

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью 4 Гражданского кодекса 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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 17.07.2020, поданное ООО «Фелисити», г. Владикавказ (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2019723452, при этом установила следующее.

billagi

Словесное обозначение « *billagi* » по заявке №2019723452 с приоритетом от 20.05.2019 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров 03, 32, 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 19.03.2020 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2019723452. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому знак не соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя других лиц товарными знаками:



- с товарным знаком « **БИЛАГ** » (по свидетельству № 461208 с приоритетом от 22.03.2011) в отношении товаров 32 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 32, 33 классов МКТУ [1];

- с товарным знаком « **Bellagio** » (по свидетельству № 633691 с приоритетом от 26.04.2016) в отношении товаров 03 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 03 класса МКТУ [2];

- со знаком «BELL'AGIO» (международная регистрация № 836109 с приоритетом от 06.09.2004) в отношении товаров 33 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 32, 33 классов МКТУ [3].

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 17.07.2020, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель считает, что товарные знаки [1-3] не являются сходными до степени смешения с обозначением, заявленным по заявке №2019723452, поскольку они различаются по фонетическому, визуальному и семантическому признакам сходства;

- заявленное обозначение прочитывается [БИЛЛАГИ], в то время как противопоставленные товарные знаки имеют следующие звучания [БИЛАГ], [БЕЛАДЖИО], [БЕЛ'АДЖИО] то есть сравниваемые товарные знаки [1-3] имеют разное количество слогов, состав гласных и согласных, что определяет их фонетическое различие;

- заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки [1-3] различаются по визуальному признаку сходства, так как выполнены разными видами и размерами шрифтов;

- заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки [2-3] различаются по семантическому признаку сходства, так как заявленное

обозначение «billagi» является исконным названием реки в Дигорском ущелье Республики Северной Осетии – Алании, в то время как противопоставленные товарные знаки [2-3] «Bellagio», «BELL'AGIO» представляют собой название коммуны в Италии в регионе Ломбардия.

На основании вышеизложенного заявитель просит изменить решение Роспатента от 19.03.2020 и принять решение о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров 03, 32, 33 классов МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (20.05.2019) поступления заявки №2019723452 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 года №482, вступившие в силу 31.08.2015 (далее - Правила).

В соответствии с пунктом 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 пунктом 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42-44 настоящих Правил.

В соответствии с положениями пункта 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 настоящих 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.

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 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.

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).

billagi

Заявленное обозначение « *billagi* » является словесным, выполненным оригинальным шрифтом строчными буквами латинского алфавита.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении заявленных товаров 03, 32, 33 классов МКТУ основано на наличии сходных до степени смешения товарных знаков [1-3].

В связи с тем, что заявитель подал ходатайство о выделении заявки на государственную регистрацию товарного знака из первоначальной заявки на государственную регистрацию товарного знака, вследствие чего 17.08.2020 из перечня товаров первоначальной заявки №2019723452 была исключена часть товаров 32 класса МКТУ (а именно «минеральные и газированные воды, прочие безалкогольные напитки, фруктовые напитки и фруктовые соки, сиропы») и все товары 03, 33 классов МКТУ, данные товары не требуют анализа на однородность с товарами противопоставленных товарных знаков [1-3]. Таким образом, первоначальная заявка на регистрацию №2019723452 должна быть

проанализирована в отношении оставшейся позиции товаров 32 класса МКТУ (а именно «пиво») на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.



Противопоставленный знак [1] « **БИЛАГ** » представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из изобразительного элемента в виде горной цепи и расположенного под ней словесного элемента "БИЛАГ", выполненного оригинальным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 32 класса МКТУ.

Наиболее значимым элементом вышеуказанного противопоставленного знака [1] является элемент «БИЛАГ», который выполнен крупным шрифтом и акцентирует на себя внимание потребителя, в связи с чем именно по нему происходит запоминание знака в целом.

Противопоставленный товарный знак [2] « **Bellagio** » является словесным, выполненным стандартным шрифтом заглавной и строчными буквами латинского алфавитов соответственно. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении товаров 03 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак [3] «**BELL'AGIO**» является словесным, выполненным стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита с использованием апострофа. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 33 класса МКТУ.

В связи с тем, что 17.08.2020 была выделена заявка на государственную регистрацию товарного знака из первоначальной заявки на регистрацию товарного знака и в первоначальной заявке №2019723452 осталась только позиция «пиво» 32 класса МКТУ, противопоставленный товарный знак [2] может не учитываться при анализе заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

При проведении сопоставительного анализа заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1, 3] было установлено, что в их состав входят словесные элементы «billagi»/«БИЛАГ»/«BELL'AGIO».

Сравниваемые обозначения прочитываются как: [Б И Л А Г И], [Б И Л А Г], [Б И Л А Г И О]. Фонетическое сходство было установлено на основе наличия совпадающих согласных звуков [Б, Л, Г] и совпадающих гласных звуков [И, А], расположенных в одинаковой последовательности. Фонетическое сходство установлено на совпадающей части [Б И Л А Г]. Таким образом, 5 начальных букв заявленного обозначения, с которых начинается прочтение, имеют тождественное звучание.

Визуально заявленное обозначение сходно с противопоставленным товарным знаком [3], так как и само заявленное обозначение, и данный противопоставленный знак выполнены буквами латинского алфавита.

Так как в словарно-справочной литературе отсутствуют сведения о семантическом значении заявленного обозначения, анализ по семантическому сходству заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1, 3] провести невозможно.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу, что, сравниваемые обозначения производят сходное общее впечатление и, несмотря на отдельные отличия, ассоциируются друг с другом, что позволяет сделать заключение об их сходстве.

Анализ перечней сравниваемых обозначений показал, что позиция товаров 32 класса МКТУ «пиво» заявленного обозначения является однородной товарам 32 класса МКТУ «составы для изготовления ликеров; сула; суло виноградное; суло пивное; экстракты хмелевые для изготовления пива» и товарам 33 класса МКТУ «wines, sparkling wines, grappa, liqueurs and alcoholic beverages (except beer) (вина, игристые вина, граппа, ликеры и алкогольные напитки (кроме пива)); alcoholic extracts and alcoholic essences (алкогольные экстракты и алкогольные эссенции)» противопоставленных товарных знаков [1, 3], поскольку относятся к родовому

понятию «спиртосодержащая пищевая продукция», имеют одно назначение, область применения, условия сбыта и круг потребителей.

Согласно статьи 2 Федерального закона от 22.11.1995 №171 «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» алкогольная продукция - пищевая продукция, которая произведена с использованием или без использования этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртосодержащей пищевой продукции; спиртосодержащая пищевая продукция – пищевая продукция, в том числе виноматериалы, любые растворы, эмульсии, суспензии, виноградное сусло, иное фруктовое сусло, пивное сусло (за исключением алкогольной продукции) с содержанием этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, более 1,5 процента объема готовой продукции; сусло - спиртосодержащая пищевая продукция, являющаяся полуфабрикатом производства алкогольной продукции, с содержанием этилового спирта, образовавшегося в процессе брожения, более 1,5 процента от ее объема, получаемая в зависимости от вида алкогольной продукции из ягод винограда (виноградное сусло), из иных фруктов (фруктовое сусло), из воды, пивоваренного солода, хмеля и (или) хмелепродуктов (пивное сусло), из воды и меда (медовое сусло).

В этой связи сопоставляемые товары относятся к одной и той же родовой группе товаров – «спиртосодержащая пищевая продукция» и, следовательно, являются однородными.

Также необходимо подчеркнуть, что степень однородности товаров тесно связана со степенью сходства обозначений, предназначенных для их маркировки. Чем сильнее сходство, тем выше опасность смешения товаров и их изготовителей и, следовательно, шире диапазон товаров, которые должны рассматриваться как однородные.

С учетом изложенного сопоставляемые товары, по сути, имеют одно назначение, практически совпадают условия их сбыта и круг потребителей, в силу

чего существует возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

Однородность товаров заявителем в возражении не оспаривается.

Таким образом, проведенный анализ показал, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с противопоставленными товарными знаками [1, 3] в отношении однородных товаров 32, 33 классов МКТУ, и, следовательно, вывод Роспатента о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса следует признать правомерным.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 17.07.2020, оставить в силе решение Роспатента от 19.03.2020.