

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 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 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее - Роспатент) 09.08.2022 возражение, поданное ООО «БИАНКА ИС», Москва (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №881264, при этом установила следующее.



Товарный знак «Самб-Бланко» по свидетельству №881264 с приоритетом от 30.11.2021 был зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 13.07.2022 в отношении товаров и услуг 25, 35, 40 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства, на имя индивидуального предпринимателя Якуницкого Сергея Борисовича, г. Саратов (далее – правообладатель).

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 09.08.2022 поступило возражение против предоставления правовой

охраны товарному знаку по свидетельству №881264, мотивированное его несоответствием требованиям пунктов 3 (1), 6 статьи 1483 Кодекса.

Возражение, в частности, основано на доводах о сходстве до степени



смешения оспариваемого товарного знака с товарным знаком «**BIANCA**» по свидетельству №251733 с приоритетом от 03.09.2002, зарегистрированным на имя лица, подавшего возражение, для услуг 37, 40 классов МКТУ.

Высокая степень звукового сходства достигается за счет того, что сравниваемые обозначения имеют словесные части [би-ан-ко] и [би-ан-ка], фонетика которых близка к тождеству.

Словесный элемент «Сомо» оспариваемого товарного знака является слабым элементом, поскольку представляет собой географическое указание – название озера в Италии.

В этой связи усматривается противоречие оспариваемого товарного знака пункту 3 (1) статьи 1483 Кодекса как способного вводить потребителя в заблуждение относительно места происхождения товаров/оказания услуг.

Сравниваемые товарные знаки являются сходными по графическому признаку сходства, поскольку оба обозначения выполнены буквами латинского алфавита одинаковым шрифтом и включают практически тождественный элемент «BIANCO»/«BIANCA».

Поскольку оспариваемый и противопоставленный товарный знак обладают высокой степенью фонетического и графического сходства, перечень товаров и услуг, которые могут рассматриваться как однородные, должен быть максимально широк.

Регистрация оспариваемого товарного знака в отношении услуг 35 класса МКТУ нарушает исключительное право правообладателя товарного знака по свидетельству №251733 по возможности реализации своих услуг.

Ряд услуг 40 класса МКТУ оспариваемого товарного знака, которые приведены в таблице возражения, являются однородными услугам 37, 40 классов МКТУ, представленным в перечне противопоставленного товарного знака.

Указанные услуги могут использоваться лицом, подавшим возражение, при ведении своей предпринимательской деятельности.



Товарный знак «**BIANCA**» по свидетельству №251733 представлен на рынке услуг более 20 лет (см. сайт bianca-city.ru), в связи с чем маркировка однородных

услуг сходным до степени смешения товарным знаком «» по свидетельству №881264 может привести к введению в заблуждение потребителей относительно лица, оказывающего услуги.

На основании изложенного лицом, подавшим возражение, выражена просьба о признании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №881264 недействительным полностью.

С возражением были представлены следующие материалы (копии):

- распечатка с сайта лица, подавшего возражение bianca-city.ru (химчистки «BIANCA») [1];
- результаты поиска по запросу «Сомо» в сети Интернет [2];
- результаты поиска по запросу «Bianca» в сети Интернет [3].

Правообладатель в установленном порядке был уведомлен о поступившем возражении и дате заседания коллегии по его рассмотрению. А именно, по юридическому адресу ООО «Милагра» и адресу для переписки, имеющимся в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (410080, Саратовская область, г. Саратов, ул. Рижская, 20В, кв. 121, Якуницкому С.Б. и 422540, Республика Татарстан, г. Зеленодольск, ул. Карла Маркса, дом 24, офис 1, ООО «ЛИРЕЙТ»), были направлены уведомления с указанной информацией за №2021779025/33 (881264) от 19.08.2022.

Отзыв по мотивам возражения правообладателем товарного знака по свидетельству №881264 не представлен.

Согласно пункту 41 Правил ППС неявка сторон спора, надлежащим образом уведомленных о дате, времени и месте заседания коллегии, не является препятствием для проведения заседания.

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (30.11.2021) подачи заявки на регистрацию 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 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.

Согласно пункту 37 Правил к ложным или способным ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

В соответствии с пунктом 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с:

1) товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана, не признана отозванной или по ней не принято решение об отказе в государственной регистрации;

2) 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;

3) товарными знаками других лиц, признанными в установленном порядке общеизвестными в Российской Федерации товарными знаками, в отношении однородных товаров с даты более ранней, чем приоритет заявленного обозначения.

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 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.

Согласно пункту 42 Правил 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 звуко сочетаний 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 пункте 42 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Согласно пункту 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).

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №881264 представляет собой

комбинированное обозначение «», включающее прямоугольник черного цвета, вытянутый в горизонтальном направлении, на фоне которого размещены словесные и изобразительные элементы. Словесные элементы выполнены оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита белого цвета. Изобразительные элементы в виде различных изогнутых линий белого цвета воспринимаются как художественное дополнение словесных элементов.

Необходимо отметить, что оригинальная художественная проработка привела в оспариваемом товарном знаке к затруднениям при прочтении словесных элементов (словесные элементы не сразу идентифицируются).

Доводы возражения о способности товарного знака по свидетельству №881264 вводить потребителя в заблуждение относительно места происхождения товаров/оказания услуг сводятся к тому, что первый словесный элемент оспариваемого товарного знака представляет собой название озера на севере Италии – «Сомо», которое является самым глубоким в Европе (см., например, Большая российская энциклопедия, <https://bigenc.ru/geography/text/2086164?ysclid=lai8ioam0387351871>).

По мнению лица, подавшего возражение, географический характер также свидетельствует о слабой различительной способности данного элемента.

Согласно описанию, приведенному при подаче заявки, оспариваемый товарный знак включает словесный элемент «Corvo Bianco».

Вместе с тем за счет использования оригинального шрифта, имитирующего рукописный, и комбинирования словесного и изобразительных элементов, первый словесный элемент не имеет однозначного варианта прочтения.

Данный элемент может восприниматься как слово «омо», либо «огво», а в случае восприятия начального изобразительного элемента в качестве буквы «С», это слово также может быть прочитано как «Сомо», либо «Согво».

При этом слово «corvo» является лексической единицей испанского языка, которая переводится на русский язык как: 1. Изогнутый, выгнутый; 2. крюк, нож. Также это слово может быть переведено с итальянского на русский язык как «ворон» (см. Большой испанско-русский словарь, Большой итальянско-русский и русско-итальянский словарь, [https:// es-ru-big-dict.slovaronline.com/search?s=corvo](https://es-ru-big-dict.slovaronline.com/search?s=corvo)). Слово «сото» переводится с итальянского на русский язык как «комод» (см. Большой итальянско-русский словарь, <https://classes.ru/all-italian/dictionary-italian-russian-universal-term-15049.htm?ysclid=lajr4fe39c212444407>).

В связи с неоднозначностью восприятия первого словесного элемента оспариваемый товарный знак не способен дезориентировать потребителя с точки зрения места происхождения товаров/оказания услуг. Кроме того, «Сото» - как озеро не является местом производства товаров/оказания услуг.

В связи с изложенным коллегия не усматривает оснований для признания товарного знака по свидетельству №881264 не соответствующим требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

Предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №881264 также оспаривается лицом, подавшим возражение, по основаниям, предусмотренным пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

В рамках указанной нормы в возражении противопоставляется



принадлежащий лицу, подавшему возражение, товарный знак «**BIANCA**» по свидетельству №251733 с более ранним приоритетом. Правовая охрана указанному товарному знаку предоставлена для услуг 37, 40 классов МКТУ, представляющих собой услуги химчисток и сопутствующие им услуги.

Противопоставленный товарный знак представляет собой комбинированное обозначение, включающее словесный элемент «BIANCA», выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита черного цвета. Над словесным элементом размещен стилизованный изобразительный элемент серого цвета в виде трех смыкающихся окружностей.

Анализ товарного знака по свидетельству №881264 на предмет соответствия требованиям пункту 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Слово «bianca», присутствующее в составе противопоставленного товарного знака по свидетельству №251733, представляет собой женское имя Бьянка (www.translate.ru/перевод/итальянский-русский/bianca), а также может быть переведено с итальянского языка следующим образом (см. Большой итальянско-русский словарь, <https://classes.ru/all-italian/dictionary-italian-russian-universal-term-8286.htm?ysclid=lajra3xrka935781559>):

- 1) муз. половинная нота;
- 2) первая спячка шелковичных червей;
- 3) тип., полигр. лицевой лист;
- 4) dar la bianca ai tessuti - отбеливать ткани;
- 5) энт. bianca dei limoni - щитовка олеандровая.



Элемент «» оспариваемого товарного знака, как уже было отмечено в настоящем заключении, может быть воспринят, как фантазийные слова «отто» или «огво», либо как значимые словесные элементы: «сото» (комод – в переводе с итальянского языка; название озера); «corvo» (ворон – в переводе с итальянского языка; изогнутый, крюк/нож – в переводе с испанского языка;).



Слово «bianco» () переводится с итальянского на русский язык следующим образом: 1) белый ; 2) чистый ; 3) светлый; бледный, см., например, Большой итальянско-русский словарь, <https://translate.academic.ru/bianco/xx/ru/>.

С учетом приведенной выше семантики слова «bianco» усматривается, что различительная способность данного элемента ослаблена по отношению к услугам, связанным с деятельностью химчисток. В связи с чем наличие данного элемента в товарном знаке не может быть определяющим фактором для установления семантического сходства обозначений.

Кроме того, в случае восприятия словесных элементов оспариваемого товарного знака как словосочетания «Corvo bianco», они могут быть переведены на русский язык как «белый ворон», а в случае их восприятия как словосочетания «Como bianco» - как «белый комод», что существенно отличается значения одного словесного элемента «bianco».

В отношении фонетического сходства сравниваемых товарных знаков коллегией установлено следующее.



Словесная часть «» оспариваемого товарного знака и словесный элемент «BIANCA» противопоставленного товарного знака действительно характеризуются совпадением большинства букв/звуков, расположенных в одинаковом порядке.

Однако присутствие в начальной позиции товарного знака по свидетельству



№881264 элемента «», придает им отличие в звучании. Кроме того, именно с этого элемента начинается прочтение/восприятие оспариваемого товарного знака, а за счет вариаций в его фонетической интерпретации этот элемент способен продолжительно акцентировать на себе внимание.

Помимо фонетических различий сравниваемые товарные знаки имеют явные графические отличия. Так, при написании словесных элементов оспариваемого товарного знака использовался стилизованный рукописный шрифт, а в целом, товарный знак по свидетельству №881264 представляет собой оригинальную словесно-графическую композицию.

В противопоставленном товарном знаке словесный элемент выполнен в стандартной графике, а также в его составе присутствует изобразительный элемент



«», принципиально отличающийся по смысловому содержанию (стилизованное исполнение дерева) и графическому исполнению от изобразительных элементов товарного знака по свидетельству №881264.

Кроме того, различается композиционное построение сравниваемых товарных знаков - в оспариваемом товарном знаке элементы размещены по горизонтали на одной строке, тогда как элементы в противопоставленном товарном знаке размещены на двух строках друг под другом.



Таким образом, при восприятии товарного знака «» по свидетельству №881264 формируется зрительное впечатление, существенным



образом отличающееся от восприятия товарного знака «**BIANCA**» по свидетельству №251733.

Принципиально различное зрительное восприятие сопоставляемых обозначений в совокупности с имеющимися фонетическими отличиями словесных элементов приводит к выводу об отсутствии ассоциирования товарных знаков друг с другом в целом.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №251733 зарегистрирован в отношении следующих услуг:

37 - глажение белья; глажение одежды паром; обновление одежды; ремонт одежды; стирка; стирка белья в прачечных; чистка одежды; чистка сухая; чистка, ремонт и уход за кожаными изделиями; чистка, ремонт и уход за меховыми изделиями;

40 - обработка материалов; аппретирование текстильных изделий; дубление; крашение кожи; крашение мехов; крашение обуви; крашение текстильных изделий; раскрой тканей; сатинирование мехов; услуги химчисток; фасонирование мехов по заказу.

В перечне оспариваемого товарного знака представлены следующие совпадающие по роду/виду и назначению услуги 40 класса МКТУ, то есть однородные услуги: «дезактивация вредных материалов; дубление; крашение кожи; крашение обуви; крашение текстильных изделий; крашение тканей; лощение мехов; обработка кожи; обработка краев ткани; обработка мехов; обработка мехов

средствами против моли; обработка тканей для придания водоотталкивающих свойств; обработка тканей для придания несминаемости; обработка тканей для придания огнестойкости; обработка тканей, текстильных изделий; обработка чистовая; обработка шерсти; отбеливание тканей; переделка одежды; пошив одежды; предоставление информации по вопросам обработки материалов; раскрой тканей; сатинирование мехов; стегание материала; сукноваление; усадка тканей; услуги по окрашиванию; услуги по пескоструйной обработке; услуги портных; фасонирование мехов по заказу; фотогравировка; цветоделение; шелкография».

Вместе с тем при установленном несхождении оспариваемого знака с противопоставленным товарным знаком вывод об однородности указанных услуг 40 класса МКТУ не приводит к заключению о наличии вероятности смешения сравниваемых средств индивидуализации.

Что касается товаров 25 и услуг 35 классов МКТУ, а также остальной части услуг 40 класса МКТУ, представленных в перечне оспариваемого товарного знака, то они не являются однородными услугам 37, 40 классов МКТУ, на которые распространяется правовая охрана товарного знака по свидетельству №251733, поскольку имеют иной род/вид, назначение и условия оказания/реализации.

В силу обозначенного выше отсутствуют основания для вывода о несоответствии товарного знака по свидетельству №881264 требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.



В возражении также содержится довод о том, что товарный знак «**BIANCA**» по свидетельству №251733 представлен на рынке услуг более 20 лет, в связи с чем в случае присутствия на рынке однородных услуг, маркированных оспариваемым товарным знаком, потребитель может быть введен в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги.

Вместе с тем, данный довод не подтвержден представленными материалами - распечатками с Интернет-сайта bianca-city.ru [1], поскольку они не позволяют

оценить длительность и интенсивность использования товарного знака по свидетельству №251733, а также его узнаваемость среди потребителей.

Иных документов, отражающих деятельность лица, подавшего возражение, а также подтверждающих возможность введения потребителей в заблуждение не представлено.

Таким образом доводы возражения о несоответствии оспариваемого товарного знака пункту 3 (1) статьи 1483 Кодекса, как вводящего в заблуждение относительно изготовителя товаров/лица, оказывающего услуги, является недоказанным.

Что касается особого мнения, представленного лицом, подавшим возражение, по итогам рассмотрения возражения, то оно не содержит иных доводов, которые не отражены в данном заключении.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 09.08.2022, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №881264.