

Приложение
к решению Федеральной службы по интеллектуальной
собственности

ЗАКЛЮЧЕНИЕ по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном четвертой частью 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 апреля 2020 г. № 644/261, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25 августа 2020 г. № 59454, вступившими в силу 06.09.2020, рассмотрела возражение, поступившее 13.12.2022, поданное компанией Тай Инк., Соединенные Штаты Америки (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2021786039, при этом установлено следующее.

Словесное обозначение «BEANIE BELLIES» по заявке № 2021786039 было подано 22.12.2021 на регистрацию товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 28 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2021786039 было принято 17.11.2022 на основании заключения по результатам экспертизы, в котором указано, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку сходно до степени смешения с товарными знаками «THE BELLIES FROM BELLYVILLE», «THE BEASTIES BELLIES» (международные регистрации № 1539521, № 1512215), которым ранее предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации на имя компании FÁBRICAS AGRUPADAS

DE MUÑECAS DE ONIL, S.A. Pol. Industrial Las Atalayas, C/. del Franco s/n, E-03114 ALICANTE, в отношении товаров 28 класса, однородных заявленным товарам 28 класса.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 13.12.2022 поступило возражение, в котором заявитель сообщает, что правообладатель противопоставленных товарных знаков по международным регистрациям №1539521, №1512215 и заявитель по заявке №2021786039 достигли принципиальной договоренности между сторонами и в настоящее время оформляют документы о сосуществовании товарных знаков, в рамках которого владелец противопоставленных знаков дает свое согласие на использование и регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака на территории Российской Федерации в отношении сокращенного перечня товаров 28 класса МКТУ «игрушки плюшевые».

В возражении отмечено, что заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки очевидно не являются тождественными, поскольку имеют существенные фонетические, визуальные (графические) и концептуальные отличия и воспринимаются в совокупности всех составляющих их элементов.

Стороны полагают, что параллельное использование и правовая охрана заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков не способны привести к смешению данных обозначений потребителями, с учетом вышеизложенных отличий и разграничения товаров, в отношении которых данные обозначения используются на рынке.

С учетом изложенного, заявитель просит принять решение о регистрации заявленного обозначения по заявке 2021786039 в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров 28 класс «игрушки плюшевые».

Оригинал упомянутого письма-согласия был представлен на заседании коллегии, которое состоялось 09.03.2023.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты подачи (22.12.2021) заявки №2021786039 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охранных способностей 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 Минэкономразвития России от 20 июля 2015 года №482, и введенные в действие 31 августа 2015 года (далее – Правила).

В соответствии с требованиями подпункта 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.

Согласно пункту 46 Правил регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в пункте 6 статьи 1483 Кодекса, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя.

Согласно пункту 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 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. 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.

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).

Как указано выше, в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «BEANIE BELLIES», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана товарного знака испрашивается в отношении скорректированного перечня товаров 28 класса МКТУ «игрушки плюшевые».

В качестве препятствия для предоставления правовой охраны товарному знаку



по заявке №2021786039 был указаны комбинированные знаки «



международной регистрации №1539521 и «

Сходство заявленного обозначения с противопоставленными знаками было установлено на основании фонетического и семантического тождества словесных элементов «BELLIES» (множественное число от существительного «belly» - брюшко, животик, чрево (<https://translate.google.ru/?sl=auto&tl=ru&text=BELLIES&op=translate>),

а также однородностью товаров 28 класса МКТУ, относящихся к одной родовой группе товаров «игры и игрушки», которые характеризуются одинаковым назначением, кругом потребителей и условиями реализации.

Вместе с тем, правообладатель противопоставленных знаков предоставил заявителю безотзывное письмо-согласие на регистрацию товарного знака по заявке №2021786039 на имя заявителя в отношении товаров 28 класса МКТУ «игрушки плюшевые».

Представленное письмо-согласие свидетельствует об урегулировании интересов заявителя и правообладателя противопоставленных знаков в гражданском обороте на территории Российской Федерации. Кроме того, сравниваемые обозначения не являются тождественными, имеют графические и фонетические различия, обуславливающие различное общее зрительное впечатление от их восприятия потребителем, в связи с чем регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака не будет вводить потребителя в заблуждение.

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

удовлетворить возражение, поступившее 13.12.2022, отменить решение Роспатента от 17.11.2022 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2021786039.