

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 подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 № 4520, рассмотрела возражение, поступившее 26.06.2019, поданное Carolina Herrera Ltd, Нью-Йорк, США (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1346361, при этом установлено следующее.

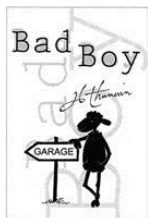
Международная регистрация знака №1346361 произведена Международным Бюро ВОИС 10.03.2017 на имя заявителя (Carolina Herrera Ltd 501 Seventh Avenue, 17Th Floor New York, New York 10018). На территории Российской Федерации предоставление правовой охраны знаку по международной регистрации №1346361 испрашивается для товаров 03 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Знак «**BAD BOY**» по международной регистрации №1346361 представляет собой словесное обозначение, выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Роспатентом 28.08.2018 было принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной

регистрации №1346361, мотивированное его несоответствием в отношении всех товаров 03 класса МКТУ требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное несоответствие обосновано сходством до степени смешения знака по международной регистрации №1346361 и противопоставленного знака



« по международной регистрации №965840.

В поступившем 26.06.2019 возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак существенно отличаются друг от друга по количеству и составу фонем. Более того, противопоставленный товарный знак включает дополнительные словесные элементы - "JL Thunevin" и "Garage». При этом вышеуказанные элементы занимают конечную позицию в данных товарных знаках, и, следовательно, лучше запоминаются потребителям, поскольку именно на них заканчивается восприятие обозначения "Bad Boy JL Thunevin GARAGE" на слух, а информация, размещенная в конце, как правило, лучше запоминается потребителем. Дополнительные элементы противопоставленного товарного знака также приносят в него и дополнительные ударные слоги. Таким образом, рассматриваемые обозначения обладают целым рядом фонетических отличий, не позволяющих воспринимать один знак за другой, то есть на основании всего вышесказанного можно сделать вывод о том, что заявленное обозначение "BAD BOY" по международной регистрации № 1346361 является несходным до степени смешения с противопоставленным товарным знаком "Bad Boy JL Thunevin GARAGE" по международной регистрации № 965840 по фонетическому критерию, поскольку обозначения отличаются друг от друга по количеству и составу фонем, а также слогов, образованных ими, и количеству ударных слогов;

- при непосредственном сопоставлении заявленного обозначения по международной регистрации № 1346361 и противопоставленного товарного знака, они существенно отличаются друг от друга по целому ряду основных графических критериев, в том числе, количеству, составу букв, и виду шрифта, что не позволяет принимать один товарный знак за другой. Противопоставленный товарный знак представляет собой сложную композицию. Основу обозначения составляет вертикально ориентированный прямоугольник, в верхней части которого расположено словосочетание "Bad Boy", выполненное латинскими буквами, оригинальным шрифтом. То же словосочетание повторяется на заднем плане обозначения более крупным шрифтом. Под словом "Boy" находится словосочетание "JL Thunevin", выполненное латинскими буквами, оригинальным шрифтом, напоминающим рукописный. В нижней части обозначения находится стилизованное изображение овцы, стоящей на двух ногах и облокачивающейся на указатель со стрелкой, на фоне которой расположено слово "GARAGE", выполненное прописными латинскими буквами, оригинальным шрифтом. Отдельно стоит отметить, что в противопоставленном товарном знаке доминирующее положение занимает именно оригинальная изобразительная часть (изображение овцы с указательной стрелкой). Словесная часть обозначения "BAD BOY" в противопоставленном товарном знаке занимает не более 1/3 общей площади в данном обозначении. Исходя из чего, общее зрительное впечатление не позволяет сделать вывод о сходстве сравниваемых обозначений. Таким образом, заявленное словесное обозначение "BAD BOY" по международной регистрации № 1346361 является несходным до степени смешения с противопоставленным товарным знаком, поскольку рассматриваемые обозначения производят совершенно разное общее впечатление, формируемое под воздействием их несходного композиционного решения, а также разного состава элементов;

- владелец противопоставленного товарного знака, THUNEVIN, является винодельческой компанией. Основатель компании, Жан-Люк Тюневин, занимается виноделием с 1984 года. В частности, на данный момент под маркой "BAD BOY" правообладателем производится красное сухое вино. В свою очередь, заявитель,

CAROLINA HERRERA Ltd. - это часть группы компаний PUIG, работающей в сфере моды и парфюмерии. Основателем бренда CAROLINA HERRERA является дизайнер Каролина Эррера. В 1991 году Каролина Эррера выпустила первый мужской аромат. Успех парфюма оказался настолько масштабным, что позволил профинансировать и создание коллекций одежды. В 2000 году Каролина Эррера открыла свой первый монобрендовый бутик в Нью-Йорке и запустила косметическую линию. Так, заявленное обозначение "BAD BOY" планируется к использованию в качестве названия мужских духов. В линейке парфюмерии заявителя уже есть туалетная вода под названием "GOOD GIRL", которое можно перевести с английского языка как "хорошая девочка". Аромат под названием "BAD BOY", которое можно перевести с английского языка как "плохой мальчик" должен, таким образом, составить "пару" к уже имеющемуся парфюму. С учетом вышеизложенного очевидно, что владельцы сравниваемых знаков работают в совершенно различных сферах бизнеса и не являются конкурентами. Кроме того, обозначения "BAD BOY" и "Bad Boy JL Thunevin GARAGE" предназначены для маркировки совершенно различных видов товаров, которые изготавливаются из различного сырья, имеют различное назначение, цель и область применения, реализуются в различных торговых точках и не являются взаимодополняемыми или взаимозаменяемыми;

- потребители вряд ли смогут предположить, что оба обозначения принадлежат одной и той же компании, особенно принимая во внимание, что CAROLINA HERRERA Ltd. не ассоциируется с виноделием, а THUNEVIN - со сферой моды, косметики и парфюмерии. Кроме того, комбинированный товарный знак "Bad Boy JL Thunevin GARAGE" по международной регистрации № 965840 содержит словесный элемент "Thunevin", представляющий собой фирменное наименование его правообладателя, что также позволит потребителям сделать верный вывод о том, какой компании принадлежит данный знак;

- знаки "BAD BOY" и "Bad Boy JL Thunevin GARAGE" уже сосуществуют во многих странах мира, в том числе, странах ЕС, Сингапуре, Японии. Данный факт

также может служить дополнительным подтверждением тому, что сравниваемые обозначения не обладают достаточным сходством для их смешения потребителями;

- заявленное словесное обозначение "BAD BOY" по международной регистрации № 1346361 является несходным до степени смешения с противопоставленным комбинированным товарным знаком "Bad Boy JL Thunevin GARAGE" по международной регистрации № 965840 по фонетическому и графическому критериям, поскольку обозначения включают разное количество элементов, имеют разный фонемный, буквенный и графический состав и вызывают разные ассоциации, а также отличаются по ряду других критериев звукового и визуального сходства. Владельцы сравниваемых товарных знаков работают в совершенно различных сферах и не являются конкурентами, а товары, маркированные данными знаками, являются неоднородными, имеют различное назначение, состав и каналы реализации.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 28.08.2018 и предоставить правовую охрану знаку "BAD BOY" по международной регистрации № 1346361 на территории Российской Федерации в отношении всех заявленных товаров 03 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия пришла к следующим выводам.

С учетом даты (10.03.2017) международной регистрации №1346361 правовая база для оценки ее 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 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 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 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 пункте 42 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

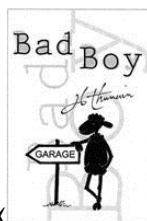
Согласно пункту 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

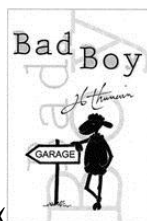
При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), 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).

Знак «**BAD BOY**» по международной регистрации №1346361 представляет собой словесное обозначение, выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана на территории Российской Федерации испрашивается в отношении товаров 03 класса МКТУ *«Bleaching preparations and other substances for laundry use; cleaning, polishing, degreasing and abrasive preparations; soaps; perfumery products, essential oils, cosmetics, hair lotions; dentifrices; toiletries; perfumery and fragrances; eau de Cologne; perfumes; scented preparations; mouth wash products; body care and cleaning preparations; deodorants and antiperspirants; soaps and gels for personal use; bath preparations; preparations for skin care; exfoliants; talcum powders; wet wipes, cotton balls and hand wipes for sanitary, cosmetic and perfume purposes; cosmetics, toiletries and perfumery products for the care and beauty of eyelashes, eyebrows, eyes, lips and nails; lip balm (non-medicated); nail polish; adhesives for cosmetic use; cosmetic preparations for slimming; hair preparations and treatments; make-up products; make-up removing products; products for hair removal and shaving; pre-shave preparations; after-*

shave preparations; non-medicated beauty preparations; cosmetic tanning and self-tanning preparations; cosmetic kits; preparations for perfuming; fragrances for the home; sachets for perfuming linen; aromatic extracts; products for the care and cleaning of animals; abrasives; shoemakers' and tailors' wax; preparations for cleaning and polishing leather and footwear. (Препараты для отбеливания и другие вещества для стирки; чистящие, полирующие, обезжиривающие и абразивные препараты; мыла; парфюмерные продукты, эфирные масла, косметика, лосьоны для волос; средства для чистки зубов; туалетные принадлежности; парфюмерия; одеколон; духи; ароматизированные препараты; средства для полоскания рта; средства по уходу за телом и моющие средства; дезодоранты и антиперспиранты; мыло и гели для личного пользования; средства для ванн; препараты для ухода за кожей; отшелушивающие препараты; тальк; влажные салфетки, ватные шарики и салфетки для рук в санитарно-косметических и парфюмерных целях; косметика, туалетные и парфюмерные товары для ухода и красоты ресниц, бровей, глаз, губ и ногтей; бальзам для губ (без лекарств); лак для ногтей; клеи для косметического применения; косметические препараты для похудения; препараты и средства для ухода за волосами; средства для макияжа; средства для снятия макияжа; средства для удаления волос и бритья; препараты для бритья; препараты после бритья; немедикаментозные косметические препараты; косметические средства для загара и автозагара; косметические наборы; препараты для парфюмерии; ароматы для дома; саше для парфюмерии белья; ароматические экстракты; средства по уходу и чистке животных; абразивы; воск для сапожников и портных; препараты для чистки и полировки кожи и обуви.)».

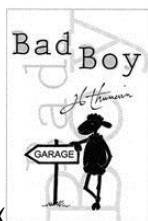


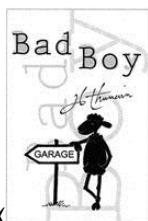
Противопоставленный знак «» по международной регистрации №965840 является комбинированным. Графический элемент обозначения представляет собой стилизованное изображение овцы, опирающейся на дорожный указатель со стрелкой, внутри которой выполнен словесный элемент «GARAGE».

Словесные элементы знака композиционно расположены один под другим: в верхней части знака - “BAD BOY”, также это словосочетание нанесено в качестве фонового, выполнено стандартным шрифтом буквами латинского алфавита, ниже - “JL THUNEVIN», выполненный оригинальным шрифтом латинского алфавита. Правовая охрана на территории Российской Федерации предоставлена в отношении товаров 03 класса МКТУ «*Soaps, perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions, dentifrices, shaving products* (Мыло, парфюмерия, эфирные масла, косметика, лосьоны для волос, средства для чистки зубов, средства для бритья)». Дата истечения срока действия 25.04.2028.

Сравнительный анализ обозначения по международной регистрации №1346361 и противопоставленного знака показал следующее.

Фонетическое сходство обозначения «**BAD BOY**» и



противопоставленного знака «» обусловлено вхождением в их состав одного и того же словосочетания «BAD BOY».

Согласно словарно-справочным источникам, слова, входящие в словосочетание «BAD BOY» имеют следующие лексические значения в переводе с английского языка на русский: BAD – плохой, скверный, неудачный; BOY – мальчик, парень, юноша. Очевидно, что совпадающее словосочетание «BAD BOY» в сравниваемых обозначениях будет иметь идентичное семантическое значение («плохой мальчик»). Иные словесные элементы противопоставленного знака не влияют на семантику словосочетания «BAD BOY», так как композиционно не связаны друг с другом, выполнены разными шрифтами, воспринимаются как три самостоятельных элемента. При этом, словесный элемент «BAD BOY» занимает доминирующее положение в знаке, поскольку выполнен более крупным шрифтом, его композиционное расположение акцентирует на нем внимание потребителя.

Таким образом, сравниваемые обозначения следует признать сходными по семантическому и фонетическому критериям сходства словесных обозначений.

Коллегия также учитывала, что в сравниваемых обозначениях словесные элементы выполнены стандартным шрифтом, буквами одного алфавита, что усиливает сходство словесных элементов. Таким образом, обозначение по международной регистрации №1346361 и противопоставленный знак, несмотря на отдельные отличия, ассоциируются друг с другом в целом, то есть являются сходными. При этом коллегия полагает, что при сопоставлении сравниваемых обозначений очевидно речь не идет об одном и том же обозначении, однако велика вероятность того, что знаки воспринимаются как принадлежащие одному лицу.

Анализ однородности товаров 03 класса МКТУ, и товаров, в отношении которых предоставлена правовая охрана противопоставленной международной регистрации №965840 показал следующее.

Товары *«Мыло, парфюмерия, эфирные масла, косметика, лосьоны для волос, средства для чистки зубов, средства для бритья»* в перечне 03 класса МКТУ знака по международной регистрации №1346361 идентичны товарам 03 класса МКТУ противопоставленного знака.

Товары в перечне 03 класса МКТУ знака по международной регистрации №1346361 *«одеколон; парфюмерные продукты; духи; ароматизированные препараты; препараты для парфюмерии»* являются видовыми относительно группы товаров «Товары парфюмерные» и являются однородными товарам *«парфюмерия»* противопоставленного знака. Товары *«туалетные принадлежности; средства для полоскания рта; средства по уходу за телом и моющие средства; дезодоранты и антиперспиранты; мыло и гели для личного пользования; средства для ванн; препараты для ухода за кожей; отшелушивающие препараты; тальк; косметика, туалетные и парфюмерные товары для ухода и красоты ресниц, бровей, глаз, губ и ногтей; бальзам для губ (без лекарств); лак для ногтей; косметические препараты для похудения; препараты и средства для ухода за волосами; средства для макияжа; средства для снятия макияжа; средства для удаления волос и бритья; препараты после бритья; немедикаментозные косметические препараты; косметические средства для загара и автозагара; косметические наборы»* являются видовыми относительно группы товаров

«Средства косметические» и однородными товарам *«Мыло, косметика, лосьоны для волос, средства для чистки зубов, средства для бритья»* противопоставленного знака. Товары *«влажные салфетки, ватные шарики и салфетки для рук в санитарно-косметических и парфюмерных целях; клеи для косметического применения»* являются видовыми относительно группы товаров «Принадлежности вспомогательные для косметических целей», таким образом, являются корреспондирующими косметическим товарам, что обуславливает их однородность товару «косметика» противопоставленного знака. Все вышеперечисленные товары и товары, в отношении которых предоставлена правовая охрана международной регистрации № 965840 являются однородными, так как соотносятся друг с другом как вид/род (например, *«средства для удаления волос и бритья; препараты после бритья»* и *«средства для бритья»*; *«одеколон; парфюмерные продукты; духи; ароматизированные препараты; препараты для парфюмерии»* и *«парфюмерия»*), могут иметь те же потребительские свойства и функциональное назначение (предназначены для ухода за телом человека), круг потребителей и каналы сбыта продукции.

Таким образом, знак по международной регистрации №1346361 сходен до степени смешения с противопоставленной международной регистрацией №965840 в отношении перечисленных однородных товаров 03 класса МКТУ, и поэтому ему не может быть предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации в отношении этой части товаров, на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В ответ на довод заявителя о разных сферах деятельности правообладателя знака по международной регистрации №965840 (виноделие) и владельца знака по международной регистрации №1346361(парфюмерия), следует заметить, что оценка однородности товаров в рамках применения пункта 6 статьи 1483 Кодекса, проводится не на основе фактически осуществляемой деятельности, а на основе сравнения перечня товаров, для которых испрашивается правовая охрана, с перечнем товаров, которым предоставлена правовая охрана по противопоставленному знаку.

В отношении другой части товаров *«Препараты для отбеливания и другие вещества для стирки; чистящие, полирующие, обезжиривающие и абразивные препараты; ароматы для дома; саше для парфюмерии белья; ароматические экстракты; средства по уходу и чистке животных; абразивы; воск для сапожников и портных; препараты для чистки и полировки кожи и обуви»* 03 класса МКТУ предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации №1346361 не противоречит требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса. Коллегия пришла к такому выводу в связи с тем, что сравниваемые товары относятся к разным родовым группам товаров (моющие, чистящие средства и парфюмерно-косметические товары), имеют разные функциональные назначения и потребительские свойства, разный круг потребителей.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

Удовлетворить возражение, поступившее 26.06.2019, отменить решение Роспатента от 28.08.2018, предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1346361 для следующих товаров 03 класса МКТУ *«Bleaching preparations and other substances for laundry use; cleaning, polishing, degreasing and abrasive preparations; fragrances for the home; sachets for perfuming linen; aromatic extracts; products for the care and cleaning of animals; abrasives; shoemakers' and tailors' wax; preparations for cleaning and polishing leather and footwear»*.