

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. за №321-ФЗ (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, вступившими в силу с 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) 06.02.2023, поданное Акционерным обществом «СТОКМАНН», Москва (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №781910, при этом установлено следующее.

 Alessandra Bellucci » – (1)

Регистрация комбинированного товарного знака « Alessandra Bellucci » – (1) по заявке №2020705177 с приоритетом от 05.02.2020 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 03.11.2020 за №781910 в отношении товаров 18, 25, 26 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ) на имя Индивидуального предпринимателя Потанцева Петра Валентиновича, Москва (далее – правообладатель).

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 06.02.2023 поступило возражение против предоставления правовой охраны указанному товарному знаку, мотивированное несоответствием оспариваемого товарного знака требованиям, установленным пунктом 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- несоответствие оспариваемого товарного знака положениям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса обусловлено тем, что оспариваемый товарный знак сходен до степени

смешения с товарным знаком «**BELUCCI**» по свидетельству №386252 с приоритетом от 09.11.2009 – (2), который принадлежит лицу, подавшему возражение;

- фонетическое сходство сравниваемых знаков (1) и (2) обусловлено тем, что словесный элемент «**BELUCCI**» противопоставленного товарного знака (2) фонетически входит в оспариваемый товарный знак, даже несмотря на незначительные отличия в написании слов (belucci – bellucci), поскольку использование удвоенной буквы «l» при написании слова «**Bellucci**» не меняет его звучание для рядового потребителя. Указанное свидетельствует о полном фонетическом вхождении одного обозначения в другое;

- что касается визуального признака сходства, то в рассматриваемом случае они носят второстепенный характер, поскольку сопоставляемые слова, являющиеся доминирующими элементами в обоих сравниваемых знаках, являются сходными;

- с точки зрения семантики, анализ словарно-справочной литературы показал, что слова «**Alessandra Bellucci**» и «**BELUCCI**» не являются лексическими единицами и не имеют смыслового значения, однако они могут быть восприняты как имена собственные, что семантически сближает их и можно говорить о подобии идей, заложенных в них;

- анализ однородности товаров 25 класса МКТУ, указанных в перечнях оспариваемого товарного знака (1) и противопоставленного товарного знака (2), показал, что они характеризуются общей родовой и видовой принадлежностью, имеют общие потребительские свойства и функциональное назначение, одинаковый материал, из которого они изготовлены, являются взаимодополняемыми либо взаимозаменяемыми, сопутствуют друг другу в продаже, обладают общим кругом потребителей, следовательно, признаются однородными. При этом следует отметить, что вероятность смешения сравниваемых товарных знаков определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства)

обозначений (см. пункт 162 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации»).

С учетом изложенного, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №781910 недействительным в отношении всех товаров 25 класса МКТУ, указанных в перечне оспариваемой регистрации.

Правообладатель товарного знака по свидетельству №781910, ознакомленный в установленном порядке с возражением, представил отзыв, доводы которого сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, не является заинтересованным в подаче настоящего возражения, так как не представило материалы, доказывающие наличие фактического интереса в прекращении правовой охраны оспариваемого товарного знака;

- сравниваемые товарные знаки (1) и (2) не являются сходными ввиду нижеследующего:

- оспариваемый товарный знак является комбинированным, включает изобразительный элемент и два словесных элементов, в то время как противопоставленный товарный знак (2) является словесным и состоит из одного словесного элемента;

- в оспариваемом товарном знаке словесный элемент «Belluci» не является доминирующим и неразрывно связан со словесным элементом «Alessandra», изобразительный элемент является оригинальным, занимает центральное положение, является доминирующим и неразрывно связан со словесными элементами;

- сравниваемые товарные знаки (1) и (2) имеют разное семантическое значение. Так, оспариваемый товарный знак (1) воспринимается как вымышленное имя итальянской женщины, а противопоставленный товарный знак (2) может вызывать ассоциации с любым человеком по фамилии Беллуччи;

- правообладатель отмечает, что лицо, подавшее возражение, не представило документов, подтверждающих фактическое введение в гражданский оборот товаров 25

класса МКТУ, свидетельствующих об известности на рынке товарного знака «**BELUCCI**», что свидетельствует об отсутствии их смешения;

- правообладатель приводит примеры зарегистрированных товарных знаков, включающих словесный элемент «Belluci», например, «**Tony Belluci**» по международной регистрации №1200369, «**Tony Bellucci**» по свидетельству №863581, «**Franco Bellucci**» по свидетельству №735391, что свидетельствует о слабости элемента «Belluci» и возможности регистрации подобных обозначений в качестве товарных знаков.

В подтверждение изложенных доводов правообладателем были представлены распечатки с сайта Википедия по поиску слов «Алессандра» и «Белуччи» - [1].

С учетом даты приоритета (05.02.2020) правовая база для оценки охранныспособности товарного знака по свидетельству №781910 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 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями пункта 6 (2) 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 сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

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, 43 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявлении обозначении.

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.

Согласно требованиям статей 1512 и 1513 Кодекса возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку может быть подано заинтересованным лицом.

При оценке заинтересованности лица, подавшего возражение, коллегией приняты во внимание следующие обстоятельства.

Возражение подано АО «Стокманн», которое является обладателем более раннего исключительного права на сходный товарный знак по свидетельству №386352, зарегистрированный в отношении однородных товаров 25 класса МКТУ, а также то, что данная компания согласно общедоступным сведениям, опубликованным на сайте <https://ru.wikipedia.org/>, осуществляет деятельность, связанную с продвижением товаров 25 класса МКТУ.

Вышеизложенное в своей совокупности свидетельствует о том, что лицо, подавшее возражение, имеет законный интерес в подаче настоящего возражения.



Оспариваемый товарный знак «**Alessandra Bellucci**» по свидетельству №781910 – (1) представляет собой комбинированное обозначение, включающее словесные элементы «Alessandra» и «Bellucci», выполненные буквами латинского алфавита стандартным шрифтом, между которыми расположен изобразительный элемент в виде стилизованного изображения силуэта женщины.

Несоответствие оспариваемого товарного знака (1) требованиям пунктов 6 (2) статьи 1483 Кодекса, в возражении обусловлено тем, что данный товарный знак

сходен до степени смешения с товарным знаком «**BELUCCI**» по свидетельству №386252 с приоритетом от 09.11.2009 – (2), зарегистрированным на имя лица, подавшего возражение.

При анализе сравниваемых товарных знаков коллегия руководствуется требованиями пунктов 41, 42 Правил, а также правоприменительной практикой относительно вопроса сходства товарных знаков и однородности товаров, сформулированной в пункте 162 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 2019 г. №10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее - Постановление Пленума Верховного Суда РФ), согласно которой для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров. При этом смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.

Вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности

товаров, но тождество (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения.

Анализ оспариваемого товарного знака (1) и противопоставленного товарного знака (2) показал следующее.

В оспариваемом товарном знаке (1) словесные элементы разделены изобразительным элементом, при этом в целом они не являются именем и фамилией какого-либо известного лица, в связи с чем воспринимаются как самостоятельные фантазийные слова.

С точки зрения фонетики сравниваемые товарные знаки (1) и (2) содержат в своем составе фонетически тождественные словесные элементы «Bellucci» - «BELUCCI», при этом коллегия учитывала, что удвоение букв [ll] в оспариваемом знаке (1) при фонетическом восприятии приводит к одному звуку. Указанное свидетельствует о фонетическом вхождении одного обозначения в другое, и о сходстве сравниваемых обозначений по фонетическому признаку сходства.

Анализ сопоставляемых обозначений по семантическому фактору сходства показал следующее.

Анализ словарно-справочных источников показал, что словесные элементы «Alessandra Bellucci» и «BELUCCI» не являются лексическими единицами какого-либо языка, что не позволяет провести анализ по семантическому критерию сходства.

Вместе с тем, словесный элемент «BELUCCI» фонетически тождественен словесному элементу «Bellucci», который представляет собой итальянскую фамилию, в связи с чем сравниваемые обозначения могут характеризоваться подобием заложенных в них идей.

Визуально сравниваемые товарные знаки (1) и (2) имеют отличия, однако в рассматриваемом случае ассоциирование обозначений друг с другом достигается за счет фонетического тождества словесных элементов «Bellucci» - «BELUCCI», при этом исполнение словесных элементов буквами одного алфавита и одним цветом, усиливает их сходство.

Изложенное выше обуславливает вывод о сходстве сравниваемых товарных знаков (1) и (2).

Анализ однородности сопоставляемых товаров показал следующее.

Согласно доводам возражение правовая охрана товарному знаку по свидетельству № 781910 оспаривается в отношении всех товаров 25 класса МКТУ, а именно «апостольники; банданы [платки]; белье нижнее; белье нижнее, абсорбирующее пот; береты; блузы; боа [горжетки]; боди [женское белье]; боксеры [шорты]; ботильоны; ботинки лыжные; ботинки спортивные; бриджи; брюки; бутсы; бюстгальтеры; валенки [сапоги фетровые]; варежки; воротники [одежда]; воротники съемные; вставки для рубашек; вуали [одежда]; габардины [одежда]; галоши; галстуки; галстуки-банты с широкими концами; гамаши [теплые носочно-чулочные изделия]; гетры; голенища сапог; грации; джерси [одежда]; жилеты; изделия спортивные трикотажные; изделия трикотажные; каблуки; капюшоны [одежда]; каркасы для шляп [остовы]; карманы для одежды; кашне; кимоно; козырьки для фуражек; колготки; комбинации [белье нижнее]; комбинезоны [одежда]; комбинезоны для водных лыж; корсажи [женское белье]; корсеты [белье нижнее]; костюмы; костюмы купальные; костюмы маскарадные; костюмы пляжные; купальники гимнастические; куртки [одежда]; куртки из шерстяной материи [одежда]; куртки рыбакские; легинсы [штаны]; ливреи; лифы; майки спортивные; манжеты; манишки; мантильи; манто; маски для сна [одежда]; меха [одежда]; митенки; митры [церковный головной убор]; муфты [одежда]; муфты для ног неэлектрические; нагрудники детские, за исключением бумажных; нагрудники с рукавами, за исключением бумажных; накидки меховые; накидки парикмахерские; наушники [одежда]; носки; носки, абсорбирующие пот; обувь; обувь пляжная; обувь спортивная; одежда; одежда бумажная; одежда верхняя; одежда вышитая; одежда готовая; одежда для автомобилистов; одежда для велосипедистов; одежда для гимнастов; одежда из искусственной кожи; одежда кожаная; одежда непромокаемая; одежда форменная; одежда, содержащая вещества для похудения; окантовка металлическая для обуви; орари [церковная одежда]; пальто; панталоны [нижнее белье]; парки; пелерины; перчатки [одежда]; перчатки без пальцев; перчатки для лыжников; пижамы; плавки; пластроны; платки шейные; платочки для нагрудных карманов; платья; повязки для головы [одежда]; подвязки; подвязки для носков; подвязки для чулок;

подкладки готовые [элементы одежды]; подмышиники; подошвы; подтяжки; полуботинки; полуботинки на шнурках; пончо; пояса [белье нижнее]; пояса [одежда]; пояса-кошельки [одежда]; приданое для новорожденного [одежда]; приспособления, препятствующие скольжению обуви; пуловеры; пятки для чулок двойные; ранты для обуви; ризы [церковное облачение]; рубашки; сабо [обувь]; сандалии; сандалии банные; сапоги; сарафаны; сари; саронги; свитера; союзки для обуви; стельки; стихари; тапочки банные; тоги; трикотаж [одежда]; трусы; туфли; туфли гимнастические; туфли комнатные; тюбетейки; тюрбаны; уборы головные; фартуки [одежда]; форма для дзюдо; форма для карате; футболки; халаты; халаты купальные; цилинды; части обуви носочные; чулки; чулки, абсорбирующие пот; шали; шапки бумажные [одежда]; шапочки для душа; шапочки купальные; шарфы; шипы для бутс; шляпы; штанишки детские [белье нижнее]; штирики; шубы; эспадриллы; юбки; юбки нижние; юбки-шорты».

Правовая охрана противопоставленному товарному знаку (2) предоставлена в отношении следующих товаров 25 класса МКТУ «одежда, обувь, головные уборы; апостольники; банданы [платки]; белье нижнее; белье нижнее, абсорбирующее пот; блузы; блузы матросские; боа; ботинки; бриджи; брюки; бутсы; бюстгальтеры; воротники для одежды; воротники съемные; вставки для рубашек; вуали; галоши; галстуки; галстуки-банты с широкими концами; гамаши [с застежками]; гетры; голенища сапог; жилеты; изделия спортивные трикотажные; изделия трикотажные; каблуки; кальсоны; камзолы; капюшоны; каркасы для шляп; карманчики; карманы для одежды; кашне; козырьки для головных уборов; колготки; комбинезоны [одежда]; комбинезоны для водных лыж; корсажи; костюмы; костюмы купальные; костюмы маскарадные; костюмы пляжные; куртки; кутки рыбакские; ливреи; лифы; майки с короткими рукавами; манжеты; манишки; мантильи; манто; меха [одежда]; митенки; митры [церковный головной убор]; муфты [одежда]; муфты для ног; набойки для обуви; нагрудники детские [за исключением бумажных]; накидки меховые; наушники [одежда]; носки; обувь купальная; обувь пляжная; обувь спортивная; обувь; одежда бумажная; одежда верхняя; одежда готовая; одежда для

автомобилистов; одежда для велосипедистов; одежда для гимнастов; одежда из габардина; одежда из джерси; одежда из искусственной кожи; одежда кожаная; одежда трикотажная; одежда форменная; одежда; окантовка металлическая для обуви; ораги [церковная одежда]; пальто; парки; пеленки; пелерины; перчатки [одежда]; пижамы; плавки; платки шейные; платья; плащи непромокаемые; повязки для головы [головные уборы]; подвязки; подвязки для носков; подвязки для чулок; подкладки готовые [элементы одежды]; подмышиники; подошвы; подтяжки; полуботинки на шнурках; пояса [одежда]; пояса-кошельки; приданное для новорожденного; приспособления, препятствующие скольжению обуви; пуловеры; пятки для чулок двойные; ранты для обуви; ризы [церковное облачение]; рубашки; сабо [обувь]; сандалии; сапоги; сари; свитера; союзки для обуви; стельки; тоги; трусы; туфли гимнастические; туфли комнатные; туфли; тюрбаны; уборы головные; фартуки [одежда]; халаты; части обуви носочные; чепчики для душа; чулки; чулки, абсорбирующие пот; шали; шапочка круглая неглубокая без полей; шапочки купальные; шарфы; шипы для бутсов; штанишки детские; штрапки; шубы; эспадриллы; юбки; юбки нижние; головные уборы бумажные [одежда]; маски для сна».

Сопоставляемые товары идентичны, либо относятся к одной и той же родовой группе товаров «одежда, обувь, головные уборы», имеют общие признаки родовой группы, такие как, круг потребителей, назначение, условия реализации, следовательно, являются однородными. В отзыве на возражение правообладатель не оспаривает довод относительно однородности сопоставляемых товаров.

Высокая степень однородности сравниваемых товаров, а также то, что оспариваемый и противопоставленный товарные знаки (1) и (2) содержат фонетически тождественные словесные элементы «Bellucci» - «BELUCCI» обуславливает более высокую степень смешения сравниваемых обозначений в гражданском обороте, в этой связи при их восприятии у потребителя могут возникнуть ассоциации об их принадлежности одному и тому производителю, что приведет к дезориентации потребителей на рынке товаров. Данная позиция

коррелируется с пунктом 162 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 №10 (далее – Постановление №10).

Что касается товарных знаков **«Tony Belluci»** по международной регистрации №1200369, **«Tony Bellucci»** по свидетельству №863581, **«Franco Bellucci»** по свидетельству №735391, приведенных заявителем в подтверждение правомерности регистрации оспариваемого товарного, то коллегия отмечает, что делопроизводство по каждой заявке ведется отдельно с учетом всех обстоятельств конкретного дела. При этом коллегия отмечает, что знаку **«Tony Belluci»** по международной регистрации №1200369 в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации было отказано в связи с тем, что данный знак был признан сходным до степени смешения с товарным знаком лица подавшего возражение.

Резюмируя вышеизложенное, коллегия полагает, что предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №781910 в отношении товаров 25 класса МКТУ противоречит требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса и, следовательно, является неправомерным.

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

удовлетворить возражение, поступившее 06.02.2023, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №781910 недействительным частично в отношении всех товаров 25 класса МКТУ.