

## 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, в редакции Федерального закона от 12.03.2014 № 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 возражение, поступившее 12.12.2022, поданное ООО «Алькор и Ко», Россия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2021746360, при этом установлено следующее.

*from*  
**.BABUSHKA.**  
**WITH LOVE**

Комбинированное обозначение « **.BABUSHKA.** **WITH LOVE** » по заявке №2021746360, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 23.07.2021, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 03 и 05 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 12.09.2022 об отказе в государственной регистрации товарного знака в

отношении всех заявленных товаров 03 и 05 классов МКТУ (далее – решение Роспатента). Указанное решение Роспатента было основано на заключении по результатам экспертизы, которое мотивировано несоответствием заявленного обозначения требованиям пунктов 6 и 10 статьи 1483 Кодекса. Так, согласно решению Роспатента заявленное обозначение сходно до степени смешения с



товарным знаком « мыльная кондитерская » по свидетельству №803474 с приоритетом от 11.11.2020, зарегистрированным на имя Бондарь П.И., Россия, в отношении однородных товаров 03 и 05 классов МКТУ, в связи с чем не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В рамках пункта 10 статьи 1483 Кодекса заявленному обозначению был



противопоставлен товарный знак « » по свидетельству №688518 с приоритетом от 19.06.2017, зарегистрированный на имя ООО «Бэст Прайс», Россия, в отношении однородных товаров 03 и 05 классов МКТУ.

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы сводятся к следующему:

- заявленное обозначение и противопоставленные знаки (1-2) не являются сходными до степени смешения;

- словесные элементы «from babushka with love» и «la babushka мыльная кондитерская», «with love» характеризуются различным звучанием, поскольку включают в свой состав различное количество слогов, различное количество и состав звуков. Совпадение одного из слов «babushka», «with love» не свидетельствует о сходстве сравниваемых обозначений в целом;

- заявленное обозначение «from babushka with love» имеет определенный семантический образ за счет понятного среднему российскому потребителю смысла словосочетания («от бабушки с любовью») и ассоциируется с чем-то семейным, родственным, уютным, поскольку «babushka» воспринимается как обращение к близкой родственнице, как обращение к пожилой женщине. Заявленное обозначение позитивно и несет лиричную семантику;

- смысловой образ товарного знака (1) совершенно иной – ключевой словесный элемент, формирующий его образ – «La Babushka», который представляет собой разновидность платка или банданы, по сути, это классическое шелковое каре, сформированное в капюшон или шарф-вуаль, завязанный на манер платка. Изобразительный элемент знака (1) усиливает смысловое восприятие элемента «La Babushka» как модного аксессуара, их взаимосвязь между собой;

- словосочетание «with love» («с любовью») знака (2) понятное, безликое, нейтральное по смыслу отличается от словосочетания «от бабушки с любовью»;

- анализ сравнения заявленного обозначения и знаков (1-2) показывает, что при некотором фонетическом совпадении, обозначения за счет фонетических и визуальных отличий, за счет несовпадения образов с точки зрения семантики создают совершенно различные образы, не способные совпадать, ассоциироваться друг с другом каким-либо образом;

- элемент «with love» включен в значительное количество знаков, зарегистрированных на имя различных лиц при наличии товарного знака (2). Указанное свидетельствует и об отсутствии сходства заявленного обозначения со знаком (2).

- экспертиза необоснованно не учла наличие у заявителя прав на товарный знак по свидетельству №858826.

На основании вышеизложенного, заявитель просит отменить решение Роспатента и принять решение о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 03 и 05 классов МКТУ.

На заседании коллегии, состоявшемся 20.02.2023, от заявителя были представлены следующие материалы:

1. Распечатка из сети Интернет статьи «оденься как babushka: зачем западные мужчины носят русские косынки»;
2. Распечатки знаков, включающих словосочетание «with love».

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих на заседании коллегии, коллегия установила следующее.

С учетом даты (23.07.2021) поступления заявки №2021746360 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения 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 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 отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с пунктом 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.

В соответствии с пунктом 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Исходя из положений пункта 42 Правил, сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

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.

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.

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.

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).

В соответствии с пунктом 10 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков в отношении однородных товаров обозначения, элементами которых являются охраняемые в соответствии с Кодексом средства индивидуализации других лиц, сходные с ними до степени смешения обозначения.

*from*  
**.BABUSHKA.**  
**WITH LOVE**

Заявленное обозначение « *from* .BABUSHKA. WITH LOVE » является комбинированным и состоит из словесных элементов «from», «BABUSHKA», «with love», выполненных в три строки буквами латинского алфавита. Справа и слева от словесного элемента «BABUSHKA» помещены точки. Правовая охрана заявленному обозначению испрашивается в отношении товаров 03 и 05 классов МКТУ.

В рамках несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса ему был противопоставлен комбинированный товарный знак



*La Babushka*

« *мыльная кондитерская* » (1), который включает стилизованное изображение головы

девушки в платке и очках, а также помещенные ниже словесные элементы «La Babushka», «мыльная кондитерская», выполненные на двух строках буквами русского и латинского алфавитов. Справа от словесного элемента «la» помещено стилизованное изображение сердца. Товарный знак (1) зарегистрирован в белом, черном, розовом, сером цветовом сочетании в отношении товаров 03 и 05 классов МКТУ.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и знака (1) показал следующее.

Центральное и доминирующее положение в заявленном обозначении занимает именно словесный элемент «BABUSHKA», выполненный заглавными буквами латинского алфавита, выделенный справа и слева точками, а также имеющий стандартное шрифтовое исполнение в отличие от иных словесных элементов, также входящих в состав заявленного обозначения. Именно словесный элемент «BABUSHKA» выделен графически, шрифтом и размером букв относительно иных словесных элементов заявленного обозначения, в связи с чем в первую очередь обращает на себе внимание потребителей.

Как отмечалось выше, противопоставленный знак (1) состоит из словесных и изобразительных элементов. При этом, комбинированные обозначения прочитываются и запоминаются в первую очередь благодаря именно словесным элементам, которые могут быть восприняты не только визуально, но и на слух (например, посредством звуковой рекламы). Словесными элементами знака (1) являются элементы - «La Babushka», «мыльная кондитерская». Словосочетание «мыльная кондитерская» выполнено мелким шрифтом в нижней части знака, тогда как в первую очередь внимание потребителя концентрируется на обозначении «La Babushka», которое является сильным элементом знака (1).

Сравнение заявленного обозначения и знака (1) показало наличие их сходства, обусловленное фонетическим тождеством входящего в их состав словесного элемента «babushka». Как отмечалось выше, данный элемент в первую очередь обращает на себе внимание потребителей в составе заявленного обозначения. Кроме того, именно элемент «babushka» формирует образ знака (1).

Коллегия отмечает также, что тождественный словесный элемент («babushka») в составе сравниваемых обозначений способен вызывать одинаковые ассоциации и представления при их восприятии, связанный со словом бабушка, с тем, что исходит от бабушки.

Согласно возражению и дополнениям к возражению [1], словесный элемент «babushka» в составе знака (1) означает разновидность платка или банданы, при этом изобразительный элемент знака (1) усиливает смысловое восприятие элементов «La babushka» как модного аксессуара. Вместе с тем, единичная распечатка из сети Интернет [1] не способна подтвердить мнение среднего российского потребителя о соответствующем восприятии знака (1).

Следует согласиться с заявителем в том, что сравниваемые обозначения имеют графические отличия, заключающиеся в наличии оригинального изобразительного элемента в знаке (1), исполнении их словесных элементов различными видами шрифта и т.д. Вместе с тем, влияние графического фактора сходства сравниваемых обозначений второстепенно и не снимает высокой степени фонетического и смыслового сходства словесных элементов «BABUSHKA», входящих в их состав. Следует отметить также, что для констатации сходства обозначений наличие сходства по всем критериям (визуальный, звуковой, смысловой) не обязательно, так как соответствующие признаки учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункты 42 и 43 Правил).

С учетом вышеизложенного, коллегия приходит к выводу о сходстве заявленного обозначения и противопоставленного знака (1), установленном на основе фонетического и семантического тождества словесного элемента «babushka», включенного в заявленное обозначение и знак (1).

Товары 03 класса МКТУ заявленного обозначения и знака (1) относятся к одним родовым группам (средствам для ухода за лицом, телом и волосами, красителям косметическим, мылам различного назначения, средствам для окрашивания волос, препаратам парфюмерно-косметическим для гигиенических целей), могут быть произведены одним лицом с применением одинаковых технологий, одного сырья, а также могут иметь одинаковое назначение.



Однородными являются и товары 05 классов МКТУ заявленного обозначения и знака (1), относящиеся к средствам санитарно-гигиеническим, шампуням лечебным, шампуням противопаразитарным, мазям, которые могут быть произведены и реализованы совместно.

Кроме того, по мнению коллегии, однородными между собой могут быть признаны и товары 03 и 05 класса МКТУ заявленного обозначения и противопоставленной регистрации (1). Так, косметические лосьоны, шампуни, бальзамы, мыла, относящиеся к 03 классу МКТУ заявленного обозначения, являются однородными соответствующим товарам 05 класса МКТУ знака (1), имеющим лекарственное, медицинское применение. Однородность данных товаров обусловлена возможностью их совместной реализации, одним кругом потребителей, взаимодополняемостью.

Однородность товаров 03 и 05 класса МКТУ заявленного обозначения и знака (1) в возражении никак не оспаривается.

С учетом установленного сходства заявленного обозначения и знака (1), а также высокой степени однородности товаров 03 и 05 класса МКТУ, коллегия приходит к выводу о высокой вероятности смешения сравниваемых товаров, маркированных заявленным обозначением и знаком (1), в гражданском обороте Российской Федерации. При этом для установления нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака (1) и заявленного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров. При этом, права заявителя на товарный знак по свидетельству №858826 не преодолевают оснований для отказа в регистрации заявленного обозначения в связи с его несоответствие пункту 6 статьи 1483 Кодекса.

В рамках несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 10 статьи 1483 Кодекса ему был противопоставлен комбинированный товарный знак



« (2), состоящий из словесных элементов «With

Love», выполненных на фоне полосы красного цвета. Указанная композиция вписана в прямоугольник красного цвета с переливами. В букву «о» словесного элемента «love» вписано изображение сердечка. Товарный знак (2) зарегистрирован в белом, розовом, светло-розовом, темно-розовом, красном, бордовом цветовом сочетании в отношении товаров 03 и 05 классов МКТУ.

Применение по отношению к заявленному обозначению пункта 10 статьи 1483 Кодекса в рамках его сходства со знаком (2) неправомерно, поскольку изобразительные элементы знака (2) не входят в состав заявленного обозначения. С учетом вышесказанного, коллегия не усматривает правовых оснований для применения данной нормы права.

Вместе с тем, наличие знака (1), признанного сходным до степени смешения с заявленным обозначением, является достаточным основанием для отказа в регистрации заявленного обозначения в отношении всех заявленных товаров 03 и 05 классов МКТУ как несоответствующего требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 12.12.2022, оставить в силе решение Роспатента от 12.09.2022.**