

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 26.11.2015, на решение федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2013716685 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.



Комбинированное обозначение по заявке №2013716685 подано 20.05.2013 на регистрацию в качестве товарного знака на имя Кшиштоф Т. ПАЛЫСКА (торгующая как ППХУ Белл), Гранична 79Г 05-410 Юзефув, Польша (далее - заявитель) в отношении товаров 03 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 26.01.2015 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2013716685 для всех заявленных товаров 03 класса МКТУ. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому товарный знак не соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком «BELLE» по свидетельству №444902 с приоритетом от 03.08.2006, который ранее был зарегистрирован на имя Дисней

Энтерпрайзис, Инк., корпорация штата Делавэр, 500 Саут Буэна Виста Стрит, Бербанк, штат Калифорния 91521, Соединенные Штаты Америки, в том числе, в отношении товаров 03 класса МКТУ, признанных однородными товарам 03 класса МКТУ заявленного перечня.

В возражении, поступившем 26.11.2015, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- словесный элемент заявленного обозначения «BELL DEFINES BEAUTY» может быть в целом произнесен в соответствии с правилами чтения английского языка в пять слогов как [БЭЛ ДИ-ФАЙНЗ БЬЮ-ТИ];

- словесный элемент «BELLE» товарного знака по свидетельству №444902 произносится как [БЭЛЬ] с мягким звуком Л' - в соответствии с его французским происхождением;

- таким образом, в целом сравниваемые знаки не являются сходными по фонетическому критерию;

- словесный элемент заявленного обозначения представляет собой словосочетание, включающее существительное «BELL» - «бубенчик, колокол, звонок», глагол «DEFINE» - «определять, характеризовать, ограничивать», стоящий в форме третьего лица настоящего времени, и существительное «BEAUTY» - «красота, красавица, прелесть»;

- в целом заявленное обозначение воспринимается как слоган «BELL определяет красоту» или «BELL характеризует красавицу», в котором значение слова «BELL» уходит на второй план;

- слово «BELLE» противопоставленного товарного знака переводится с французского и английского языков на русский как «красавица»;

- в английском языке указанное слово имеет дополнительное значение «самая красивая девушка или женщина на каком-либо мероприятии или в какой-либо группе»;

- кроме того, в сознании потребителя слово «BELLE» может ассоциироваться не с абстрактной красавицей, а с конкретным персонажем массовой культуры;

- «Belle» представляет собой имя главной героини мультфильма «Красавица и Чудовище», снятого студией «Дисней», а именно, принцессы Белль;

- кроме того это может быть Эсмеральда, которой посвящена песня «Belle» из популярного мюзикла «Нотр-Дам де Пари»;

- таким образом, как семантические значения слов «BELL» и «BELLE», определяемые словарями, так и общие смысловые образы, формируемые обозначениями «BELL DEFINES BEAUTY» и «BELLE», являются разными, что свидетельствует об отсутствии семантического сходства между сравниваемыми знаками;

- особое графическое представление заявленного комбинированного



обозначения , играющее значительную роль в формировании его различительной способности, препятствует его смешению с противопоставленным словесным знаком «BELLE», в котором отсутствует графическая составляющая;

- таким образом, принимая во внимание отсутствие сходства обозначения с товарным знаком по свидетельству №444902 по фонетическому, графическому и семантическому критериям сходства, регистрация обозначения по заявке №2013716685 не будет противоречить пункту 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке №2013716685 в отношении всех заявленных товаров 03 класса МКТУ.

В подтверждение изложенных в возражении доводов заявителем представлены следующие документы:

- информация из словаря Abbyu Lingvo с переводом на русский язык [1];
- информация о персонаже Белль из энциклопедии «Википедия» [2];
- информация о песне «Belle» из энциклопедии «Википедия» [3].

Изучив материалы дела, коллегия находит доводы возражения убедительными.

С учетом даты приоритета (20.05.2013) заявки №2013716685 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает 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).

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.



Заявленное обозначение является комбинированным и представляет собой круг, разделенный дугообразной линией на две части различного размера и тона, на фоне которого оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита белого цвета выполнено слово «Belle». Под кругом по окружности размещены словесные элементы «DEFINES BEAUTY», выполненные стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита черного цвета.

Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров 03 класса МКТУ.

Противопоставленный заявленному обозначению в рамках требований пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса товарный знак по свидетельству №444902 представляет собой словесное обозначение «BELLE», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана данному товарному знаку предоставлена, в том числе, в отношении товаров 03 класса МКТУ.

Что касается однородности товаров 03 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается государственная регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака, и товаров 03 класса МКТУ, для которых предоставлена правовая противопоставленному товарному знаку, то коллегия отмечает, что они являются однородными, поскольку совпадают или относятся к общему роду товаров (косметика), имеют общий круг потребителей и реализуются, преимущественно, посредством розничных сетей и через Интернет сеть, что заявителем не оспаривается.



Анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака «BELLE» на тождество и сходство показал следующее.

Доминирующий в заявленном обозначении визуально словесный элемент «Bell» (расположен в центре круга и выполнен более крупным шрифтом, чем остальные словесные элементы) переводится с английского языка на русский язык как «колокол; колокольчик; бубенчик; звонок» (см. www.multitran.ru).

Расположенные под кругом словесные элементы «DEFINES BEAUTY» являются лексическими единицами английского языка и переводятся на русский язык как «определяет красоту».

Словесный элемент «BELLE» противопоставленного товарного знака присутствует в лексике английского и французского языков и переводится на русский язык как «красавица». Необходимо отметить, что в отношении правообладателя товарного знака по свидетельству №444902 – американской компании Дисней Энтерпрайзис, Инк., слово «Belle» известно российским потребителям как имя главной героини мультфильма «Красавица и Чудовище», выпущенного студией «Дисней» в 1991 году [2].

Таким образом, заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак порождают различные смысловые ассоциации, что свидетельствует об отсутствии семантического сходства между сравниваемыми обозначениями.

Словесный элемент «Bell» заявленного обозначения имеет близкую фонетику со словом «BELLE». Вместе с тем в связи с присутствием в заявленном обозначении словосочетания «DEFINES BEAUTY» усматривается различие сравниваемых знаков по фонетическому признаку сходства (не совпадает количество слов, слогов, звуков).

Также сравниваемые знаки производят различное общее зрительное впечатление, поскольку в заявленном обозначении доминирующий визуально

словесный элемент «Bell» выполнен оригинальным шрифтом белым цветом и размещен на фоне стилизованного круга, тогда как словесный элемент «BELLE» выполнен стандартным шрифтом (без какой-либо отличительной графической проработки).

Таким образом, различное зрительное восприятие сопоставляемых обозначений в совокупности с имеющимися семантическими и фонетическими отличиями словесных элементов приводит к выводу об отсутствии ассоциирования сопоставляемых обозначений в целом и, следовательно, об отсутствии сходства между сравниваемыми обозначениями.

Несходные знаки не смешиваются потребителями в гражданском обороте в отношении однородных товаров 03 класса МКТУ.

Таким образом, препятствия для регистрации обозначения по заявке №2013716685 в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 03 класса МКТУ в рамках требований пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса отсутствуют.

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

удовлетворить возражение, поступившее 26.11.2015, отменить решение Роспатента от 26.01.2015 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2013716685.