

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса 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 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454), рассмотрела поступившее 24.12.2021 возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 822161, поданное компанией «БАСФ СЕ», Германия (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установлено следующее.



Регистрация оспариваемого товарного знака «» с приоритетом от 20.01.2021 по заявке № 2021701808 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 29.07.2021 за № 822161 в отношении товаров и услуг 01, 02, 06, 35, 40 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ) на имя ООО «Производственный Комплекс Беллит», Россия (далее – правообладатель).

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 24.12.2021, выражено мнение о том, что регистрация товарного знака по свидетельству № 822161 произведена в нарушение требований, установленных пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак является сходным до степени смешения с противопоставленными ему товарным знаком по свидетельству №393657 и знаком по международной регистрации №721645;

- звуковое сходство сравниваемых обозначений («БЕЛЛИС» и «БЕЛЛИТ») обусловлено наличием совпадающих звуков: 5 из 6 звуков совпадают. Кроме того, в сравниваемых словесных элементах совпадает состав гласных: все гласные, присутствующие в оспариваемом товарном знаке, содержатся и в знаках лица, подавшего возражение, и расположены в том же порядке. Словесные элементы («БЕЛЛИС» и «БЕЛЛИТ») характеризуются близостью состава согласных. Кроме того, сравниваемые словесные элементы содержат одинаковое количество слогов, причем первые слоги у сравниваемых обозначений совпадают. Словесные элементы «БЕЛЛИС» и «БЕЛЛИТ» характеризуются одинаковым расположением совпадающих звуков, звукосочетаний и слогов по отношению друг к другу. Следует заметить, что поскольку оба слова являются фантазийными, то ударение в них может падать на любой слог;

- сравниваемые объекты имеют высокую степень графического сходства, которая обусловлена использованием одинакового вида алфавитов: латинский алфавит - и в товарном знаке по свидетельству №721645 и в оспариваемом товарном знаке; использованием шрифтов похожего типа: шрифт Arial – в товарном знаке по свидетельству №721645 и шрифт без засечек - в оспариваемом товарном знаке; использованием одинаковых регистров: как в товарном знаке лица, подавшего возражение, так и в оспариваемом товарном знаке все буквы являются прописными;

- словесные элементы оспариваемого и противопоставленного товарного знака по свидетельству №393657 являются фантазийными. Словесный элемент «BELLIS» знака по международной регистрации №721645 в переводе с латинского языка обозначает род растений «маргаритка». Являясь специальным термином, употребляемых только в отрасли научных знаний, лексема «BELLIS» не является широко известной российскому потребителю. В силу малоизвестности семантического значения слова «BELLIS», оно будет восприниматься российским потребителем как фантазийное;

- товары 05 класса МКТУ «добавки химические для инсектицидов», «добавки химические для фунгицидов», «хлорная известь», в отношении которых зарегистрирован товарный знак № 822161, являются однородными товарам «инсектициды» (insecticides), «фунгициды» (fungicides), включенным в перечни товаров 05 класса МКТУ знаков лица, подавшего возражение. Данные товары относятся к общей родовой группе (химические препараты) и имеют одинаковую область применения: инсектициды и фунгициды применяются в сельском хозяйстве и садоводстве для борьбы с вредными насекомыми, а

также с болезнями растений, которые вызваны паразитирующими грибами. Хлорная известь применяется для обеззараживания почвы в результате заражения грибковыми, бактериальными и вирусными инфекциями.

- сосуществование товаров, маркированных сходными обозначениями, а также их хранение и сбыт, приведет к смешению обозначений в коммерческом обороте, в результате чего потребитель может быть введен в заблуждение относительно изготовителя.

На основании изложенного, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 822161 недействительным в отношении товаров 01 класса МКТУ «добавки химические для инсектицидов; добавки химические для фунгицидов; хлорная известь».

Правообладатель, ознакомленный в установленном порядке с поступившим возражением, представил отзыв по его мотивам, в котором выразил несогласие с доводами возражения, отметив следующее:

- оспариваемый товарный знак представляет собой комбинированное обозначение, содержащее два словесных элемента, каждый из которых состоит из трех букв. При этом, словесный элемент «BEL», расположенный в левой части обозначения, выполнен красным цветом и смещен на задний план, а словесный элемент «LIT», расположенный в правой части обозначения, смещен на передний план и выполнен серым цветом. При этом, буква «L» словесного элемента «LIT» наложена на последнюю букву первого словесного элемента таким образом, что разделяет ее на две самостоятельные, не связанные геометрические фигуры (красный вытянутый прямоугольник большего размера слева, напоминающий по форме букву «Г» и красный прямоугольник малого размера справа). При этом, геометрические фигуры, образовавшиеся в результате такого наложения первой буквы второго словесного элемента на последнюю букву первого словесного элемента по своей внешней форме не воспроизводят в целом очертания именно буквы «L», в связи с чем не могут однозначно восприниматься в составе данного слова исключительно в качестве соответствующей определенной буквы латинского алфавита (буквы «L»);

- учитывая исполнение оспариваемого товарного знака очевидна неоднозначность восприятия словесных элементов оспариваемого товарного знака из-за высокой степени стилизации отдельных шрифтовых единиц. В частности, словесные элементы оспариваемого знака могут быть прочтены как «BEI. LIT», «BEG. LIT», «BEL LIT»;

- провести сопоставительный анализ оспариваемого и противопоставленных знаков по звуковому критерию сходства невозможно в связи с отсутствием однозначного прочтения словесного элемента оспариваемого знака;

- лицом, подавшим возражение, некорректно произведен разбор противопоставленных знаков, которые прочитываются как «Б–Э-Л-И-С». Кроме того, следует отметить, что, вопреки доводам лица, подавшего возражение, ударение в оспариваемом знаке будет падать как на первый слог, так и на второй. В свою очередь, поскольку словесный элемент «BELLIS» как с английского, так и с французского языка имеет однозначный перевод – «маргаритка», а также является официальным наименованием данного цветка на латинском языке и широко используется в Российской Федерации производителями при реализации маргариток, в том числе, в сети интернет, известно, что ударение в словесном элементе «BELLIS» падает на первый слог;

- сравниваемые товарные знаки отличаются друг от друга ввиду существенных композиционных, цветовых и шрифтовых различий;

- сравниваемые знаки отличаются по семантическому критерию сходства, так как знак «BELLIS» с английского, французского и латинского языков переводится как «маргаритка»;

- отсутствие фонетического, семантического и графического сходства сравниваемых обозначений не позволяет ассоциировать их друг с другом, в связи с чем основания для признания оспариваемого товарного знака не соответствующим требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса отсутствуют.

На основании вышеизложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 657445.

Правообладателем были представлены следующие материалы (их копии):

[1] распечатка перевода слова «BELLIS» словаря Мультитран;

[2] распечатка результатов запроса в сети Интернет по словам «bellis маргаритка».

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

С учетом даты (20.01.2021) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности 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 20.07.2015 № 482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с 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 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.

Согласно пункту 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 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. 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. 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. 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 пункте 42 Правил, 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).

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. Лицу, подавшему возражение, принадлежит исключительные права на товарный знак по свидетельству №393657 и знак по международной регистрации №721645, сходные, по его мнению, до степени смешения с оспариваемым товарным знаком, что свидетельствует о его заинтересованности в подаче настоящего возражения.



Предоставление правовой охраны товарному знаку «» по свидетельству №822161 оспаривается ввиду несоответствия произведенной регистрации требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, в рамках чего лицом, подавшим возражение, были противопоставлены товарный знак по свидетельству №393657 (1) и знак по международной регистрации №721645 (2).

Противопоставленный товарный знак «БЕЛЛИС» (1) является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 05 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак «**BELLIS**» (2) является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 05 класса МКТУ.

Анализ оспариваемого товарного знака на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Оспариваемый товарный знак, несмотря на оригинальное графическое решение, воспринимается как состоящий из словесного элемента «**BELLIT**» и прочитывается как «БЕЛЛИТ». Указанное подтверждается материалами заявки №2021701808, поданной на регистрацию в качестве товарного знака, где заявителем указано: «заявляется комбинированное обозначение, состоящее из двух словесных элементов "BEL" и "LIT", выполненных в латинице в оригинальной художественной манере в красном и сером цветах. Буква "L" элемента "LIT" наложена на букву "L" элемента "BEL"». Следует отметить, что наложение буквы «L» части «LIT» на букву «L» части «BEL» не приводит к сложности или неоднозначности прочтения оспариваемого знака в целом. Так, буква «L» элемента «BEL» легко угадывается по очертаниям контуров. При этом, указанная в отзыве вариативность прочтения оспариваемого товарного знака, не исключает его восприятия его потребителем в качестве состоящего из словесного элемента «**BELLIT**».

Противопоставленные знаки «**BELLIS**» (2) и «БЕЛЛИС» (1) прочитываются как «БЕЛЛИС».

Сравнение оспариваемого и противопоставленного знаков по фонетическому критерию сходства показало высокую степень их сходства, обусловленную тождеством пяти начальных букв, расположенных в одинаковой последовательности (б, е, л, л, и). Отличие лишь в одной конечной букве (т / с) не способно обеспечить различное произношение сравниваемых знаков. Более того, даже в случае прочтения противопоставленных знаков в качестве слов «бэлис», как то указано правообладателем, по-прежнему следует констатировать высокую степень звукового сходства сравниваемых словесных элементов за счет тождества букв «б», «л», «и», а также близкого звучания гласных «е» и «э».

В отношении семантического критерия сходства было установлено следующее. Оспариваемый и противопоставленный (1) товарные знаки являются фантазийным. Что касается знака «**BELLIS**» (2), то его перевод, действительно, содержится в словарях (см. www.slovari.yandex.ru), где указано его значение («маргаритка») в переводе с английского,

французского и латинского языков. Вместе с тем, коллегия усматривает низкую вероятность знакомства среднего российского потребителя товаров оспариваемой регистрации с приведенными выше значениями. Наиболее вероятно, что данный словесный элемент будет восприниматься в качестве фантазийного слова. Правообладателем приводится распечатка поискового запроса в сети Интернет по словам «bellis маргаритка» (2), однако, не ясно, какое количество потребителей были знакомы с данными сайтами. Из представленных материалов [2] не следует однозначного восприятия потребителями противопоставленного знака «BELLIS» в качестве слова «маргаритка». Таким образом, коллегия не может прийти к выводу о различном смысловом восприятии сравниваемых знаков.

Графически сравниваемые знаки имеют отличия, заключающиеся в исполнении оспариваемого товарного знака и знака (1) буквами различных алфавитов, кроме того, следует отметить различное цветовое решение сравниваемых знаков, а также оригинальную графическую составляющую оспариваемого знака. Вместе с тем, усматривается некоторое визуальное сходство оспариваемого знака и знака (2), выражающееся в исполнении их словесных элементов буквами латинского алфавита, начертание букв «В», «Е», «L», «I» совпадает. Кроме того, коллегия отмечает, что графические различия сравниваемых знаков не способны снять высокую степень фонетического сходства их словесных элементов.

На основании вышеизложенной информации, коллегия приходит к выводу о том, что оспариваемый и противопоставленные ему знаки (1, 2) ассоциируются с друг с другом в целом, что было установлено на основе высокой степени фонетического сходства словесных элементов «BELLIT», «BELLIS», «БЕЛЛИС», несущих в них основную индивидуализирующую нагрузку, а также при сниженном значении семантического и графического факторов восприятия.

Сравнительный анализ товаров сравниваемых регистраций показал высокую степень их однородности. Так, товары 01 класса МКТУ «добавки химические для инсектицидов; добавки химические для фунгицидов» оспариваемого знака являются основными компонентами товаров 05 класса МКТУ «инсектициды; фунгициды» («insecticides; fungicides») знаков (1, 2), оказывающих влияние на их характеристики и качество. Товары 01 класса МКТУ «известь хлорная» оспариваемого знака также могут входить в состав товаров 05 класса МКТУ «пестициды» знаков (1, 2), являясь их неотъемлемым

компонентом. Кроме того, хлорная известь применяется для обеззараживания почвы в результате заражения грибковыми, бактериальными и вирусными инфекциями, для обработки плодовых деревьев и кустарников, садового инвентаря, побелки грядок для защиты от заболеваний и паразитов, для защиты стволов от грызунов, в связи с чем имеет одинаковое назначение с товарами 05 класса МКТУ «фунгициды; пестициды». Упомянутые выше виды товаров могут быть произведены одним лицом, а именно предприятием по производству химической продукции, предназначенной для сельского хозяйства, садоводства, а также могут иметь одинаковые цели применения и круг потребителей.

Правообладателем однородность сравниваемых видов товаров не оспаривается.

Таким образом, проведенный анализ показал, что оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения с противопоставленными ему знаками (1, 2) в отношении товаров 01 класса МКТУ «добавки химические для инсектицидов; добавки химические для фунгицидов; известь хлорная», признанных однородными товарам 05 класса МКТУ знаков (1, 2), и, следовательно, в отношении упомянутых товаров 01 класса МКТУ не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 24.12.2021, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №822161 недействительным в отношении товаров 01 класса «добавки химические для инсектицидов; добавки химические для фунгицидов; известь хлорная».