

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения ☒ возражения

Коллегия палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 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 поступившее 16.07.2014 возражение на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2012734723 (далее – решение Роспатента), поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Бени», Московская область (далее – заявитель), при этом установила следующее.

Обозначение по заявке № 2012734723, поданной 08.10.2012, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров 20 и услуг 35, 40 и 42 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ).

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «Beni», выполненное оригинальным рукописным шрифтом буквами латинского алфавита.

По результатам экспертизы заявленного обозначения принято решение Роспатента от 27.03.2014, основанное на заключении экспертизы. Согласно заключению обозначение по заявке № 2012734723 не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении всего заявленного перечня товаров и услуг на основании пунктов 1 и 6 статьи 1483 Кодекса.

В заключении указано, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, так как в целом не обладает различительной способностью, поскольку в переводе с итальянского языка слово «Beni» означает «товары, имущество, изделия» (<http://www.multitrans.ru>) и является общепринятым наименованием (товар – продукт труда, предназначенный для обмена и продажи; то, что является предметом торговли, купли-продажи; любая вещь, которая участвует в свободном обмене на другие вещи (Новый толково-словообразовательный словарь русского языка, Т.Ф. Ефремова, proslova.ru, ru.wikipedia.org)).

Несоответствие заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса обосновывается в заключении тем, что оно сходно до степени смешения с товарными знаками по свидетельствам №№ 155015 и 152362 и знаками по международным регистрациям №№ 733260 и 675059, имеющими более ранние приоритеты, принадлежащими иному лицу (БЕНЕ АГ, Австрия), охраняемыми «в отношении однородных товаров 20 класса МКТУ и связанных с ними части услуг 35 класса МКТУ».

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 16.07.2014, заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента от 27.03.2014 и представил следующие доводы:

- заявитель согласен с мнением экспертизы о сходстве заявленного обозначения с противопоставленными товарными знаками;
- заявитель просит скорректировать заявленный перечень товаров и услуг путем исключения из него товаров 20 класса МКТУ;
- заявитель не согласен с тем, что заявленное обозначение не обладает различительной способностью, поскольку слово «Beni» для большинства потребителей будет восприниматься как фантазийное, а итальянский язык на перевод с которого ссылается экспертиза, не входит в число наиболее распространенных языков;

- семантика словесного элемента «Beni» не однозначна, так как данное слово может быть переведено не только с итальянского («товары, имущество, изделия»), но и с турецкого («меня»), азербайджанского («разбудил меня»), албанского («дети») языков, в связи с чем не может быть отнесено к общепринятым наименованиям и/или признано не обладающим различительной способностью;

- даже в значении «товары, имущество, изделия» заявленное обозначение, предназначенное для индивидуализации услуг, не может быть признано не соответствующим пункту 1 статьи 1483 Кодекса, так как оно не является указанием на вид каких-либо услуг;

- подтверждением неправомерности выводов экспертизы могут служить примеры регистраций товарных знаков со словесным элементом «Вещь» (свидетельства №№ 490375, 512247);

- заявленное обозначение используется заявителем с 2005 года для индивидуализации услуг по разработке эксклюзивной мебели для ресторанов, баров, кафе, услуг по реставрации мебели;

- заявленное обозначение приобрело известность и узнаваемость на российском рынке в отношении услуг заявителя, что усиливает его различительную способность;

- правовая охрана противопоставленных товарных знаков действует, в частности, в отношении товаров 20 и услуг 42 классов МКТУ, которые не являются однородными заявленным услугам, в особенности, с учетом того, что сравниваемые товарные знаки не тождественны.

На основании вышеизложенного заявителем выражена просьба об отмене решения Роспатента от 27.03.2014 и о регистрации заявленного обозначения по заявке № 2012734723 в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении следующего перечня услуг:

35 – агентства по импорту-экспорту, продвижение товаров для третьих лиц, в том числе сбор для третьих лиц различных товаров (за исключением

транспортировки) и размещение товаров для удобства изучения и приобретения потребителями через сети оптовой и розничной торговли; снабженческие услуги для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами], демонстрация товаров;

40 – обработка древесины, строгание, распиловка, монтажно-сборочные работы по заказу для третьих лиц, в частности сборка мебели;

42 – исследования и разработка новых товаров для третьих лиц, экспертиза инженерно-техническая, инжиниринг.

К возражению приложены следующие материалы:

- распечатки из он-лайн словаря (<http://translate.yandex.ru>) о переводах слова «Beni» (1);

- распечатки сведений о товарных знаках по свидетельствам №№ 490375 и 512247 (2);

- информационное письмо заявителя (3);

- сведения о домене «beni.ru» (4);

- копии договоров о размещении рекламы в средствах массовой информации, сети Интернет (5);

- распечатка с сайта <http://beni.ru> (6);

- копия публикации о заявителе в журнале «Деловой мегаполис» (7);

- каталоги «Beni» (8);

- копии договоров о производстве мебели, реставрации мебели (9);

- копии договоров поставки оборудования и сырья, сертификатов (10);

- копии товарных накладных (11);

- фотографии продукции заявителя (12).

Изучив материалы дела и заслушав участвующих в рассмотрении возражения, коллегия палаты по патентным спорам считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (08.10.2012) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака 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 в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный № 4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих, в частности, только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

Положения настоящего пункта не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования

Согласно пункту 2.3.1 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, могут относиться, в частности, общепринятые наименования, представляющие собой, как правило, простые указания товаров, заявляемые для обозначения этих товаров: общепринятые сокращенные наименования организаций, предприятий, отраслей и их аббревиатуры.

Согласно пункту 2.3.2.3 Правил к обозначениям, характеризующим товары, относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указание свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер); указания материала или состава сырья; указания веса, объема, цены товаров; даты производства товаров; данные по истории создания производства; видовые наименования предприятий; адреса изготовителей товаров и посреднических фирм; обозначения, состоящие

частично или полностью из географических названий, которые могут быть восприняты как указания на место нахождения изготовителя товара.

Данные положения не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования для конкретных товаров. Доказательства приобретения обозначением различительной способности представляются заявителем. К таким доказательствам, в частности, относятся сведения о длительности использования обозначения, об интенсивности его использования и т.д.

В соответствии с пунктом 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, в частности, 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 требованиями 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 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.

Звуковое (фонетическое) сходство определяется на основании следующих признаков: 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, согласных; ударение (см. подпункт (а) пункта 14.4.2.2 Правил).

Графическое (визуальное) сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание (см. подпункт (б) пункта 14.4.2.2 Правил).

Смысловое (семантическое) сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей, в частности, совпадение значений обозначений в разных языках (см. подпункт (в) пункта 14.4.2.2 Правил).

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

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

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «*Beni*», выполненное оригинальным рукописным шрифтом буквами латинского алфавита.

В заключении экспертизы, на основании которого принято оспариваемое решение, указано, что заявленное обозначение не соответствует требованиям пунктов 1 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Анализ словарно-справочной информации показал следующее.

Слово «Beni», как указано в возражении, является лексической единицей нескольких языков, включая упомянутый экспертизой итальянский язык, в переводе с которого оно означает «имущество» (товар) (<http://www.lingvo-online.ru/ru/Translate/it-ru/beni>).

Вместе с тем, учитывая просьбу заявителя о регистрации заявленного обозначения только в отношении услуг 35, 40 и 42 классов МКТУ, следует заключить, что заявленное словесное обозначение «Beni» не является простым указанием услуг, а также не предполагает указание на какие-либо определенные характеристики услуг.

Так, приведенные в упомянутом выше он-лайн словаре примеры словосочетаний со словом «Beni» (например, «*beni e servizi*» (ком.) – товары и услуги, «*beni strumentali*» – орудия / средства производства, «*beni materiali*» – материальные блага, «*beni della nazione*» – всенародное достояние) иллюстрируют разные смысловые оттенки этого слова, в зависимости от контекста, что не позволяет считать заявленное обозначение имеющим одно определенное значение, характерное для какой-либо сферы услуг.

В связи с этим восприятие этого элемента как описательного по отношению к заявленным услугам возможно только с помощью домысливания и приведения различных ассоциаций.

В связи с изложенным у коллегии палаты по патентным спорам отсутствуют основания для вывода о том, что заявленное обозначение каким-либо образом характеризует услуги 35, 40 и 42 классов МКТУ.

Кроме того, коллегией были учтены сведения об использовании заявленного обозначения, в том числе, до даты подачи заявки № 2012734723.

Так, согласно материалам (3), (6) – (12) заявитель осуществляет деятельность по разработке и производству по индивидуальным проектам мебели для кафе, ресторанов, баров, а также оказывает услуги по реставрации мебели. При этом, согласно сведениям (3), (7), данная деятельность начата еще в 2005 году – одновременно с запуском сайта компании (<http://beni.ru>) в сети Интернет.

На сегодняшний день заявителем реализовано множество проектов, индивидуализируемых заявленным обозначением, по созданию мебели в

кафе и ресторанах, расположенных в разных городах России (Тверь, Тула, Новосибирск, Рязань, Чита, Москва, Ростов и др.).

Данные обстоятельства позволяют сделать вывод о возникновении у потребителей ассоциативной связи заявленного обозначения с услугами, оказываемыми заявителем задолго до даты подачи заявки № 2012734723.

Таким образом, все вышеизложенное свидетельствует о соответствии заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса

Вместе с тем экспертизой указано, что регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака препятствуют также товарные знаки иного лица.

В заключении экспертизы в качестве сходных до степени смешения с заявленным обозначением приведены товарные знаки по свидетельствам №№ 155015 и 152362 и знаки по международным регистрациям №№ 733260 и 675059.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 155015 представляет собой словесное обозначение «**BENE**», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана товарного знака по свидетельству № 155015 действует в отношении товаров 20 и услуг 42 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 152362 представляет собой словесное обозначение «**bene**», выполненное оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана товарного знака по свидетельству № 152362 действует в отношении товаров 20 и услуг 42 классов МКТУ.

Противопоставленный знак по международной регистрации № 733260 представляет собой словесное обозначение «**bene.com**», выполненное близким к стандартному шрифтом буквами латинского алфавита красного и черного цветов. Правовая охрана знака по международной регистрации

№ 733260 действует на территории Российской Федерации в отношении товаров 19, 20 и услуг 42 классов МКТУ.

Противопоставленный знак по международной регистрации № 675059 представляет собой словесное обозначение «**bene**», выполненное оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана знака по международной регистрации № 675059 действует на территории Российской Федерации в отношении товаров 01, 02, 09, 11, 16, 19, 20, 21, 24, 27 и услуг 42 классов МКТУ.

Анализ сходства заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков показал, что они являются сходными ввиду следующего.

В противопоставленных товарных знаках индивидуализирующим элементом является словесный элемент «BENE» / «bene».

При проведении сравнительного анализа словесных элементов «Beni» и «BENE» / «bene» необходимо учитывать, что потребитель, как правило, не имеет возможности сравнить знаки, а руководствуется общими впечатлениями об обозначениях, виденных/слышанных ранее.

В данном случае, с точки зрения звукового сходства, имеет место тождество звучания начальных частей обозначений и сходство звучания конечных частей: BENI-BENE (БЕНИ-БЕНЕ). Указанное приводит к выводу о звуковом сходстве заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков, основанному на наличии совпадающих звуков и их расположении, на наличии сходных звукосочетаний и одинаковом числе слогов.

Следует отметить, что фонетическое сходство словесных обозначений может быть достаточным для вывода о вероятности смешения.

Анализ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков с точки зрения семантического критерия показал следующее.

Слово «Beni», как указывалось выше, многозначно и может быть лексической единицей нескольких языков.

Слово «bene» также многозначно и также может быть лексической единицей нескольких языков.

Вместе с тем, в итальянском языке данные слова могут означать одно понятие: «beni» – «имущество», «bene» – (мн.ч.) «имущество, достояние; ценности; блага, достаток» – <http://www.lingvo-online.ru/ru/Translate/it-ru/bene>, что сближает знаки по смысловому критерию.

Однако, поскольку ни одно из данных слов не является заимствованным, в русском языке не употребляется и каждое из них имеет несколько значений, то установить возможное восприятие их потребителями затруднительно, что снижает роль семантического признака сходства словесных обозначений.

С точки зрения визуального признака, имеют место графические различия в выполнении сравниваемых словесных обозначений, поскольку для их написания использованы разные шрифтовые и стилистические приемы. Однако, роль визуального критерия не может быть признана определяющей, поскольку имеющихся визуальных различий недостаточно для отсутствия ассоциирования словесных обозначений друг с другом.

Таким образом, по совокупности факторов, заявленное обозначение следует признать сходным с противопоставленными товарными знаками по свидетельствам №№ 155015 и 152362 и знаками по международным регистрациям №№ 733260 и 675059.

Следует отметить, что заявитель не оспаривает сходство заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков.

При анализе однородности товаров и услуг коллегией палаты по патентным спорам учтена просьба заявителя о сокращении первоначально заявленного перечня, в соответствии с которой регистрация товарного знака испрашивается в отношении услуг 35, 40, 42 классов МКТУ, перечисленных в возражении.

Анализ однородности этих услуг и услуг, в отношении которых действует правовая охрана противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №№ 155015 и 152362 и знака по международной регистрации № 675059 показал, что они не являются однородными.

Так, не могут быть признаны однородными заявленные услуги 35 класса МКТУ, связанные с продвижением товаров, услугами снабженческими, и услуги 42 класса МКТУ «профессиональные консультации, не связанные с деловыми операциями», «дизайн в области оформления интерьера», «дизайн мебели», поскольку представляют собой разные по виду и назначению услуги, оказываемые разному кругу потребителей.

Не являются однородными этим услугам и заявленные услуги 40 и 42 классов МКТУ, так как отличаются по виду и назначению, оказываются разными по сферам деятельности компаниями, имеют разную цену и условия оказания. При этом, в силу того, что сравниваемые обозначения имеют фонетические и визуальные отличия, то нет оснований для расширения круга услуг, которые могут быть признаны как однородные.

Таким образом, противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №№ 155015 и 152362 и знак по международной регистрации № 675059, правовая охрана которых действует в отношении товаров и услуг, не являющихся однородными заявленным услугам, не являются препятствием для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

Анализ однородности услуг, в отношении которых испрашивается регистрация заявленного обозначения, и услуг, приведенных в перечне международной регистрации № 733260, показал, что заявленные услуги «экспертиза инженерно-техническая, инжиниринг» 42 класса МКТУ имеют сходное назначение и вид с услугами «изучение технических проектов», в отношении которых действует правовая охрана международной регистрации № 733260, в связи с чем являются однородными.

Таким образом, в отношении указанных услуг 42 класса МКТУ заявленное обозначение не может быть зарегистрировано на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку сходно до степени смешения со знаком по международной регистрации № 733260.

Учитывая изложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение от 16.07.2014, отменить решение Роспатента от 27.03.2014 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2012734723.