

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

### коллегии палаты по патентным спорам по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 05.09.2014, на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2012733730, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2012733730 с приоритетом от 28.09.2012 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака ООО «СИБ-Консалт», Московская обл., г. Химки (далее - заявитель) в отношении услуг 44 класса МКТУ «салоны красоты».

Согласно описанию, приведенному в заявке, в качестве товарного знака

заявлено словесное обозначение *Bagdasarini* (транслитерация буквами русского алфавита – Багдасарини), выполненное оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита.

Роспатентом 21.05.2014 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2012733730. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому знак не соответствует требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Заключение по результатам экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение способно ассоциироваться у потребителей с обозначением

«Baldessarini», используемым компанией Baldessarini GmbH, Германия. «Baldessarini» - это популярный немецкий бренд, основанный Вернером Балдессарини (Werner Baldessarini), который выпускает одежду, аксессуары, парфюмерные ароматы для мужчин (см. Интернет сайты, приведенные в заключении по результатам экспертизы). Данная компания приобрела широкую известность на территории России, в связи с чем использование чужой коммерческой репутации при регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака на имя заявителя способно ввести потребителя в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги 44 класса МКТУ, так как может восприниматься потребителем как расширение сферы деятельности известного изготовителя. Такая возможность введения потребителя в заблуждение усиливается тем, что заявленные услуги 44 класса МКТУ связаны с применением товаров, однородных товарам, выпускаемым компанией Baldessarini GmbH.

В возражении, поступившем 05.09.2014, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- анализ заявленного обозначения *Baldessarini* и обозначения BALDESSARINI не позволяет прийти к заключению о возможности введения потребителей в заблуждения в результате регистрации и коммерческого использования знака обслуживания по заявке №2012733730;

- начальные части сравниваемых словесных элементов образованы двумя слогами (BAG-DA и BAL-DES), имеющими разный состав и произношение;

- включение в состав словесного элемента заявленного обозначения слогов «SA-RI-NI» обусловлено особенностями его оригинального словообразования, что, в свою очередь, тесно связано с его семантическим содержанием и определяет его общее восприятие потребителем;

- учредителем и генеральным директором заявителя - ООО «СИБ-Консалт» является Багдасарян Ирина Владимировна;

- соответственно, обозначение «Bagdasarini» представляет собой остроумный акроним, включающий начальные части фамилии «Багдасарян» и имени «Ирина»;

- характерное звучание начальной части обозначения «Bagdasarini» способно вызывать ассоциации именно с армянскими фамилиями, образованными от распространенного среди представителей армянского народа древнеавилонского имени Багдасар, транслитерация которого буквами латинского алфавита фактически занимает доминирующее положение в составе заявленного обозначения и обращает на себя внимание при его восприятии в целом;

- таким образом, сравниваемые обозначения непосредственно указывают на определенные имена разных и не связанных между собой лиц, имеющих прямое отношение к их коммерческому использованию;

- обозначение BALDESSARINI выполнено заглавными широкими буквами, стандартным рубленым (без засечек) шрифтом с постоянной толщиной линий, прямым начертанием и увеличенным межбуквенным интервалом;

- заявленное обозначение *Bagdasarini* выполнено строчными буквами (с начальной заглавной буквы), оригинальным рукописным шрифтом с засечками, с переменной толщиной линий, курсивным начертанием (с наклоном вправо) и с уплотненным межбуквенным интервалом;

- обозначенные выше существенные отличия в части шрифтового решения сравниваемых обозначений свидетельствуют об отсутствии у заявителя намерения вызвать какие-либо ассоциации у потребителя с обозначением, используемым компанией Baldessarini GmbH;

- размещенные в сети Интернет сведения о компании Baldessarini GmbH не представляют собой достаточных доказательств ее известности для оценки вероятности введения потребителя в заблуждение;

- кроме того, результаты запросов в поисковых системах Интернет не позволяют обнаружить сведений о существовании или предполагаемом открытии салонов красоты, предлагающих услуги с использованием обозначения BALDESSARINI;

- заявленные услуги 44 класса МКТУ «салоны красоты» не связаны с применением товаров, однородных товарам, выпускаемым компанией Baldessarini GmbH;

- на сегодняшний день ассортимент представленной на рынке продукции компании Baldessarini GmbH ограничен коллекцией парфюмерных ароматов для мужчин, тогда как услуги салонов красоты могут быть непосредственно связаны с применением именно косметических средств для ухода за волосами и телом;

- кроме того, ассортимент таких косметических средств, применяемых салонами красоты, объективно не исчерпывается средствами, предназначенными для мужчин;

- на основании вышеизложенного заявитель считает маловероятной возможность введения потребителя в заблуждение относительно лица, оказывающего заявленные услуги с использованием заявленного обозначения.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке №2012733730 в отношении услуг 44 класса МКТУ «салоны красоты».

К возражению приложены следующие документы:

- Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации №16912/11 от 24.04.2014 [1];

- распечатка содержания заглавной страницы сайта [www.baldessarini.com](http://www.baldessarini.com) [2];

- выписка сведений о заявителе из Единого государственного реестра юридических лиц, содержащая сведения об учредителях юридического лица [3];

- сведения из энциклопедии «Википедия» о фамилии Багдасарян [4];

- сведения из энциклопедии «Википедия» о фамилии Багдасаров [5];
- распечатка результатов поиска пользователей социальной сети «ВКонтакте», носящих фамилию Багдасарян [6];
- результаты поискового запроса «Baldessarini beauty salon» в поисковой системе «Google» [7];
- результаты поискового запроса «Baldessarini» в поисковой системе «Яндекс» [8];
- распечатка содержания страницы раздела Интернет-магазина косметики «Л'Этуаль», посвященного ассортименту продукции «Baldessarini» [9];
- решение Роспатента по результатам рассмотрения возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №450508 [10].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия палаты по патентным спорам находит доводы возражения убедительными.

С учетом даты приоритета (28.09.2012) заявки №2012733730 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента № 32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003, № 4322 (далее – Правила).

В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

В соответствии с пунктом 2.5.1 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление

об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение *Bagdasarini*, выполненное оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается на имя ООО «СИБ-Консалт» в отношении услуг 44 класса МКТУ «салоны красоты».

Согласно заключению по результатам экспертизы, заявленному обозначению было отказано в государственной регистрации товарного знака в отношении вышеуказанных услуг 44 класса МКТУ ввиду его несоответствия требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса, поскольку оно способно ввести потребителей в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги (относительно немецкой компании Baldessarini GmbH). Решение об отказе в государственной регистрации товарного знака базируется на сведениях из сети Интернет.

Анализ показал, что в сети Интернет действительно присутствует информация о компании Baldessarini GmbH как производителе одежды, обуви и косметики для мужчин. Компания использует для маркировки своей продукции, обозначения BALDESSARINI, выполненное стандартным шрифтом буквами

латинского алфавита, и *Baldessarini*, выполненное буквами латинского алфавита оригинальным шрифтом.

Относительно сходства заявленного обозначения и знаков, используемых компанией Baldessarini GmbH, коллегией палаты по патентным спорам установлено следующее.

Звуковой анализ показал, что словесные элементы «BAGDASARINI» и «BALDESSARINI» содержат в своем составе фонетически тождественный элемент «-SARINI»/«-SSARINI». Однако наличие данной совпадающей части не позволяет признать знаки сходными в звуковом отношении, поскольку словесные

элементы имеют различные, четко произносимые начальные части (BAG-DA- и BAL-DE-, соответственно). Таким образом, ввиду различного звучания двух первых слогов, с которых начинается прочтение словесных элементов, сравниваемые обозначения имеют несходное звучание в целом.

Заявленное обозначение *Bagdasarini* и знаки  
BALDESSARINI/ *Baldessarini* имеют явные зрительные различия, что обусловлено исполнением словесных элементов различными видами шрифтов.

Необходимо отметить, что словесный элемент *Baldessarini* имеет графическую проработку, ассоциирующуюся с рукописным шрифтом, тогда как слово *Bagdasarini* выполнено в иной оригинальной графической манере.

«Baldessarini (Бальдессарини) — немецкий бренд мужской одежды и аксессуаров, названный в честь австрийского дизайнера Вернера Бальдессарини (Werner Baldessarini). С именем Вернера Бальдессарини связан расцвет бренда Hugo Boss. Он был главным дизайнером компании и создавал эксклюзивные коллекции одежды и аксессуаров для мужчин. Именно ему принадлежит идея легендарного делового костюма Hugo Boss, без которого не обходится ни один уважающий себя бизнесмен. В мае 2003 года Вернер Бальдессарини покинул Дом моды Hugo Boss. Он хотел делать то, что ему нравится, без оглядки на рыночные процессы. Его марка стала необычайно популярной и начала приносить серьезный доход. Бренд Baldessarini был удостоен множества международных наград, связанных с развитием мира моды», (см. Интернет-сайт «Энциклопедия моды», <http://wiki.wildberries.ru/brands/baldessarini>).

Таким образом, обозначение «BALDESSARINI» воспроизводит фамилию модельера одежды Вернера Бальдессарини.

Словесный элемент «BAGDASARINI» заявленного обозначения является фантазийным и имеет фонетические и графические отличия от указанной

фамилии, в связи с чем словесные элементы «BAGDASARINI» и «BALDESSARINI» не являются сходными по семантике.

Что касается довода заявителя о том, что заявленное обозначение вызывает ассоциации с армянской фамилией Багдасарян (слово «BAGDASARINI» является производной от фамилии и имени учредителя и генерального директора заявителя - Багдасарян Ирины), то этот довод не был признан коллегией убедительным, поскольку не подтвержден документами, свидетельствующими о том, что

обозначение *Bagdasarini* воспринимается потребителями именно в таком качестве.

Как было отмечено выше, компания Baldessarini GmbH специализируется на производстве одежды, обуви и косметики для мужчин. Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в сфере услуг, предоставляемых салонами красоты (косметические и парикмахерские услуги).

Очевидно, что указанные товары и услуги не совпадают по основным признакам, учитываемым при определении однородности (относятся к различным родовым/видовым группам товаров/услуг и имеют принципиально различное назначение).

Относительно довода экспертизы о том, что возможность введения потребителя в заблуждение усиливается тем, что заявленные услуги 44 класса МКТУ связаны с применением товаров, однородных, выпускаем компанией Baldessarini GmbH, следует отметить следующее.

Действительно, салоны красоты в своей работе используют косметические средства. Вместе с тем, коллегия палаты по патентным спорам не располагает документами, свидетельствующими о том, что косметическая продукция компании Baldessarini GmbH использовалась салонами красоты при оказании услуг. Кроме того, исходя из сведений, имеющихся в сети Интернет, ассортимент косметической продукции данной компании ограничен мужскими духами и туалетной водой, тогда как салоны красоты в своей деятельности в основном используют косметические средства, предназначенные для волос и тела.



Таким образом, заявленное обозначение и знаки, используемые компанией Baldessarini GmbH, обладают существенными различиями и используются в различных областях.

В этой связи отсутствуют основания полагать, что российский потребитель будет считать, что услуги салона красоты *Baldessarini* предоставляются компанией Baldessarini GmbH, которая использует для маркировки одежды и парфюмерии обозначения BALDESSARINI/ *Baldessarini*.

Резюмируя изложенное, у коллегии отсутствуют основания для признания заявленного обозначения несоответствующим требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

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

**удовлетворить возражение от 05.09.2014, отменить решение Роспатента от 21.05.2014 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2012733730.**