

## 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 от 03.04.2015, поданное компанией Bielenda Kosmetyki Naturalne Sp. z o.o. Sp. Komandytowa (Pologne) (далее - заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1089179, при этом установила следующее.

Международная регистрация №1089179 с датой территориального расширения на Российскую Федерацию от 08.02.2013 произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности на имя заявителя в отношении товаров 03 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Знак по международной регистрации №1089179 представляет собой словесный элемент «**BIELENDA**», выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Роспатентом 05.12.2014 было принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1089179 в отношении всех товаров 03 класса МКТУ на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому указанный знак не соответствует требованиям пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса.

Указанное несоответствие обосновывается в заключении по результатам экспертизы тем, что знак по международной регистрации №1089179 сходен до степени смешения в отношении однородных товаров со знаком «**Bellinda**» по международной регистрации №578094 [1], правовая охрана которому была

предоставлена ранее на имя иного лица в отношении однородных товаров 03 класса МКТУ.

В возражении от 03.04.2015, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности, заявителем приведены следующие аргументы:

- сравниваемые обозначения не являются сходными в целом, поскольку отличаются фонетически, так как у них совпадают только первая и три последних буквы, и графически, поскольку противопоставленный знак «Bellinda» в отличие от словесного знака «BIELENDА», выполненного стандартным шрифтом, является комбинированным, в котором словесный элемент выполнен оригинальным шрифтом и расположен в нижней части знака под изобразительным элементом в виде стилизованного изображения силуэта женских ног;

- правообладатель противопоставленного знака [1] не возражает против регистрации и использования знака по международной регистрации №1089179 на территории Российской Федерации.

На основании изложенного заявителем выражена просьба о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1089179 в отношении всех товаров, указанных в международной регистрации.

На заседании коллегии заявителем представлен оригинал письма-согласия [2] от правообладателя знака [1].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия сочла изложенные в нем доводы убедительными.

С учетом даты (08.02.2013) территориального расширения международной регистрации №1089179 на Российскую Федерацию правовая база для оценки охраноспособности знака включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным в

Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №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.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основе совпадения признаков, изложенных в пункте 14.4.2.2 (подпункты (а) – (в)) Правил.

Согласно пункту 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю, если они обозначены тождественными или сходными товарными знаками. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Знак по международной регистрации №1089179 представляет собой не имеющий смыслового значения словесный элемент «**BIELENDA**», выполненный стандартным шрифтом. Предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации указанному знаку испрашивается для товаров 03 класса МКТУ.

Решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1089179 было основано на его несоответствии требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483

Кодекса ввиду наличия сходного до степени смешения знака [1], правовая охрана которому была предоставлена ранее на имя иного лица в отношении однородных товаров.

Знак [1] является комбинированным и состоит из словесного элемента **«Bellinda»**, выполненного оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита и расположенного внутри фигуры, образованной отрезком прямой и дугой полуокружности, в ее нижней части под стилизованным изображением силуэта женских ног в туфлях на высоком каблуке. Знаку предоставлена правовая охрана в отношении товаров 03, 14, 18 и 25 классов МКТУ.

Товары 03 класса МКТУ, указанные в перечнях сравниваемых знаков, являются однородными, поскольку соотносятся между собой как род-вид, имеют одинаковое назначение и один круг потребителей, что заявителем не оспаривается.

Сравнительный анализ знаков на тождество и сходство показал следующее.

Знак **«BIELENDА»** по международной регистрации №1089179 и противопоставленный знак [1] со словесным элементом **«Bellinda»** являются сходными фонетически, поскольку указанные словесные элементы состоят из одинакового количества слогов, букв и звуков, имеют близкий состав звуков и звукосочетаний. Отсутствие у сопоставляемых словесных элементов смысловых значений не позволяет оценить их по семантическому признаку сходства словесных обозначений. Сравнимые знаки имеют визуальные отличия за счет наличия в знаке [1] изобразительного элемента, а также использования при выполнении словесного элемента **«Bellinda»** оригинальной графики, в то время как знак **«BIELENDА»** выполнен стандартным шрифтом без каких-либо особенностей.

Учитывая, что графический фактор сходства словесных обозначений является второстепенным признаком их сходства, наличие фонетического сходства сопоставляемых обозначений при отсутствии у них семантики позволяет сделать вывод об их сходстве до степени смешения в отношении однородных товаров 03 класса МКТУ, что свидетельствует о несоответствии знака по международной регистрации №1089179 и правомерности решения Роспатента от 05.12.2014.

Вместе с тем, коллегией было принято во внимание согласие правообладателя противопоставленного знака [1] с предоставлением знаку по международной регистрации №1089179 правовой охраны на территории Российской Федерации в отношении указанного в международной регистрации перечня товаров 03 класса МКТУ, что подтверждается оригиналом письма [2], представленного на заседании коллегии.

Указанное обстоятельство устраняет препятствия для предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1089179.

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

**удовлетворить возражение от 03.04.2015, отменить решение Роспатента от 05.12.2014 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1089179 в отношении всех товаров 03 класса МКТУ, указанных в международной регистрации.**