

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 в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 24.09.2015, поданное БЕНЕ АГ, Австрия (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №518090, при этом установлено следующее.

[note-bene]

Оспариваемый товарный знак по заявке №2013715839 с приоритетом от 29.04.2013 зарегистрирован 17.07.2014 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) за №518090 в отношении товаров 18, 20, 28 и услуг 40 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства, на имя Наченской Марии Юрьевны, г. Нижний Новгород (далее - правообладатель).

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 24.09.2015 поступило возражение, в котором изложено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №518090 предоставлена в нарушение требований, установленных пунктами 3 (1), 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

[note-bene]

- товарный знак по свидетельству №518090 является сходным до степени смешения с принадлежащими лицу, подавшему возражение (австрийской компании БЕНЕ АГ), товарным знаком **BENE** по свидетельству №155015,

товарным знаком **bene** по свидетельству №152362 и знаком **bene** по международной регистрации №675059, имеющими более ранний приоритет;

- сравниваемые товарные знаки выполнены буквами латинского алфавита и в них полностью совпадает произношение словесных элементов «bene»;

- таким образом, товарный знак по свидетельству №518090 полностью включает в себя товарные знаки лица, подавшего возражение, при этом словесный элемент «bene» занимает половину фонетического и графического ряда оспариваемого товарного знака, в связи с чем товарные знаки являются сходными фонетически и графически;

- наличие квадратных скобок в оспариваемом товарном знаке не является оригинальным графическим элементом, позволяющим ассоциировать этот графический элемент именно с правообладателем товарного знака по свидетельству №518090, в связи с чем его наличие не оказывает особого влияния на различие восприятия знаков;

- оспариваемый товарный знак состоит из двух словесных элементов «note» и «bene», первое из которых не имеет смыслового значения, а второе - означает «благо, добро»;

- с учетом отсутствия значения слова «note» сравниваемые словесные элементы «note bene» и «bene» являются сходными семантически, так как ключевое смысловое значение в оспариваемом знаке приходится на элемент «bene», который тождественен товарным знакам, принадлежащим БЕНЕ АГ;

- таким образом, оспариваемый товарный знак и знаки лица, подавшего возражение, сходны фонетически, визуально и семантически;

- в перечне оспариваемого и противопоставленных товарных знаков содержатся тождественные товары 20 класса МКТУ (зеркала; подушки; полки [мебель]; рамы для картин (обрамления)), либо однородные товары 20 класса МКТУ (однородность товаров обусловлена тем, что они относятся к одному роду (виду), выполняют ту же функцию и имеют те же условия реализации);

- так, например, «зеркала ручные [зеркала туалетные]; зеркала ручной работы» относятся к одному роду (виду) товаров, а именно – зеркалам, а товары «пластинки из стекла для изготовления зеркал» и «стекло посеребренное [зеркала]» являются материалом, из которого изготовлены зеркала, и, следовательно, также однородны товару «зеркала»;

- кроме того, товары 20 класса МКТУ оспариваемой регистрации являются однородными услугам 42 класса МКТУ «профессиональные консультации, не связанные с деловыми операциями, дизайн в области оформления интерьера», указанным в перечне свидетельств №№155015, 152362, и услугам 42 класса МКТУ «услуги дизайна внутренних помещений и услуги дизайнеров мебели», указанным в перечне международной регистрации №675059, так как предназначены для одного и того же круга потребителей;

- таким образом, предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №518090 в отношении товаров 20 класса МКТУ произведено в нарушение положений пункта 6 статьи 1483 Кодекса;

- компания БЕНЕ АГ, специализирующаяся на производстве мебели и услугах дизайна интерьера помещений, которые маркируются товарным знаком «BENE», известна российским потребителям;

- в этой связи регистрация оспариваемого товарного знака на имя Наченской Марии Юрьевны способна ввести в заблуждение потребителя относительно производителя товара и фирмы, предоставляющей услуги под товарным знаком **[note·bene]**

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать правовую охрану товарного знака по свидетельству №518090 недействительной в отношении товаров 20 класса МКТУ «багеты для картин; веера; занавеси из бисера декоративные; зеркала; зеркала ручные [зеркала туалетные]; зеркала ручной работы; изделия бамбуковые; изделия бамбуковые ручной работы; изделия из копыт животных; изделия из кораллов; изделия из морской пенки; изделия

из необработанного или частично обработанного китового уса; изделия из оленьих рогов; изделия из панциря черепах; изделия из раковин; изделия из рога необработанного или частично обработанного; изделия из рогов животных; изделия из ротанговой пальмы; изделия из слоновой кости необработанной или частично обработанной; изделия из слоновой растительной кости; изделия из соломы плетеные, за исключением циновок; изделия художественные из дерева, воска, гипса или пластмасс; изделия художественные резные деревянные; колокольчики ветровые [украшения]; мобайлы [украшения]; молотки дверные, неметаллические; орнамент лепной для рам картин; пластинки из стекла для изготовления зеркал; пластинки янтарные; подставки для журналов; подставки для книг [фурнитура]; подушки; подушки диванные; подушки надувные диванные, за исключением медицинских; полки [мебель]; полки для библиотек; полки для картотечных шкафов [мебель]; полки для мебели; полки для хранения; полотенцедержатели [мебель]; полочки для шляп; рамы для картин (обрамления); секретеры; статуи из дерева, воска, гипса или пластмасс; статуэтки из дерева, воска, гипса или пластмасс; стекло посеребренное [зеркала]; стержни янтарные; стойки для зонтов; шторы бамбуковые; шторы бумажные; шторы внутренние из планок; шторы деревянные плетеные [мебель]; шторы оконные внутренние [мебель]; шторы оконные текстильные».

К возражению были приложены следующие документы:

- распечатка сведений из справочно-информационного ресурса «Открытые реестры» относительно товарных знаков по свидетельствам №№518090; 155015; 152362 [1];
- распечатка из базы данных ВОИС с информацией о международной регистрации №675059 [2];
- перевод слов «note» и «bene» из словаря Lingvo [3];
- распечатка статьи «Багет» из Википедии [4];
- письмо об объеме выручки по реализации товаров, работ и услуг под товарным знаком «bene» за 2010-2012 г.г. [5];

- письмо ООО «БЕНЕ РУС» об участии в выставках мебели товарного знака «bene» за 2010-2012 г.г. [6];
- справка об объеме маркетинговых расходов для продвижения товарного знака «bene» на территории России за 2010-2013 гг. [7];
- рекламные материалы и буклеты [8];
- добавочный лист к декларации на товары, маркируемые товарным знаком «bene» [9];
- приложение №563 к договору поставки № 001-08 от 10.09.2008 [10];
- публикация о товарах и услугах в журнале «наследие», 2012 г. [11];
- договор продажи между БЕНЕ АГ и ООО «БЕНЕ РУС» с переводом с немецкого языка на русский язык [12];
- выписка из ЕГРЮЛ с информацией о связи между БЕНЕ АГ и ООО «БЕНЕ РУС» [13];
- договор поставки товаров заявителя в Россию от 16.09.2008 [14];
- распечатка товарных знаков со словесным элементом «bene» [15].

Правообладатель товарного знака по свидетельству №518090 в установленном порядке был ознакомлен с возражением компании БЕНЕ АГ, однако отзыв по мотивам возражения им представлен не был.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия находит доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (29.04.2013) приоритета товарного знака по свидетельству №518090 правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента № 32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003, № 4322 (далее – Правила).

Согласно пункту 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, предусмотренным, в частности,

подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1512 настоящего Кодекса, могут быть поданы заинтересованным лицом.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

В соответствии с пунктом 2.5.1 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

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.

В соответствии с пунктом 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.

Комбинированные обозначения в соответствии с пунктом 14.4.2.4 Правил 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, приведенные в пунктах 14.4.2.2 и 14.4.2.3 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2(а) Правил, а именно: 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.

Графическое сходство словесных обозначений в соответствии с пунктом 14.4.2.2(б) Правил определяют по общему зрительному впечатлению, виду шрифта, графическому написанию с учетом характера букв, расположению букв по отношению друг к другу, алфавиту и цветовой гамме.

Смысловое сходство определяют на основании признаков, перечисленных в пунктах 14.4.2.2 (в) Правил:

- 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, перечисленные в подпунктах (а) – (в) указанного 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 определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

Для установления однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Товарный знак по свидетельству №518090 с приоритетом от 29.04.2013

[note.bene]

представляет собой комбинированное обозначение , включающее словесные элементы «note» и «bene», разделенные точкой и заключенные в квадратные скобки. Словесные элементы выполнены шрифтом, близким к стандартному, строчными буквами латинского алфавита.

Предоставление правовой охраны указанному товарному знаку оспаривается австрийской компанией БЕНЕ АГ в отношении части товаров 20 класса МКТУ по пунктам 3 (1) и 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Хозяйственная деятельность компанией БЕНЕ АГ состоит в производстве офисной мебели, перегородок и оказании услуг в области дизайна офисных помещений [5-14]. При этом лицу, подавшему возражение, принадлежит исключительное право на товарные знаки **BENE** по свидетельству №155015 и **bene** по свидетельству №152362, а также знак **bene** по международной регистрации №675059, зарегистрированные в отношении товаров 20 и услуг 42 классов МКТУ.

В связи с изложенным компания БЕНЕ АГ признана заинтересованным лицом в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №518090.

Противопоставленные оспариваемому товарному знаку в рамках пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса товарные знаки представляют собой словесные обозначения

BENE (свидетельство №155015) и **bene** (свидетельство №152362 и знак по международной регистрации №675059), выполненные буквами латинского алфавита стандартным и оригинальным шрифтом, соответственно.

Правовая охрана товарным знакам по свидетельствам №152362 и №155015 предоставлена в отношении товаров 20 класса МКТУ «мебель, в том числе конторская мебель, полки, стеллажи, кресла, стулья, столы, шкафы, перегородки» и

услуг 42 класса МКТУ «профессиональные консультации, не связанные с деловыми операциями, дизайн в области оформления интерьера».

Правовая охрана знаку по международной регистрации №675059 предоставлена на территории Российской Федерации, в том числе, в отношении товаров 20 класса МКТУ «Meubles pour habitations, bureaux, bâtiments, glaces; cadres; matelas; oreillers» (мебель для дома, офисов, зданий, зеркала; рамы для картин; матрасы; подушки) и услуг 42 класса МКТУ «Prestations de service d'un décorateur d'intérieur et d'un créateur de meubles» (услуги дизайнера интерьеров и дизайнера мебели).

Товары 20 класса МКТУ, в отношении которых оспаривается предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №518090, и товары 20 класса МКТУ и связанные с ними услуги 42 класса МКТУ, на которые распространяется правовая охрана товарных знаков компании БЕНЕ АГ, относятся к одному роду (мебель и предметы интерьера), имеют одинаковое назначение, круг потребителей, условия реализации. В этой связи они признаны коллегией однородными.

В ходе сравнительного анализа товарного знака по свидетельствам №518090 и товарных знаков по свидетельствам №152362, №155015 и по международной регистрации №675059 на тождество и сходство было установлено следующее.

В товарных знаках  (свидетельство №152362 и знак по международной регистрации №675059) словесный элемент за счет оригинальной графической проработки может быть прочитан как слово «bopo», либо как слово «bene». В случае прочтения его как слово «bopo» фонетическое и семантическое различие оспариваемого и противопоставленных товарных знаков очевидно («bopo» является лексической единицей испанского языка, которая переводится на русский язык как «талон», «чек», «ордер» (см. <http://www.multitrans.ru>)).

В случае прочтения товарных знаков  как слова «bene», то есть также как товарного знака  по свидетельству №155015, усматривается их

фонетическое тождество с одним из словесных элементов товарного знака по свидетельству №518090.

Вместе с тем, несмотря на тождество словесных элементов «bene», сравниваемые товарные знаки не являются фонетически сходными, поскольку за счет присутствия в начальной позиции оспариваемого товарного знака слова «note», с которого начинается его прочтение, товарные знаки не совпадают по большинству признаков фонетического сходства: количеству слов, слогов, звуков, а также составу гласных и согласных.

Слово «bene» переводится с французского и итальянского языков на русский язык как «хорошо», «ладно», «добро». Словесный элемент «note» оспариваемого товарного знака переводится с английского и французского языков как «отметка», «примечание» (<http://www.lingvo-online.ru>).

Таким образом, сам по себе словесный элемент «bene» имеет иное смысловое значение, чем словосочетание «note bene», которое может быть переведено как «хорошее примечание».

Помимо фонетических и семантических различий сравниваемые товарные знаки **[note·bene]** и **bene/BENE** имеют явные зрительные отличия, достигаемые за счет исполнения словесных элементов различными видами шрифтов, присутствия в оспариваемом товарном знаке слова «note», а также разделения словесных элементов «note» и «bene» с помощью точки и заключение слов в квадратные скобки. Таки образом, при восприятии товарного знака по свидетельству №518090 формируется зрительное впечатление, существенным образом отличающееся от восприятия товарных знаков, принадлежащих лицу, подавшему возражение.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу, что товарный знак по свидетельству №518090 и противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №152362, №155015 и по международной регистрации №675059 не являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров и услуг 20, 42 классов МКТУ.

Таким образом, основания для вывода о несоответствии товарного знака по свидетельству №518090 требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса отсутствуют.

В возражении также приведен довод о том, что товарный знак по свидетельству №518090 зарегистрирован в нарушение требований пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса, поскольку способен ввести потребителей в заблуждение относительно изготовителя товаров.

Вместе с тем, указанный довод является недоказанным, поскольку не был подтвержден документами, свидетельствующими о том, что российские потребители ошибочно ассоциируют товарный знак **[note·bene]** по свидетельству №518090 с деятельностью австрийской компании БЕНЕ АГ.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 24.09.2015, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №518090.