

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, рассмотрела поступившее 09.12.2022 возражение Акционерного общества «Белгородская сбытовая компания» (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2021722341, при этом установила следующее.



Регистрация обозначения  в качестве товарного знака по заявке №2021722341 с датой поступления в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности от 13.04.2021 испрашивается на имя заявителя в отношении услуг 35 и 36 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Решение Роспатента от 15.08.2022 об отказе в государственной регистрации товарного знака принято на основании его несоответствия требованиям пунктов 1 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное несоответствие обосновывается в заключении по результатам экспертизы тем, что входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «РАУ» («РАУ» - в переводе с английского языка – «платеж, плата», см. Интернет-источники, например, <https://woordhunt.ru/word/pay>, <https://translate.google.ru/>; <https://translate.yandex.ru/> и др.) не обладает различительной способностью, является

общепринятым термином в сфере финансов и бизнеса, указывает на назначение услуг, в силу чего является неохраняемым элементом обозначения.

Также указано, что заявленное обозначение сходно до степени смешения:

- со знаком «BEL» по международной регистрации № 996336 [1], правовая охрана которому на территории Российской Федерации предоставлена на имя Euronext Brussels S.A., Marquis Building, Rue du Marquis 1, B-1000 Brussels, в отношении однородных услуг 36 класса МКТУ;

- с товарным знаком (знаком обслуживания) «BELL» по свидетельству № 587969 [2], зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью «БЕЛЛ Экуипмент Руссланд», 115230, Москва, Электролитный пр-д, д. 1, корп. 3, в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ;

- со знаком «BELL» по международной регистрации № 525443 [3], правовая охрана которому на территории Российской Федерации предоставлена на имя «ALCATEL-LUCENT BELL, naamloze vennootschap», Copernicuslaan 50, B-2018 Antwerpen, в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ.

Заявитель выразил свое несогласие с данным решением в поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) возражении, доводы которого сводятся к следующему:

- заявленное обозначение является комбинированным, включает графические элементы в форме трех капель, помещенных в условный квадрат, в нижней правой части которого размещен словесный элемент «BEL PAU», выполненный заглавными буквами латинского алфавита;

- словесный элемент «Pau» является не единственным элементом заявленного обозначения, образует со вторым словесным элементом единую грамматическую конструкцию, которую следует рассматривать в целом, без разделения на отдельные элементы. В связи с этим невозможно говорить о каком-то определенном значении словосочетания в целом или отдельных его элементах, т.к. оно в целом имеет фантазийный характер и вызывает различные ассоциации в сознании потребителя

относительно заявленного перечня услуг, а также деятельности заявителя. Словесный элемент «Рау», выполнен одинаковым шрифтом и размером с вторым словесным элементом «BEL», не занимает доминирующего положения в обозначении, что позволяет его включить в состав регистрируемого товарного знака в качестве неохраняемого элемента;

- комплексный анализ позволяет сделать вывод о том, что сравниваемые товарные знаки производят различное общее зрительное впечатление и не ассоциируются друг с другом, что свидетельствует об отсутствии сходства до степени смешения между ними и исключает риск смешения их в глазах потребителей. Кроме того, разное количество слов, словесных элементов за счет включения в заявленный товарный знак элемента «РАУ», который удлиняет звуковой ряд в целом и тем самым вносит звуковое отличие между сопоставляемыми товарными знаками. Словосочетание «BEL РАУ» образует новый, качественно иной уровень восприятия, отличный от значения «BEL» («BELL»). В ходе экспертизы также не учтены индивидуализирующие способности цветового решения и шрифта заявленного товарного знака с учетом того, что противопоставляемые товарные знаки [1-3] изобразительных элементов не имеют, выполнены стандартным шрифтом черного цвета. Таким образом, вывод о визуальном сходстве противопоставленных товарных знаков до степени смешения основан исключительно из-за наличия словесного элемента «BEL» («BELL») без учета индивидуальных особенностей заявленного обозначения и наличия в нем словесной части «РАУ»;

- заявленные услуги 35, 36 классов МКТУ не являются однородными услугам противопоставленных знаков;

- заявитель является гарантирующим поставщиком электроэнергии в Российской Федерации на территории Белгородской области, намерен использовать заявленное обозначение для индивидуализации своего платежного приложения, применяемого для оплаты услуг ЖКУ, смысловое значение словесной части обозначения является сокращенным названием заявителя («BEL» («Бел») от

Белгородэнергосбыт (сокращенное наименование Акционерного общества «Белгородская сбытовая компания» и будет ассоциироваться потребителями именно с товарами (услугами), связанными с оплатой ЖКУ. Из изложенного выше следует, что заявитель и владельцы противопоставленных товарных знаков осуществляют свою деятельность в разных сферах реализации товаров (услуг) в гражданском обороте, что исключает смешение обозначений и введение в заблуждение потребителей относительно производителя товаров и лица, оказывающего услуги;

- при запросе в поисковой строке информации о деятельности компаний «Euronext Brussel S.A.» и «Alcatel-LUCENT BELL» сведения о распространении на российском рынке товаров/услуг на распространенных поисковых системах Google, Yandex отсутствуют, что также подтверждает полную неосведомленность российского потребителя о существовании и деятельности компаний на российском рынке под заявленным обозначением. Согласно размещенным сведениям об ООО Белл Экуипмент Руссланд – общество осуществляет деятельность: торговля оптовая транспортными средствами, кроме автомобилей, мотоциклов и велосипедов, то есть функционирует на ином рынке товаров (услуг) в Российской Федерации, что также исключает смешение с заявленным обозначением при идентификации товаров/услуг в гражданском обороте.

На основании изложенного в возражении выражена просьба отменить решение об отказе и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2021722341 для всех заявленных услуг.

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

С учетом даты (13.04.2021) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Минэкономразвития России от

20.07.2015 №482, зарегистрированным в Минюсте РФ 18.08.2015, регистрационный № 38572, с датой начала действия 31 августа 2015 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их свойство и назначение.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохранные элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

В ходе экспертизы заявленного обозначения устанавливается, не относится ли заявленное обозначение к объектам, не обладающим различительной способностью или состоящим только из элементов, указанных в пункте 1 статьи 1483 Кодекса (пункт 34 Правил). К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся сведения, характеризующие товар, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

В соответствии с пунктом 35 Правил указанные в пункте 34 настоящих Правил элементы могут быть включены в соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса в товарный знак как неохранные элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 1.1 статьи 1483 Кодекса.

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 положениями пункта 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах 42, 43 Правил, а также исследуется значимость

положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), смысловым (семантическим) признакам, изложенным в подпунктах (1), (2), (3) пункта 42 Правил.

Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 43 Правил сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: 1) внешняя форма; 2) наличие или отсутствие симметрии; 3) смысловое значение; вид и характер изображений; 5) сочетание цветов и тонов.

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, круг потребителей и другие признаки.



Заявленное обозначение  представляет собой оригинальную комбинацию изобразительных элементов в виде трех каплевидных фигур и словесных элементов «BEL» и «PAY», выполненных стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита и расположенных на двух строках под одной из каплевидных фигур.

Регистрация товарного знака испрашивается для услуг 35 класса МКТУ - продвижение товаров; реклама, распространение рекламных материалов; сбор для третьих лиц различных товаров и размещение товаров для удобства изучения и приобретения потребителями; услуги по продаже товаров через электронные средства; услуги по регистрации, переписке, составлению, сбору или

систематизации письменных сообщений и записей, использованию и сбору статистических данных и 36 класса МКТУ - деятельность финансовая; операции кредитно-денежные; услуги по сдаче в наем, оценке имущества и финансированию; услуги, касающиеся денежно-финансовых операций; услуги, связанные со страхованием; финансовый лизинг.

Анализ заявленного обозначения на соответствие его требованиям законодательства показал следующее.

Входящее в состав словесное обозначение «РАУ», как отмечено в заключении по результатам экспертизы, является лексической единицей английского языка и означает в переводе на русский язык «платеж, плата, оплата, платить», см., например, <https://translate.yandex.ru/dictionary/en-ru/pay>, Англо-русский словарь экономических терминов <https://eng-rus-economy-terms.slovaronline.com/9109-pay>, Англо-русский словарь бизнес терминов <https://slovar-vocab.com/english-russian/vocab-business-terms/pay-1077371.html>, в связи с чем не обладает различительной способностью, является общепринятым термином в области экономики, бизнеса и финансов на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В отношении несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.

Согласно заключению экспертизы заявленное обозначение является сходным до степени смешения в отношении однородных услуг с товарными знаками [1-3].

Знак [1] представляет собой словесное обозначение «BEL», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Знаку предоставлена правовая охрана в отношении следующих услуг 36 класса МКТУ - Services de cotation en Bourse; services financiers en relation avec l'organisation et le fonctionnement des marchés boursiers, financiers et de valeurs mobilières; calcul d'indices boursiers et de tous chiffres-indices concernant les cours à la Bourse, les instruments financiers et les valeurs mobilières; services de négociation, de cotation et de compensation des instruments financiers; gestion de trésorerie; transactions financières; consultations en matières boursières et financières, informations boursières et financières; activités d'agents de

change; services de courtiers en valeurs mobilières/ услуги листинга фондовой биржи; финансовые услуги в связи с организацией и функционированием фондового, финансового рынков и рынков ценных бумаг; расчет индексов фондового рынка и всех индексов, относящихся к ценам фондового рынка, финансовым инструментам и переводным ценным бумагам; услуги по торговле финансовыми инструментами, ценообразованию и клирингу; управление наличностью; финансовые операции; фондовый рынок и финансовые консультации, фондовый рынок и финансовая информация; деятельность биржевых маклеров; брокерские услуги по ценным бумагам.

Товарный знак [2]  представляет собой выполненное в оригинальной графике слово «BELL». Регистрация знака произведена в отношении услуг 35 класса МКТУ - агентства по импорту-экспорту; продажа розничная или оптовая запасных частей автомобилей; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продвижение продаж для третьих лиц; услуги по розничной, оптовой продаже товаров; услуги магазинов по розничной, оптовой продаже товаров; услуги по развозной продаже товаров; услуги розничной продажи товаров по каталогу путем почтовых отправлений; услуги розничной продажи товаров с использованием теле-магазинов или интернет-сайтов; демонстрация товаров; изучение рынка; информация деловая; информация и советы коммерческие потребителям [информация потребительская товарная]; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; помощь в управлении бизнесом; помощь в управлении коммерческими или промышленными предприятиями; продвижение товаров для третьих лиц; реклама; сбор информации в компьютерных базах данных; службы консультативные по управлению бизнесом; управление коммерческое лицензиями на товары и услуги для третьих лиц; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; услуги субподрядные [коммерческая помощь].

Знак [3] является словесным обозначением «BELL», который выполнен стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Знаку предоставлена охрана для услуг 35 класса МКТУ - Aide à la direction des affaires/Помощь в управлении бизнесом.

Сравнительный анализ заявленного обозначения с товарными знаками показал, что они могут ассоциироваться друг с другом в целом, несмотря на отдельные отличия.

Указанные ассоциации обусловлены фонетическим тождеством/сходством словесного элемента «BEL» заявленного обозначения с противопоставленными знаками «BEL/BELL», являющимися единственными элементами знаков [1-3].

Что касается элемента «RAY» заявленного обозначения, то он является слабым элементом знака, не обладающим различительной способностью, как было указано выше, и не оказывающим существенного влияния на восприятие знака потребителем.

Таким образом, несмотря на наличие в заявленном обозначении изобразительного элемента, именно фонетическое тождество (сходство) словесного элемента, который является наиболее запоминающимся в комбинированном товарном знаке, каковым и является заявленное обозначение, и который выполняет в нем основную индивидуализирующую функцию (в том числе, при звуковой рекламе), и противопоставленных словесных или имеющих слабую графику знаков [1-3] является главным фактором сходства сравниваемых обозначений.

Анализ однородности сравниваемых услуг 35 класса МКТУ показал, что они являются однородными, так как они относятся к одним родовым группам услуг (продвижение и продажа товаров, реклама, услуги по сбору или систематизации информации, в том числе в компьютерных базах данных), имеют одинаковое назначение, один круг потребителей и одинаковые условия их оказания. Услуги 36 класса МКТУ «деятельность финансовая; операции кредитно-денежные; услуги по оценке имущества и финансированию; услуги, касающиеся денежно-финансовых операций; услуги, связанные со страхованием; финансовый лизинг» являются

однородными услугам 36 класса МКТУ, в отношении которых действует знак [1], поскольку они относятся к одной группе услуг, связанных с финансовой деятельностью, финансовыми операциями. При этом «финансовые услуги в связи с организацией и функционированием фондового, финансового рынков и рынков ценных бумаг», в отношении которых зарегистрирован противопоставленный знак [1], могут включать в себя услуги по страхованию финансовых рисков от вложения в фондовые рынки и рынки ценных бумаг, так как страховой и фондовый рынок в современных условиях - это две теснейшим образом взаимно переплетенные системы, что позволяет признать однородными и заявленные услуги, связанные со страхованием.

Следовательно, заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки являются сходными до степени смешения в отношении однородных услуг 35 и части однородных услуг 36 класса МКТУ, что свидетельствует о правомерности вывода экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Что касается «услуг по сдаче в наем» 36 класса МКТУ, то данные услуги относятся к операциям с недвижимым имуществом по купле-продаже, аренде, обмену и т.д., которые не являются финансовыми операциями, в отношении которых действует знак [1], поскольку это разный вид услуг, у них разное назначение и разные потребители.

Таким образом, заявленное обозначение может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для части заявленных услуг 36 класса МКТУ с указанием в качестве неохраняемого элемента «РАУ», так как он не занимает в знаке доминирующего положения.

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

удовлетворить возражение, поступившее 09.12.2022, отменить решение Роспатента от 15.08.2022 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2021722341.