

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

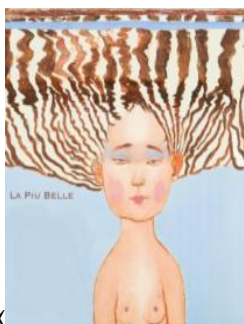
Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ (далее - Кодекс), и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной 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 28.11.2022, поданное компанией ДжейСи МАСТЕР ДИСТРИБЬЮШН ЛИМИТЕД, Ирландия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в регистрации товарного знака по заявке №2021709846, при этом установлено следующее.

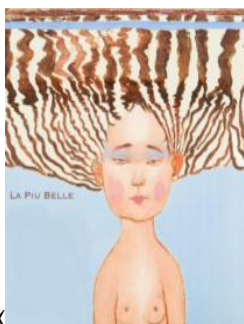
PIABELA

Словесное обозначение «**PIABELA**» по заявке №2021709846 с датой поступления от 25.02.2021 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 29.01.2022 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2021709846. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому знак не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированным на имя другого лица товарным



знаком «» (по свидетельству №758478 с приоритетом от 14.10.2019) в отношении товаров 33 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 32, 33 классов МКТУ [1].

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 28.11.2022, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак [1] не являются сходными до степени смешения, так как различаются по фонетическому, визуальному и семантическому признакам сходства;

- заявленное обозначение прочитывается как [ПИАБЕЛА], в то время как противопоставленный товарный знак [1] произносится как [ЛА ПЬЮ БЕЛЛЕ], то есть сравниваемые обозначения имеют разное количество слогов, различный состав согласных и гласных звуков, что обуславливает их фонетическое различие;

- заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак [1] различаются по визуальному признаку сходства, так как выполнены разными видами и размерами шрифтов, кроме того, в состав противопоставленного товарного знака [1] входит оригинальный изобразительный элемент, который отсутствует в заявленном обозначении;

- заявленное обозначение отсутствует в словарно-справочных источниках, в то время как словесные элементы «La Piu Belle» противопоставленного товарного знака [1] являются лексическими единицами итальянского языка и переводятся на русский язык как «очень красивая» (<https://context.reverso.net/перевод/итальянский-русский/la+più+bella>), что свидетельствует о семантических отличиях сравниваемых обозначений;

- заявленные товары 32, 33 классов МКТУ не являются однородными товарам 33 класса МКТУ противопоставленного товарного знака [1], так как

сравниваемые товары имеют разное назначение, сферу применения и круг потребителей.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 29.01.2022 и принять решение о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 32, 33 классов МКТУ.

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

С учетом даты (25.02.2021) поступления заявки №2021709846 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 года №482, 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 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 тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42-44 настоящих Правил.

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.

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.

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).

Заявленное обозначение «**PIABELA**» является словесным, выполненным стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных товаров 32, 33 классов МКТУ основано на наличии сходного до степени смешения товарного знака [1].



Противопоставленный товарный знак «» [1] представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из графического элемента в виде прямоугольника, из изобразительного элемента в виде стилизованного изображения женщины, и из словесных элементов «La Piu Belle», выполненных стандартным шрифтом заглавными строчными буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 33 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак [1] предназначен для маркировки товаров 33 класса МКТУ «вина» и представляет собой этикетку, на которой расположены изобразительные и словесные элементы. При этом словесные элементы «La Piu Belle» будут определять звуковое и смысловое восприятие данного товарного знака.

Так как элемент «La» является артиклем итальянского языка (<https://core.ac.uk/download/pdf/217193718.pdf>) и не несет в себе какого-либо семантического значения, наиболее значимыми элементами вышеуказанного противопоставленного знака [1] являются элементы «Piu Belle», ведь именно по ним происходит запоминание знака в целом.

При проведении сопоставительного анализа заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [1] было установлено, что в их состав входят словесные элементы «PIABELA»/«Piu Belle».

Коллегия отмечает, что, несмотря на то, что словесные элементы «Piu» и «Belle» противопоставленного товарного знака [1] разделены между собой пробелом, все буквы данных словесных элементов выполнены единым размером и видом шрифта, произносятся в устной речи, в своей совокупности, как единый словесный элемент «PIUBELLE».

Сравниваемые обозначения прочитываются как: [П Ь Я Б Е Л А], [П Ь Ю Б Е Л Е]. Фонетическое сходство было установлено на основе наличия совпадающих согласных звуков [П, Б, Л], совпадающего гласного звука [Е], а также совпадающего звука [Ь], который смягчает впереди стоящую согласную [П], расположенных в одинаковой последовательности. Фонетическое сходство установлено на совпадающей части [П Ь Б Е Л]. Таким образом, 5 букв из 7 имеют тождественное звучание, что обуславливает вывод о фонетическом сходстве сравниваемых обозначений.

Визуально заявленное обозначение различается с противопоставленным товарным знаком [1], однако, заявленное обозначение выполнено стандартным шрифтом, что нивелирует данные отличия.

Так как в словарно-справочной литературе отсутствуют сведения о семантическом значении заявленного обозначения, анализ по семантическому сходству заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [1] провести невозможно.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу, что, сравниваемые обозначения производят сходное общее впечатление и, несмотря на отдельные отличия, ассоциируются друг с другом, что позволяет сделать заключение об их сходстве.

Анализ перечней сравниваемых обозначений показал, что товары 33 класса МКТУ «напитки алкогольные, а именно напитки спиртные из голубой агавы, полученные перегонкой, коктейли на основе напитков спиртных из голубой агавы, полученных перегонкой, ликеры из голубой агавы, полученные перегонкой, и напитки алкогольные готовые, приготовленные на основе напитков спиртных из голубой агавы, полученных перегонкой» заявленного обозначения являются однородными товарам 33 класса МКТУ «вина» противопоставленного товарного знака [1], поскольку относятся к родовому понятию «спиртосодержащая пищевая продукция», имеют одно назначение, область применения, условия сбыта и круг потребителей.

Согласно статьи 2 Федерального закона от 22.11.1995 №171 «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» алкогольная продукция - пищевая продукция, которая произведена с использованием или без использования этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртосодержащей пищевой продукции; спиртосодержащая пищевая продукция – пищевая продукция, в том числе виноматериалы, любые растворы, эмульсии, суспензии, виноградное сусло, иное фруктовое сусло, пивное сусло (за исключением алкогольной продукции) с содержанием этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, более 1,5 процента объема готовой продукции; сусло - спиртосодержащая пищевая продукция, являющаяся полуфабрикатом

производства алкогольной продукции, с содержанием этилового спирта, образовавшегося в процессе брожения, более 1,5 процента от ее объема, получаемая в зависимости от вида алкогольной продукции из ягод винограда (виноградное сусло), из иных фруктов (фруктовое сусло), из воды, пивоваренного солода, хмеля и (или) хмелепродуктов (пивное сусло), из воды и меда (медовое сусло).

В этой связи сопоставляемые товары относятся к одной и той же родовой группе товаров – «спиртосодержащая пищевая продукция» и, следовательно, являются однородными.

Также необходимо подчеркнуть, что степень однородности товаров тесно связана со степенью сходства обозначений, предназначенных для их маркировки. Чем сильнее сходство, тем выше опасность смешения товаров и их изготовителей и, следовательно, шире диапазон товаров, которые должны рассматриваться как однородные.

С учетом изложенного сопоставляемые товары, по сути, имеют одно назначение, практически совпадают условия их сбыта и круг потребителей, в силу чего существует возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

В отношении товаров 32 класса МКТУ «напитки безалкогольные, предназначенные для смешивания с напитками спиртными из голубой агавы, полученными перегонкой» заявленного обозначения коллегия отмечает, что данные товары являются сопутствующими товарам 33 класса МКТУ «напитки алкогольные, а именно напитки спиртные из голубой агавы, полученные перегонкой, коктейли на основе напитков спиртных из голубой агавы, полученных перегонкой, ликеры из голубой агавы, полученные перегонкой, и напитки алкогольные готовые, приготовленные на основе напитков спиртных из голубой агавы, полученных перегонкой» заявленного обозначения, так как указанные товары 32 класса МКТУ непосредственно предназначены для смешивания со спиртными напитками, то есть данные товары однородны между собой, поскольку совпадают по назначению, сфере применения и кругу потребителей. Следовательно, приведенные выше товары 32

класса МКТУ заявленного обозначения также будут однородны товарам 33 класса МКТУ «вина» противопоставленного товарного знака [1].

Таким образом, проведенный анализ показал, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с противопоставленным товарным знаком [1] в отношении однородных товаров 32, 33 классов МКТУ, и, следовательно, вывод Роспатента о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса следует признать правомерным.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 28.11.2022, оставить в силе решение Роспатента от 29.01.2022.