


ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения

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 за № 644/261 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 24.12.2020 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), поданное Назаровым Вячеславом Александровичем, Московская область, г. Дедовск (далее – заявитель), на решение Роспатента об отказе государственной регистрации товарного знака по заявке №2019744423, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2019744423, поданной 05.09.2019, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 35 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне заявки.


В качестве товарного знака заявлено словесное обозначение , выполненное буквами латинского алфавита оригинальным шрифтом, в розовом цветовом сочетании.

Роспатентом 28.08.2020 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2019744423 в отношении всех заявленных услуг 35 класса МКТУ.

Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.


Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения:




- с товарным знаком  по свидетельству №587969 с приоритетом от 20.03.2015 – (1), зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью «БЕЛЛ Экуипмент Руссланд», Москва, в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ;

- со знаком **BELL** по международной регистрации №525443 с приоритетом от 14.06.1998 – (2), правовая охрана которому на территории Российской Федерации предоставлена на имя ALCATEL-LUCENT BELL, Copernicuslaan 50 B-2018 Antwerpen (BE), в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ;



- с товарным знаком  по свидетельству №441692 с приоритетом от 03.08.2009 – (3), зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью «Бэль Парфюм», Москва, в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ;



- со знаком  по международной регистрации №1045028 с приоритетом от 30.12.2009 – (4), правовая охрана которому на территории Российской Федерации предоставлена на имя Общества с ограниченной ответственностью «Белла Парфюм», Москва, в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ;

Федерации предоставлена на имя BELLA BULGARIA AD "Tsarigradsko shose" Blvd. 101, floor 8 BG-1113 Sofia, в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ.

В Роспатент 24.12.2020 поступило возражение, доводы которого сводятся к следующему:

- заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки (1-4) не являются сходными, так как:

- словесный элемент заявленного обозначения «BELLE» в переводе с французского языка на русский язык означает «красивая», словесный элемент «BELL» противопоставленных знаков (1, 2) в переводе с английского и французского языков на русский язык означает «звонок, колокол»; словесный элемент «BELLA» противопоставленного знака (4) в переводе с итальянского языка на русский язык означает «красавица, красotka»; словесный элемент «MA BELLE» противопоставленного знака (4) в переводе с французского языка на русский язык означает «моя красавица»;

- поскольку слова являются лексическими единицами разных языков, то они имеют разное звучание,

- сравниваемые знаки производят разное общезрительное впечатление.

- кроме того, правообладатель противопоставленного знака (1) представил письменное согласие на регистрацию товарного знака по заявке №2019744423 в отношении следующих услуг 35 класса МКТУ *«реклама, менеджмент в сфере бизнеса; административная деятельность в сфере бизнеса; офисная служба»*.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 28.08.2020 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2019744423 в отношении всех заявленных товаров.

В подтверждение изложенного заявителем была представлена копия письма-согласия на регистрацию товарного знака по заявке №2019744423 – [1].

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (05.09.2019) поступления заявки №2019744423 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака

включает в себя вышеуказанный 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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015 за № 38572, введенные в действие 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями подпункта 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.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанном в подпункте 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.


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

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

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.


Заявленное обозначение  представляет собой словесное обозначение, выполненное буквами латинского алфавита в оригинальной графике, в розовом цветовом сочетании.

В качестве сходных до степени смешения с заявленным обозначением в заключении по результатам экспертизы указаны:

- товарный знак  по свидетельству №587969 – (1), представляющий собой словесное обозначение, выполненный буквами латинского алфавита в оригинальной графике;

- знак **BELL** по международной регистрации №525443 – (2), представляющий собой словесное обозначение, выполненный буквами латинского алфавита стандартным шрифтом;

- товарный знак  по свидетельству №441692 – (3), представляющий собой комбинированное обозначение, включающее словесный элемент «Ma Belle», выполненный буквами латинского алфавита в оригинальной графике, и изобразительный элемент в виде стилизованного изображения бабочки;

- знак  по международной регистрации №1045028 – (4), представляющий собой комбинированное обозначение, включающее словесный элемент «BELLA», выполненный буквами латинского алфавита в оригинальной графике, расположенный на фоне четырехугольной геометрической фигуры.

Анализ заявленного обозначения и противопоставленных знаков (1-4) показал следующее.

При анализе сравниваемых обозначений коллегия учитывала, что в комбинированных обозначениях именно словесный элемент акцентирует на себе основное внимание потребителя, поскольку он легче запоминается и, как правило, является главным средством индивидуализации товара.

Таким образом, основную индивидуализирующую нагрузку в заявленном обозначении и противопоставленных знаках (1-4) несут словесные элементы «BELLE» - «BELL» - «MA BELLE» - «BELLA».

Фонетическое сходство заявленного обозначения и противопоставленных знаков (1, 2, 4) обусловлено тем, что сравниваемые слова «BELLE» - «BELL» - «BELLA» имеют одинаковый состав согласных и весьма близкий состав гласных. Словесные элементы отличаются одной буквой «Е», расположенной в конце слова «BELLE».

Фонетическое сходство заявленного обозначения и противопоставленного знака (3) обусловлено тем, что они содержат фонетически тождественный словесный элемент «BELLE».

Сходство сравниваемых обозначений усиливается тем, что словесные элементы выполнены буквами одного алфавита.

Что касается семантического признака сходства, то слова «belle», «ma belle» и «bella» имеют одинаковое значение «красавица, красотка» (см. Яндекс-перевод с французского и итальянского языков), в то время как слово «bell» - переводе с английского языка на русский язык означает колокол колокольчик.

Вместе с тем, поскольку в сравниваемых обозначениях словесные элементы, на которые падает логическое ударение, фонетически и визуально сходны, то можно сделать вывод о сходстве их в целом.

Сравнение перечней услуг 35 класса МКТУ с целью определения их однородности показало следующее.

Правовая охрана товарному знаку по рассматриваемой заявке испрашивается в отношении следующих услуг 35 класса МКТУ *«демонстрация товаров; информация и*

советы коммерческие потребителям в области выбора товаров и услуг; исследования в области бизнеса; исследования маркетинговые; консультации по вопросам организации и управления бизнесом; консультации по организации бизнеса; консультации по управлению бизнесом; консультации по управлению персоналом; консультации профессиональные в области бизнеса; консультации, касающиеся коммуникационных стратегий в рекламе; макетирование рекламы; маркетинг; обновление рекламных материалов; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; оформление витрин; оформление рекламных материалов; помощь в управлении бизнесом; помощь в управлении коммерческими или промышленными предприятиями; посредничество коммерческое; предоставление деловой информации через веб-сайты; предоставление информации в области деловых и коммерческих контактов; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продвижение продаж для третьих лиц; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама наружная; реклама почтой; реклама телевизионная; службы консультативные по управлению бизнесом; согласование деловых контрактов для третьих лиц; согласование и заключение коммерческих операций для третьих лиц; управление процессами обработки заказов товаров; услуги по поисковой оптимизации продвижения продаж; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]».

Правовая охрана на территории Российской Федерации знаку (2) предоставлена, в том числе, в отношении следующих услуг 35 класса МКТУ «*Aide à la direction des affaires / Помощь в управлении бизнесом*».

Правовая охрана товарному знаку (3) предоставлена в отношении следующих услуг 35 класса МКТУ «*абонирование телекоммуникационных услуг для третьих лиц, агентства по коммерческой информации, анализ себестоимости, аудит, бюро по найму, ведение автоматизированных баз данных, ведение бухгалтерских книг, выписка счетов, запись сообщений, изучение общественного мнения, информация деловая, информация и советы коммерческие потребителям, исследования в области маркетинга, комплектование штата сотрудников, консультации по вопросам организации и управления бизнесом, консультации по вопросам штата сотрудников, консультации по организации бизнеса, консультации по управлению бизнесом, консультации профессиональные в области бизнеса, менеджмент в области творческого бизнеса, обзоры печати, обновление рекламных материалов, обработка текста, обслуживание секретарское, обслуживание стенографическое, организация подписки на газеты [для третьих лиц], оформление витрин, оценка коммерческой деятельности, оценка леса на корню, оценка шерсти, подготовка платежных документов, поиск информации в компьютерных файлах [для третьих лиц], поиск поручителей, помощь в управлении бизнесом,*

помощь в управлении коммерческими или промышленными предприятиями, прогнозирование экономическое, прокат офисного оборудования и аппаратов, прокат торговых автоматов, прокат фотокопировального оборудования, работы машинописные, расклейка афиш, репродуцирование документов, сбор и предоставление статистических данных, сбор информации по компьютерным базам данных, сведения о деловых операциях, систематизация информации в компьютерных базах данных, составление налоговых деклараций, составление отчетов о счетах, тестирование психологическое при найме на работу, управление гостиничными делами, управление коммерческие лицензиями на товары и услуги для третьих лиц, управление процессами обработки заказов на покупки, услуги в области общественных отношений, услуги по переезду предприятий, услуги по сравнению цен, услуги субподрядчика управление коммерческое], услуги телефонных ответчиков [для отсутствующих абонентов], фотокопирование, экспертиза деловая».

Правовая охрана на территории Российской Федерации знаку (4) предоставлена, в том числе, в отношении следующих услуг 35 класса МКТУ *«Advertising; business management; business administration; office functions; the bringing together, for the benefit of others, of variety of goods (excluding the transports thereof, enabling customers to conveniently view and purchase those goods; retail and wholesail of food products / Реклама; управление бизнесом; управление бизнесом; офисные функции; объединение в интересах других различных товаров (исключая их транспортировку, позволяющую клиентам удобно просматривать и покупать эти товары; розничная и оптовая продажа пищевых продуктов».*

Сопоставляемые услуги однородны, поскольку либо тождественны, либо относятся к одному роду (виду) услуг (*«услуги по продвижение товаров [для третьих лиц]»* (которые включает в себя рекламу и услуги по продаже товаров), либо *«менеджмент в сфере бизнеса»*), и соответственно, имеют одно назначение, один круг потребителей (что заявителем не оспаривается).

В отношении представленной копии письма-согласия от правообладателя противопоставленного знака (1) коллегия отмечает следующее.

Согласно пункту 46 Правил согласие правообладателя приобщается в подлиннике. Однако, заявителем оригинал письма-согласия представлен не был.

Коллегия также отмечает, что в письме-согласии содержится следующий перечень услуг 35 класса МКТУ *«реклама, менеджмент в сфере бизнеса; административная деятельность в сфере бизнеса; офисная служба»*, в отношении которых правообладатель не возражает против регистрации товарного знака по рассматриваемой заявке, однако указанные в

письме-согласии такие позиции, как «менеджмент в сфере бизнеса; административная деятельность в сфере бизнеса; офисная служба» не были указаны при подаче заявки, в связи с чем они не могут быть приняты во внимание.

Кроме того, как было указано выше, заявленное обозначение является сходным до степени смешения с товарными знаками (2-4), правовая охрана которым предоставлена в отношении услуг 35 класса МКТУ, однородных всем заявленным услугам 35 класса МКТУ, в связи с чем даже в случае предоставления оригинала письма-согласия правовая охрана товарного знака по рассматриваемой заявке не может быть предоставлена.

Резюмируя вышеизложенное, коллегия установила, что заявленное обозначение является сходным до степени смешения с противопоставленными товарными знакам (1-4) в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ и, следовательно, не соответствует пункту 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 24.12.2020, оставить в силе решение Роспатента от 28.08.2020.