

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. №321-ФЗ, 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 17.12.2021 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), поданное ООО ДиВина Терра, Италия (далее – заявитель), на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2020737500, при этом установлено следующее.

Словесное обозначение **Bellezza** по заявке №2020737500, поданной 16.07.2020, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 03 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне заявки.

Роспатентом 31.08.2021 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2020737500 в отношении всех заявленных товаров.

Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку сходно до степени смешения:



Beleza

- со знаком **Beleza** по международной регистрации №1339305 с приоритетом от 06.02.2017 – (1), правовая охрана которому на территории Российской Федерации предоставлена на имя BUSUIOC Sergiu, в отношении однородных товаров 03 класса МКТУ;

- с заявленным на регистрацию в качестве товарного знака обозначением

КРАСОТА

La Bellezza

по заявке № 2019763150 с приоритетом от 09.12.2019 – (2), поданной на имя Общества с ограниченной ответственностью "Новые Технологии", Москва в отношении однородных товаров 03 класса МКТУ.

В Роспатент 17.12.2021 поступило возражение и дополнение к нему от 24.03.2022, основные доводы которых сводятся к следующему:

- заявитель уточнил перечень товаров, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака по рассматриваемой заявке, а именно уточнил позицию «мыла» следующим образом «*мыла парфюмированные*»;

- противопоставленный знак (1) может быть снят, так как решением Суда по интеллектуальным правам от 21.10.2021 по делу № СИП-394/2021 досрочно прекращена на территории Российской Федерации правовая охрана данного знака в отношении всех товаров 03 класса МКТУ;

- противопоставленное обозначение по заявке (2) также может быть снято, так как Роспатентом принято решение от 02.03.2022, согласно которому данному обозначению предоставлена правовая охрана в отношении не однородных товаров 03 класса МКТУ;

- заявитель также отмечает, что является правообладателем товарных знаков



по свидетельству №739380 и

DiVina Bellezza

по свидетельству

№699776, правовая охрана которым на территории Российской Федерации предоставлена в отношении однородных товаров 03 класса МКТУ.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 31.08.2021 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2020737500 в отношении в отношении уточненного перечня товаров 03 класса МКТУ, а именно: *«вода туалетная; гели и скрабы для умывания; духи; изделия парфюмерные; карандаши косметические; кондиционеры для волос; красители косметические; кремы косметические; лосьоны для косметических целей; маски косметические; масла косметические; масла туалетные; масла эфирные; молочко туалетное; мыла парфюмированные; наборы косметические; одеколон; препараты для ванн косметические; препараты для гигиенических целей, относящиеся к категории парфюмерно-косметических; препараты для интимной гигиены; препараты для ухода за ногтями; препараты с алоэ вера для косметических целей; препараты солнцезащитные; салфетки, пропитанные косметическими лосьонами; скрабы для душа; средства для загара косметические; средства для ухода за кожей косметические; средства косметические на основе винограда; шампуни; косметика декоративная».*

В подтверждении изложенных доводов, заявителем были представлены следующие материалы:

1. Распечатки с сайта ФИПС сведений о рассматриваемой заявке;
2. Распечатки с сайта ФИПС сведений о противопоставленной заявке №2019763150;
3. Решение Суда по интеллектуальным правам от 21.10.2021 по делу № СИП-394/2021;
4. Сведения о товарных знаках по свидетельствам №739380 и №699776, принадлежащих заявителю;
5. Обращение заявителя, направленное в Роспатент, касающееся противопоставленной заявки (2).

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (16.07.2020) поступления заявки № 2020737500 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака 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, введенные в действие 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с:

1) товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана или не признана отозванной;

1) 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 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

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).

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке № 2020737500 заявлено словесное обозначение, выполненное буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Согласно доводам возражения правовая охрана испрашивается в отношении уточненного перечня товаров 03 класса МКТУ, указанного выше.

В качестве сходных до степени смешения с заявленным обозначением в заключении по результатам экспертизы указаны:



- знак **Beleza** по международной регистрации №1339305 – (1);

- заявленное на регистрацию в качестве товарного знака обозначение

КРАСОТА

La Bellezza

по заявке № 2019763150 – (2).

Сходство сравниваемых обозначений обусловлено тем, что они содержат в своем составе фонетически тождественные и сходные визуально словесные элементы «BELLEZZA» - «BELEZA».

Сопоставляемые товары 03 класса МКТУ, указанные в уточненном перечне, и в перечнях противопоставленного знака (1) и противопоставленной заявки (2), однородны, поскольку относятся к одной родовой группе товаров (парфюмерно-косметическая продукция), имеют одно функциональное назначение, товары взаимодополняемы, имеют один круг потребителей.

В возражении сходство сравниваемых обозначений и однородность товаров заявителем не оспаривается.

С учетом изложенного, оспариваемое решение Роспатента следует признать правомерным, а вывод о сходстве до степени смешения заявленного обозначения и противопоставленного знака по международной регистрации №1339305 и обозначения по заявке №2019763150 в отношении однородных товаров 03 класса МКТУ - обоснованным.

Вместе с тем, при анализе материалов дела коллегией были учтены следующие обстоятельства.

Правовая охрана противопоставленного знака (1) досрочно прекращена в отношении всех товаров 03 класса МКТУ на основании решения Суда по интеллектуальным правам от 21.10.2021 по делу № СИП-394/2021 – [3].

По противопоставленной заявке (2) Роспатентом принято решение от 02.03.2022, согласно которому обозначению по данной заявке предоставлена правовая охрана в отношении товаров 03 класса МКТУ, которые относятся к родовой категории товаров *«препараты для отбеливания, стирки, полирования, обезжиривания и абразивной обработки»*, в то время как товары 03 класса МКТУ уточненного перечня относятся к родовой категории товаров *«парфюмерно-косметическая продукция»*, в связи с чем сопоставляемые товары не являются однородными, так как относятся к разным родовым группам, имеют разные области и цели применения, разные условия реализации и круг потребителей.

Данные обстоятельства устраняют причину для отказа в регистрации товарного знака по заявке №2020737500 для уточненного перечня товаров 03 класса МКТУ и, следовательно, основания для вывода о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса отсутствуют.

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

удовлетворить возражение, поступившее 17.12.2021, отменить решение Роспатента от 31.08.2021 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2020737500.