

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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, рассмотрела возражение, поступившее 16.03.2015, поданное Закрытым акционерным обществом «Торговый дом «ПЕРЕКРЕСТОК», г. Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2012727503 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Предоставление правовой охраны заявленному обозначению по заявке № 2012727503, поступившей 10.08.2012, испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 29, 30 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки заявлено «словесное обозначение

Bellissimo

, выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Обозначение может быть переведено с итальянского языка на русский язык как «милый», «красивый», «прекрасный»».

Решение Роспатента от 27.05.2014 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2012727503 было принято на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому установлено следующее:

- заявленное обозначение [1] не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса;
- заявленное обозначение [1] сходно до степени смешения:



- с товарным знаком по свидетельству № 384979, приоритет от 07.06.2007 [2];



- с товарным знаком по свидетельству № 384978, приоритет от 07.06.2007 [3];



- с товарным знаком по свидетельству № 243695, приоритет от 22.08.2001, срок действия регистрации продлен до 22.08.2021 [4];

- со знаком **Belissimo** по международной регистрации № 959897, конвенционный приоритет от 27.12.2007 [5];

- правовая охрана противопоставленным знакам [2-5] была предоставлена ранее на имя: ЧАО «Производственное объединение «КОНТИ», Украина, г. Донецк [2,3], ЗАО «КОНТИ-РУС», г. Курск [4], «Kolesnikov Borys Viktorovych», Donetsk [5];

- правовая охрана противопоставленным знакам [2-5] была предоставлена в отношении товаров 29 класса МКТУ [4], 30 класса МКТУ [2,3,5], однородных заявленным товарам 29, 30 классов МКТУ [1];

- сходство сравниваемых обозначений [1] и [2-5] обусловлено фонетическим тождеством словесных элементов «BELISSIMO» и «BELISSIMO/БЕЛИССИМО»;

- заявитель выразил согласие со сходством заявленного обозначения [1] с противопоставленными товарными знаками [2-5], однако, считает неоднородными заявленные товары 29 класса МКТУ «сыры, в том числе творожные» [1] товарам 29 класса МКТУ, указанным в перечне противопоставленного товарного знака [4];

- экспертиза не согласна с доводами заявителя, поскольку товары 29 класса МКТУ «молоко и молочные продукты», указанные в перечне товарного знака [4] представляют собой родовое понятие по отношению к заявленным товарам 29 класса МКТУ «сыры, в том числе творожные» [1].

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 16.03.2015 поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 27.05.2014.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- заявитель ограничивает заявленный перечень товаров 29 класса МКТУ товарами «сыры, в том числе сыры творожные»;
- товары 29 класса МКТУ «сыры, в том числе сыры творожные» заявленного обозначения [1] не однородны товарам 30 класса МКТУ противопоставленных товарных знаков [2,3,5];
- в Суд по интеллектуальным правам было подано исковое заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака [4] в отношении части товаров 29 класса МКТУ в связи с его неиспользованием;
- Определением о прекращении производства по делу № СИП-663/2014 от 19.12.2014 утверждено мировое соглашение между заявителем и правообладателем противопоставленного товарного знака [4];
- в рамках пункта 3 мирового соглашения правообладатель противопоставленного товарного знака [4] внес изменения в перечень товаров 29 класса МКТУ в части удаления товаров «желе, молоко и молочные продукты»;
- с целью реализации пункта 4 мирового соглашения правообладатель противопоставленного товарного знака [4] предоставил заявителю согласие на регистрацию заявленного обозначения [1] в качестве товарного знака в отношении части товаров 29 класса МКТУ.

На основании изложенного в возражении содержится просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения [1] в качестве товарного знака в отношении товаров 29 класса МКТУ «сыры, в том числе сыры творожные».

В подтверждение своих доводов заявителем были представлены следующие документы:

- согласие на регистрацию заявленного обозначения [1] в качестве товарного знака – [6];

- копия заявления о внесении изменений в перечень товаров 29 класса МКТУ противопоставленного товарного знака [4] - [7];
- копия мирового соглашения по делу № СИП-663/2014 от 19.11.2014 - [8];
- копия Определения о прекращении производства по делу № СИП-663/2014 - [9].

Заседание коллегии, состоявшееся 05.08.2015, было перенесено на основании ходатайства представителя заявителя.

На заседании коллегии, состоявшемся 30.09.2015, представителем заявителя было приобщено к материалам дела уточнение к возражению, поступившему 16.03.2015. А именно, изложена просьба о коррекции перечня товаров 29 класса МКТУ заявленного обозначения [1] следующим образом: «желе фруктовое; йогурт; кефир [напиток молочный]; коктейли молочные; крем сливочный; напитки молочные с преобладанием молока; продукты молочные; простокваша; сливки [молочный продукт]; сливки взбитые; сыры; творог соевый». Кроме того, к материалам дела были приобщены копии фотографий прилавков магазинов и творожных продуктов (в частности, творожных сыров) - [10].

Изучив материалы дела, выслушав присутствующих при рассмотрении возражения, поступившего 16.03.2015, коллегия считает доводы возражения убедительными в части.

С учетом даты (10.08.2012) подачи заявки № 2012727503 на регистрацию товарного знака, правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, рег. № 4322, и введенные в действие 10.05.2003 (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.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в настоящем пункте, допускается только с согласия правообладателя.

Согласно требованиям пункта 14.4.2 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются:

- со словесными обозначениями;
- с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки. При установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

Заявленное на регистрацию в качестве товарного знака обозначение

Bellissimo

является словесным, выполнено стандартным шрифтом буквами латинского алфавита, при этом первая буква выполнена заглавной, остальные – строчными. Регистрация заявленного обозначения [1] испрашивается согласно материалам возражения, поступившего 16.03.2015, и последующего уточнения к нему от 30.09.2015 в отношении следующего перечня товаров 29 класса МКТУ: «желе фруктовое; йогурт; кефир [напиток молочный]; коктейли молочные; крем

сливочный; напитки молочные с преобладанием молока; продукты молочные; простокваша; сливки [молочный продукт]; сливки взбитые; сыры; творог соевый».

В этой связи, коллегия не проводит анализ сходства заявленного обозначения [1] с товарными знаками [2,3,5], противопоставленными в отношении товаров 30 класса МКТУ.



Противопоставленный товарный знак [4] по свидетельству № 243695, приоритет от 22.08.2001, срок действия регистрации продлен до 22.08.2021 является словесным, выполнен стилизованным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана данного товарного знака действует на территории Российской Федерации в отношении товаров 29 класса МКТУ: «мясо, рыба, птица и дичь; мясные экстракты; овощи и фрукты консервированные, сушеные и подвергнутые тепловой обработке; варенье, компоты; яйца, масла и жиры пищевые». Из перечня товаров 29 класса МКТУ исключены следующие товары: «желе, молоко и молочные продукты» (запись в Государственном реестре товаров и услуг Российской Федерации от 13.03.2015).

Анализ заявленного обозначения [1] и противопоставленного товарного знака [4] на тождество и сходство показал следующее.

Сравнительный анализ по фонетическому фактору сходства показал звуковое тождество словесных элементов «BELLISSIMO» / «БЕЛИССИМО», обусловленное одинаковым количеством слогов (4), гласных звуков («-Е-И-И-О» / «-Е-И-И-О»), а также составом согласных звуков («В-ЛЛ-СС-М-» / «Б-Л-СС-М-»).

Сопоставительный анализ по визуальному критерию сходства словесных обозначений показал, что сравниваемые обозначения выполнены разными шрифтами. Однако в силу фонетического тождества визуальные отличия носят второстепенный характер.

Сопоставительный анализ по семантическому критерию сходства словесных обозначений показал, что заявленное обозначение [1] в переводе с итальянского языка на русский язык имеет значение «красивый» (см. электронный словарь <http://translate.google.ru/>). Вместе с тем, в общедоступных словарях и справочниках

коллегией не выявлено лексическое значение противопоставленного товарного знака [4], однако слово «БЕЛИССИМО» является транслитерацией буквами русского алфавита итальянского слова «BELLISSIMO».

Таким образом, сравниваемые обозначения ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на их отдельные отличия, что заявителем в материалах возражения, поступившего 16.03.2015, не оспаривается.

Товары 29 класса МКТУ «желе фруктовое», в отношении которых испрашивается регистрация заявленного обозначения [1] в качестве товарного знака, являются однородными по отношению к товарам 29 класса МКТУ «фрукты консервированные, подвергнутые тепловой обработке; варенье» противопоставленного товарного знака [4]. Сравнимые товары относятся к одной и той же родовой группе – «фрукты, подвергнутые тепловой обработке», имеют одинаковое назначение (для десерта, лакомства), условия реализации (оптом и в розницу, одни и те же прилавки, на которых товары предлагаются к продаже), круг потребителей. Учитывая сходство заявленного обозначения [1] и противопоставленного товарного знака [4], однородные товары будут смешиваться в гражданском обороте.

Следует отметить, что однородность другой части заявленных товаров 29 класса МКТУ не прослеживается, поскольку она относится к видовой группе товаров «молочные продукты», которая была удалена из перечня товаров 29 класса МКТУ противопоставленного знака [4] согласно документам [7-9].

Учитывая изложенное, заявленное обозначение [1] и противопоставленный товарный знак [4] являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров 29 класса МКТУ.

Следовательно, вывод, сделанный в заключении по результатам экспертизы о том, что заявленное обозначение [1] в отношении товаров 29 класса МКТУ не соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, является обоснованным.

Вместе с тем, при анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения

экспертизы и являются основанием для удовлетворения возражения, поступившего 16.03.2015.

К указанным обстоятельствам относится предоставление правообладателем противопоставленного товарного знака [4] согласия [6] на регистрацию заявленного обозначения [1] в качестве товарного знака в отношении перечня товаров 29 класса МКТУ «желе фруктовое; йогурт; крем сливочный; мармелад, за исключением кондитерских изделий; продукты молочные; сливки [молочный продукт]; сливки взбитые; сыры; сыворотка молочная». Подтверждение вышеуказанного согласия правообладателя противопоставленного товарного знака [4] также обозначено в Определении суда по интеллектуальным правам о прекращении производства по делу № СИП-663/2014 от 19.12.2014 [9], а также в мировом соглашении [8].

С учетом того, что сравниваемые обозначения [1] / [4] являются не тождественными, а сходными до степени смешения, коллегия принимает во внимание согласие [6].

Указанные обстоятельства устраняют причину для отказа в регистрации заявленного обозначения [1] в отношении части товаров 29 класса МКТУ заявленного перечня: «желе фруктовое; йогурт; крем сливочный; продукты молочные; сливки [молочный продукт]; сливки взбитые; сыры». Следовательно, основания для вывода о несоответствии заявленного обозначения [1] требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса отсутствуют.

Вместе с тем, остальная часть заявленного перечня товаров 29 класса МКТУ «кефир [напиток молочный]; коктейли молочные; напитки молочные с преобладанием молока; простокваша; творог соевый» не урегулирована в рамках Определения суда по интеллектуальным правам о прекращении производства по делу № СИП-663/2014 от 19.12.2014 [9], а также в мировом соглашении [8]. В связи с этим, у коллегии нет оснований считать, что волеизъявление правообладателя противопоставленного товарного знака [4] в рамках согласия [6] имеет юридическую силу на вышеуказанную группу товаров. Таким образом, коллегия в своих действиях руководствовалась тем объемом товаров, который императивно указан в документах [6,8,9].

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

удовлетворить возражение, поступившее 16.03.2015, отменить решение Роспатента от 27.05.2014 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2012727503.