное обозначение, выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров и услуг 09, 35, 36, 38, 41, 42, 45 классов МКТУ, указанный в перечне регистрации.

В возражении оспариваемому товарному знаку были противопоставлены товарные знаки (1-5) с более ранними приоритетами, правовая охрана которым была предоставлена на имя лица, подавшего возражение, в отношении товаров и услуг 1-45 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельств.

Противопоставленные товарные знаки: «**BEFREE**» (2) по свидетельству №227951, «» (3) по свидетельству №622840,

« <sup>BEFREE MAN</sup> » (4) по свидетельству №492869 являются словесными, товарные знаки (2 и 4) выполнены стандартным и оригинальным (3) шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Обозначения зарегистрированы, в том числе, в отношении товаров и услуг 09, 35, 36, 38, 41, 42, 45 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельств. Товарный знак (3) выполнен в голубом цветовом сочетании.

Противопоставленные товарные знаки «  » (1) по свидетельству

№568055, «  » (5) по свидетельству №490593 являются комбинированными. Товарный знак (1) состоит из изобразительного элемента в виде стилизованного изображения птицы, под которым расположен словесный элемент «BEFREE». Обозначение выполнено в голубом цветовом сочетании. Товарный знак (5) состоит из квадрата, в котором друг под другом расположены словесные элементы «basic» и «befree». Обозначение выполнено в черном, голубом, белом, желтом цветовом сочетании. Товарные знаки зарегистрированы, в том числе, в отношении услуг 35 класса МКТУ, указанных в свидетельствах.

В ходе сравнительного анализа оспариваемого товарного знака « VEON Be Free » по свидетельству №697269 и противопоставленных товарных знаков (1-5) на предмет их сходства коллегией установлено следующее.

Противопоставленные товарные знаки (1) – (5) образуют серию знаков, принадлежащих одному лицу, в основу которой положен словесный элемент «BEFREE» (произносится как [би-фри]). Словесный элемент «befree» отсутствует в качестве лексической единицы какого-либо языка, использующего в письменности буквы латинского алфавита.

В свою очередь оспариваемый товарный знак включает в свой состав словесный элемент «Be Free», который образует устойчивое словосочетание



в английском языке и в переводе на русский означает «быть свободным» (см. <https://translate.yandex.ru>), а также словесный элемент «VEON», который занимает первоначальное положение в знаке, представляет собой часть фирменного наименования правообладателя. Кроме того, согласно словарно-справочным данным «VEON» - это название города в восточной стороне Иордана (город Веон), см. <https://academic.ru/>, <https://translate.yandex.ru/>).

В оспариваемом товарном знаке словесные элементы «VEON» и «Be Free» не образуют устойчивого словосочетания, в этой связи, синтаксическое и грамматическое восприятие указанных словесных элементов возможно путем расставления логического ударения как на словесный элемент «VEON», так и на словесный элемент «Be Free», т.е. можно сделать вывод, что оба этих элемента выполняют самостоятельную индивидуализирующую функцию в составе товарного знака.

Следует констатировать, что входящие в состав оспариваемого и противопоставленных товарных знаков словесные элементы «BEFREE» и «Be Free» характеризуются фонетическим тождеством за счет полного совпадения согласных и гласных звуков/букв и порядка их расположения в составе сравниваемых обозначений.

Выполнение указанных индивидуализирующих элементов буквами одного алфавита сближает сравниваемые товарные знаки визуально.

Что касается семантического критерия сходства, то с учетом фантазийного характера индивидуализирующего словесного элемента «BEFREE» противопоставленных товарных знаков (1) – (5), этот критерий не оказывает решающего влияния на вывод о сходстве сравниваемых товарных знаков.

Наличие же фонетического и графического сходства индивидуализирующих словесных элементов «BEFREE» и «Be Free» сравниваемых товарных обуславливает их ассоциирование друг с другом в целом, несмотря на отдельные отличия.

Анализ товаров и услуг 09, 35, 36, 38, 41, 42, 45 классов МКТУ, представленных в перечнях заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаках (1) – (5) показал, что данные услуги являются однородными, поскольку их формулировки полностью совпадают или соотносятся как род-вид. Факт однородности правообладателем в представленном отзыве по мотивам возражения не оспаривается.


Необходимо отметить, что правообладателем оспариваемого товарного знака были предоставлены результаты исследования, проведенного Фондом «ВЦИОМ», с целью определить респондентов относительно сходства/различия оспариваемого товарного знака с одной стороны и серии противопоставленных товарных знаков (1) - (5) с другой стороны.

В этой связи следует указать, что представленный опрос общественного мнения не является основополагающим источником оценки охраноспособности товарных знаков, вывод о наличии сходства до степени смешения которых делается на основании их сравнительного анализа с учетом применения соответствующих правовых норма, устанавливающих критерии такого смешения. В данном случае в опросе общественного мнения не проводилось исследование мнения респондентов относительно наличия или отсутствия фонетического, семантического и графического сходства сравниваемых обозначений.

Таким образом, с учетом сходства сравниваемых обозначений и однородности товаров (услуг), для маркировки которых они предназначены, можно сделать вывод о несоответствии оспариваемого товарного знака по свидетельству №697269 требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В отношении довода лица, подавшего возражение, о несоответствии регистрации оспариваемого товарного знака требованиям пункта 10 статьи 1483 Кодекса, установлено следующее.

Как было указано выше, в состав оспариваемого товарного знака по свидетельству №697269 входит словесный элемент «Be Free», который воспринимается в качестве самостоятельного индивидуализирующего

элемента. Указанный словесный элемент характеризуется фонетическим тождеством и графическим сходством со словесным элементом «BEFREE», который является единственным индивидуализирующим элементом противопоставленных товарных знаков «**BEFREE**» (2), «» (3).

Таким образом, факт включения в оспариваемый товарный знак сходного до степени смешения средства индивидуализации, принадлежащего другому лицу, а также однородность товаров и услуг, в отношении которых предоставлена правовая охрана сравниваемым знакам, позволяет сделать вывод о несоответствии оспариваемого товарного знака по свидетельству №697269 требованиям пункта 10 статьи 1483 Кодекса.

Что касается результатов исследования Фонда «ВЦИОМ», предоставленных правообладателем, то они не опровергают факта включения в оспариваемый товарный знак охраняемого средства индивидуализации – товарных знаков (2) и (3).

С учетом изложенных обстоятельств в совокупности усматривается, что доводы поступившего возражения о несоответствии оспариваемого товарного знака по свидетельству №697269 требованиям пунктов 6, 10 статьи 1483 Кодекса являются обоснованными, следовательно, поступившее возражение подлежит удовлетворению.

В отношении существования зарегистрированных товарных знаков на имя правообладателя оспариваемого товарного знака, а также товарных знаков, приведенных правообладателем в отзыве на возражение в качестве примера, следует указать, что каждый товарный знак необходимо рассматривать отдельно с учетом всех обстоятельств конкретного дела, а указанные правообладателем товарные знаки не являются предметом рассмотрения данного возражения.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 26.05.2020, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №697269 недействительным полностью.**