

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, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 16.09.2024, поданное ООО «Холдинговая компания «Бизнесинвестгрупп», Республика Башкортостан, г. Уфа (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №727241, при этом установлено следующее.




Регистрация товарного знака «**БЕЛЕФЕЯ**» по свидетельству №727241 с приоритетом от 11.03.2019 была произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 10.09.2019 по заявке №2019710369 на имя Левашова С.А., Нижегородская область, г. Нижний Новгород (далее – правообладатель). Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров и услуг 03, 35 классов МКТУ.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 16.09.2024, выражено мнение о том, что регистрация товарного знака по свидетельству №727241 произведена с

нарушением требований, установленных положениями пунктов 6 и 10 статьи 1483 Кодекса.

В доводах возражения, а также дополнениях к нему от 02.12.2024, лицом, подавшим возражение, было указано следующее:

- лицу, подавшему возражение, принадлежат исключительные права на товарный знак «» по свидетельству № 146560;

- оспариваемый знак включает в себя словесный элемент «БЕЛФЕЯ», состоящий из слова «БЕЛ», являющегося сокращением слова «Белорусский», (см. <https://en.wikipedia.org/wiki/.бел>) и слова «ФЕЯ», размещенных без пробела между ними;

- в словесном элементе «БЕЛФЕЯ» оспариваемого товарного знака элемент «БЕЛ» является слабым, а сильным элементом является словесный элемент «ФЕЯ»;

- вероятность восприятия обозначения «БЕЛФЕЯ», как состоящего из слов «БЕЛ» и «ФЕЯ», усиливается за счет наличия в оспариваемом знаке изображения феи;


- услуги «агентства по импорту-экспорту; демонстрация товаров; информация и советы коммерческие потребителям в области выбора товаров и услуг; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продвижение продаж для третьих лиц; распространение образцов; услуги рекламные «оплата за клик»; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]» 35 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый знак, являются однородными услугам «реализация товаров, снабжение пищевыми продуктами и напитками» 42 класса МКТУ противопоставленного знака;

- услуги «организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях» 35 класса МКТУ оспариваемого знака являются однородными услугам


«предоставление оборудования для выставок» 42 класса МКТУ противопоставленного знака;


- услуги «прокат торговых стендов; прокат торговых стоек» 35 класса МКТУ оспариваемого знака являются однородными услугам «прокат торговых автоматов, компьютеров» 42 класса МКТУ противопоставленного знака;

- решением Роспатента от 11.10.2016 отказано в удовлетворении возражения на решение о регистрации товарного знака «БиоФея» по заявке №2014733599, поскольку данное обозначение является сходным до степени

смешения с товарным знаком «» по свидетельству №375911, а сходство данных обозначений также установлено решением Суда по интеллектуальным правам от 31 октября 2016 г. по делу №СИП-570/2016;

- также следует отметить, что после повторного рассмотрения возражения решением Роспатента от 18.11.2024 признано недействительным

предоставление правовой охраны товарному знаку «» по свидетельству №693936, поскольку данный товарный знак является сходным

до степени смешения с товарным знаком «» по свидетельству №146560 (противопоставленный товарный знак);

- таким образом, словесный элемент «БЕЛФЕЯ» оспариваемого знака является сходным до степени смешения с противопоставленным товарным знаком, следовательно, предоставление правовой охраны оспариваемому товарному знаку не соответствует пункту 10 статьи 1483 Кодекса;

- кроме того, предоставление правовой охраны оспариваемому товарному знаку не соответствует пункту 6 статьи 1483 Кодекса с учетом того, что оспариваемый знак в целом является сходным до степени смешения с противопоставленным товарным знаком.

На основании вышеизложенного лицо, подавшее возражение, просит признать правовую охрану товарного знака по свидетельству №727241 недействительной на основании пунктов 6 и 10 статьи 1483 Кодекса в

отношении услуг 35 класса МКТУ «агентства по импорту-экспорту; демонстрация товаров; информация и советы коммерческие потребителям в области выбора товаров и услуг; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продвижение продаж для третьих лиц; распространение образцов; услуги рекламные «оплата за клик»; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; прокат торговых стендов; прокат торговых стоек».

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении, отзыв по мотивам возражения не представил.

Изучив материалы дела, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (11.03.2019) правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя 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 20.07.2015 № 482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с 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 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.

Исходя из положений пункта 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно 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 10 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков в отношении однородных товаров обозначения, элементами которых являются охраняемые в соответствии с Кодексом средства индивидуализации других лиц, сходные с ними до степени смешения обозначения, а также объекты, указанные в пункте 9 статьи 1483 Кодекса.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №727241 представляет



собой комбинированное обозначение «**БЕЛФЕЯ**», содержащее изобразительный элемент в виде стилизованного изображения девушки в полный рост с зелеными крыльями за спиной, ниже которой расположен словесный элемент «БЕЛФЕЯ», выполненный заглавными буквами русского

алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров и услуг 03, 35 классов МКТУ.

Противопоставленный в возражении товарный знак по свидетельству №146560 представляет собой словесное обозначение «*Фея*», выполненное буквами русского алфавита оригинальным шрифтом с наклоном вправо. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении услуг 37, 40, 41, 42 классов МКТУ.

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. При анализе возражения коллегией оценивалась заинтересованность лица, подавшего возражения, в его подаче.

Оценка материалов возражения позволяет установить, что предоставление правовой охраны оспариваемому товарному знаку затрагивает интересы лица, подавшего возражение, ввиду наличия у него исключительного права на противопоставляемый товарный знак. Таким образом, лицо, подавшее возражение, является заинтересованным в подаче настоящего возражения.

Анализ оспариваемого товарного знака на соответствие требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, показал следующее.

Сравнительный анализ оспариваемого товарного знака по свидетельству №727241 и противопоставленного товарного знака показал следующее.

В оспариваемом комбинированном товарном знаке основным индивидуализирующим элементом является словесный элемент «БЕЛФЕЯ», поскольку на него обращает внимание в первую очередь потребитель, он легче запоминается при восприятии обозначения в целом, и именно он позволяет индивидуализировать товары и услуги конкретного лица. В противопоставленном товарном знаке содержится единственный словесный элемент «Фея».

С точки зрения фонетического признака сходства коллегией было установлено сходство сравниваемых обозначений на основании следующего.

Словесный элемент «Фея» противопоставленного товарного знака полностью фонетически входит в состав словесного элемента «БЕЛФЕЯ» оспариваемого товарного знака. При этом коллегия отмечает, что фонетическое сходство сопоставляемых обозначений усиливается за счет того, что в оспариваемом товарном знаке элемент «БЕЛ-» воспринимается как сокращение от слова «белорусский», то есть относящийся к Республике Белоруссия (<https://sokrasheniya.academic.ru/>), ввиду чего является наиболее слабым элементом обозначения, поскольку может восприниматься как указание на место происхождения и место производства товаров и услуг.

Анализ по семантическому признаку сходства сравниваемых обозначений не представляется возможным провести, поскольку словесный элемент «БЕЛФЕЯ» оспариваемого товарного знака отсутствует в словарно-справочных изданиях, следовательно, не имеет какого-либо смыслового значения.

Вместе с тем коллегия отмечает, что словесный элемент оспариваемого товарного знака включает в свой состав элемент «ФЕЯ», означающий «волшебница, сверхъестественное женское существо, способное творить чудеса» (<https://dic.academic.ru/>, Толковый словарь Ушакова. Д.Н. Ушаков. 1935-1940). Помимо этого стилизованное изображение девушки в полный рост с крыльями за спиной позволяет ассоциировать спорное обозначение со значением, связанным с феей или имеющим отношение к ней.

Учитывая изложенное можно говорить о близкой семантике сравниваемых обозначений ввиду подобия заложенных в обозначениях идей.

Графически сравниваемые словесные элементы сопоставляемых обозначений являются сходными, поскольку выполнены буквами одного и того же алфавита.

Таким образом, оспариваемый товарный знак и противопоставленный товарный знак являются сходными в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В отношении анализа однородности услуг, для которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак и в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак, коллегия учитывала, что вероятность

смешения сопоставляемых обозначений определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности этих услуг.

При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров/услуг или при низкой степени однородности товаров/услуг, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения (см. пункт 162 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее – Постановление Пленума Верховного Суда).

Сопоставительный анализ услуг 35 класса МКТУ «агентства по импорту-экспорту; демонстрация товаров; информация и советы коммерческие потребителям в области выбора товаров и услуг; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продвижение продаж для третьих лиц; распространение образцов; услуги рекламные «оплата за клик»; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; прокат торговых стендов; прокат торговых стоек», в отношении которых лицо, подавшее возражение, просит признать правовую охрану товарного знака по свидетельству №727241 недействительной, и услуг 42 класса МКТУ, указанных в перечне противопоставленного товарного знака показал следующее.

Правовая охрана противопоставленного товарного знака по свидетельству №146560 предоставлена, в том числе в отношении услуг 42 класса МКТУ «реализация товаров, буфеты, кафе, кафетерии, рестораны, консультации по вопросам выбора профессии, аренда жилых помещений, бронирование мест в гостиницах, косметические кабинеты, массаж, типографское дело, прокат торговых автоматов, компьютеров, предоставление оборудования для выставок, снабжение пищевыми продуктами и напитками».

Услуги 35 класса МКТУ «агентства по импорту-экспорту; демонстрация товаров; информация и советы коммерческие потребителям в области выбора товаров и услуг; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продвижение продаж для третьих лиц; распространение образцов; услуги рекламные «оплата за клик»; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]» оспариваемого товарного знака являются однородными и сопутствующими услугам 42 класса МКТУ «реализация товаров, снабжение пищевыми продуктами и напитками» противопоставленного товарного знака, поскольку они относятся к торговым услугам, услугам в области продвижения, снабжения и реализации услуг, услугам в области рекламы, которые способствуют продвижению товаров на рынке, следовательно, они соотносятся между собой как род-вид, имеют одно назначение (продвижение и реализация товаров различными способами), имеют одинаковый круг потребителей и оказываются одними и теми предприятиями и организациями.

Услуги 35 класса МКТУ «организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях» оспариваемого товарного знака следует признать однородными услугам 42 класса МКТУ «предоставление оборудования для выставок», указанным в перечне противопоставленного знака по свидетельству №146560, так как относятся к услугам по организации коммерческих и выставочных мероприятий в рекламных целях, ввиду чего данные услуги соотносятся как род-вид, имеют одно назначение и оказываются одними и теми предприятиями и организациями.

Услуги 35 класса МКТУ «прокат торговых стендов; прокат торговых стоек» оспариваемого знака признаются коллегией однородными с услугами 42 класса МКТУ «прокат торговых автоматов, компьютеров», приведенными в перечне противопоставленного товарного знака, поскольку они относятся к услугам по прокату торгового оборудования, в силу чего соотносятся друг с другом как род-вид, имеют одно назначение и круг потребителей.

С учетом изложенного, коллегия пришла к выводу о том, что оспариваемый товарный знак по свидетельству №727241 является сходным до степени смешения с противопоставленным товарным знаком по свидетельству №146560 в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ «агентства по импорту-экспорту; демонстрация товаров; информация и советы коммерческие потребителям в области выбора товаров и услуг; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продвижение продаж для третьих лиц; распространение образцов; услуги рекламные «оплата за клик»; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; прокат торговых стендов; прокат торговых стоек», что противоречит требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Что касается несоответствия оспариваемой регистрации требованиям пункта 10 статьи 1483 Кодекса, коллегия указывает следующее.

Положение пункта 10 статьи 1483 Кодекса, по общему правилу, может быть применено к товарному знаку, представляющему собой обозначение, которое состоит из отдельных фрагментов, и один из фрагментов представляет собой товарный знак другого лица. При этом самостоятельность данной нормы обусловлена тем, что такой фрагмент (элемент), присутствуя в композиции, не является доминирующим и не выполняет основную индивидуализирующую функцию товарного знака (например, расположен в угловой части этикетки и по своему пространственному положению не является существенным в композиции всего комбинированного обозначения). Иными словами, действие нормы направлено на недопущение нарушений прав третьих лиц тогда, когда факт нарушения не вызывает сомнения, а нормы пунктов 6, 8, 9 статьи 1483 Кодекса к рассматриваемой ситуации не применимы в силу незначительной роли таких спорных элементов.

Коллегия поясняет, что такая ситуация не идентична простому фонетическому сходству спорного слова, входящего в состав комбинированного обозначения. Учету подлежит его смысловая и визуальная связь с иными элементами товарного знака, равно как и роль, которую выполняет спорный фрагмент.

С учетом вышесказанного коллегия не усматривает правовых оснований для применения положений пункта 10 статьи 1483 Кодекса, поскольку в составе оспариваемой регистрации словесный элемент рассматривается без отрыва от оригинального изобразительного элемента, позволяющего идентифицировать рассматриваемое обозначение как единую неделимую композицию.

Таким образом, словесный элемент «БЕЛФЕЯ» не квалифицируется коллегией как самостоятельный и независимый элемент оспариваемого товарного знака, сходство которого привело бы к несоответствию регистрации требованиям пункта 10 статьи 1483 Кодекса.

Резюмируя изложенное, довод лица, подавшего возражение, о том, что оспариваемый товарный знак по свидетельству №727241 противоречит требованиям пункта 10 статьи 1483 Кодекса, следует признать неубедительным.

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

удовлетворить возражение, поступившее 16.09.2024, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №727241 недействительным в отношении услуг 35 класса МКТУ «агентства по импорту-экспорту; демонстрация товаров; информация и советы коммерческие потребителям в области выбора товаров и услуг; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продвижение продаж для третьих лиц; распространение образцов; услуги рекламные «оплата за клик»; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; организация выставок

в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; прокат торговых стендов; прокат торговых стоек».