

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 (далее - Кодекс), 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 №644/261, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 27.09.2024, поданное индивидуальным предпринимателем Лариной К.В., Россия (далее – заявитель), на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2023744649, при этом установлено следующее.

Обозначение « Ballari » по заявке №2023744649, поданной 25.05.2023, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 25 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне заявки.

Роспатентом 27.05.2024 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2023744649. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пунктов 1, 3, 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение по результатам экспертизы мотивировано следующим.

Входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «BALLARI» («BALLARI» от англ. БАЛЛАРИ (БЕЛЛАРИ) - город в Индии, на р. Хагари, шт. Карнатака. Центр хлопководческого района. Текстильная, сахарная, металлообрабатывающая промышленность. / см.

https://translate.yandex.ru/?from=tabbar&text=BALLARI&lang=en-ru&source_lang=en&target_lang=ru, Большой Энциклопедический словарь, 2000, <https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc3p/65370>, <https://ballari.nic.in/en/>) является неохраняемым элементом на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса в отношении всех заявленных товаров, поскольку в целом не обладает различительной способностью, так как представляет собой географическое название, которое указывает на место производства товаров и местонахождение лица, производящего товары.

В связи с изложенным, поскольку заявленное обозначение занимает доминирующее положение, оно не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 25 класса МКТУ на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Вместе с тем, поскольку в состав заявленного обозначения входит словесный элемент «BALLARI», а заявитель по заявке находится в г. Красноярск (660036, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Академгородок, 70, кв. 47) заявленное обозначение в целом способно ввести потребителя в заблуждение относительно местонахождения заявителя и места производства товаров, в связи с чем заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 25 класса МКТУ на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Кроме того, в ходе проведения экспертизы были выявлены сходные ранее зарегистрированные товарные знаки по м.р. «BALERI» № 0832569 с конв. приоритетом от 10.11.2003, под № 0832571 с конв. приоритетом от 10.11.2003, правовая охрана которым предоставлена на территории Российской Федерации на имя HUB DESIGN S.R.L., Via Santa Radegonda, 11 I-20121 MILANO, для однородных товаров 25 класса МКТУ. В связи с изложенным, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для всех заявленных товаров 25 класса МКТУ на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В Роспатент 27.09.2024 поступило возражение и дополнение к нему, в которых указывалось следующее:

- заявитель сообщает, что согласно сведениям из Большой российской энциклопедии (<https://old.bigenc.ru/geography/text/1854005>) можно сделать вывод, что Беллари – это город на юге Индии, штат Карнатка;

- в ссылке экспертизы на сайт <https://ballari.nic.in/en/> при должной осмотрительности заявитель выявил, что в разделе «History» указано, что Bellary (presently Ballari), следовательно, географическое наименование указанное экспертом, имеет неопределенное название;

- вместе с тем, заявитель считает, что заявленное обозначение должно рассматриваться как географическое наименование, предложенное Большой российской энциклопедией;

- на основании изложенного, сопоставительный анализ обозначения «Ballarí» (балларÍ) и «Bellari» (беллАри) показал, что они не являются сходными по всем критериям сходства и не могут быть перепутаны потребителями, ни один потребитель не подумает, что товары производятся в городе БЕЛЛАРИ;

- исходя из того, что регистрация заявленного обозначения испрашивается для товаров 25 класса МКТУ, у потребителя не возникнет ассоциации обозначения с местом производства товаров и местонахождении лица, производящего товары;

- заявленное обозначение состоит из словесного элемента «Ballarí», которое является фантазийным;

- наличие в сети Интернет незначительного объема информации, посвященной заявленному обозначению, не свидетельствует о его известности российскому потребителю в качестве географического названия;

- соответственно, нет оснований полагать, что российские потребители товаров 25 класса МКТУ ассоциируют город (Баллари или Беллари) с местом производства данных товаров;

- отсутствие сведений о восприятии обозначения потребителями товаров, как топонима, в том числе указывающего на место происхождения товара или место нахождения его производителя, следует расценивать как показатель того, что

обозначение может восприниматься потребителем как имеющее фантазийное происхождение, что не препятствует его регистрации в качестве товарного знака;

- в рассматриваемом случае малоизвестное географическое обозначение не способно вызывать ассоциативные связи с местом производства товаров, нахождением производителя, а следовательно, вопреки позиции эксперта, нахождение заявителя в г. Красноярске не способно ввести потребителей в заблуждение в отношении заявленных товаров 25 класса МКТУ или его изготовителя;

- заявленное обозначение «Ballarí» и противопоставленный товарный знак «BALERI» по международной регистрации №832569 существенно отличаются фонетически из-за различия способов произношения входящих в состав обозначений букв, различного ударения;

- заявленное обозначение является фантазийным словом, не имеющим какого-либо значения, противопоставленный знак «BALERI» в переводе с итальянского языка обозначает слово «танцевальные залы», таким образом, потребители не перепутают указанные обозначения;

- сравниваемые обозначения отличаются графическим написанием словесных элементов

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 27.05.2024 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2023744649 в отношении всего заявленного перечня товаров.

Заявителем к материалам дела были приложены распечатки из сети Интернет (1) и Постановление Суда по интеллектуальным правам от 21.05.2021 по делу №СИП-280/2020 (2).

Изучив материалы дела и заслушав участников возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (25.05.2023) подачи заявки №2023744649 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя 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).

Согласно требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих 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.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

1.1. Положения пункта 1 настоящей статьи не применяются в отношении обозначений, которые:

- 1) приобрели различительную способность в результате их использования;
- 2) состоят только из элементов, указанных в подпунктах 1 - 4 пункта 1 настоящей статьи и образующих комбинацию, обладающую различительной способностью.

Согласно положениям пункта 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

При этом устанавливается, в частности, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы вошедшими во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида.

Исходя из пункта 35 Правил, для доказательства приобретения обозначением различительной способности, предусмотренной подпунктом 1 статьи 1483 Кодекса, могут быть представлены содержащиеся в соответствующих документах фактические сведения: о длительности, интенсивности использования обозначения, территории и объемах реализации товаров, маркированных заявленным

обозначением, о затратах на рекламу, ее длительности и интенсивности, о степени информированности потребителей о заявленном обозначении и изготовителе товаров, включая результаты социологических опросов; сведения о публикациях в открытой печати информации о товарах, сопровождаемых заявленным обозначением и иные сведения.

В отношении документов, представленных для доказательства приобретения обозначением различительной способности, проводится проверка, в рамках которой учитывается вся совокупность фактических сведений, содержащихся в соответствующих документах.

Документы, представленные заявителем для доказательства приобретения обозначением различительной способности, учитываются при принятии решения о государственной регистрации товарного знака в том случае, если они подтверждают, что заявленное обозначение до даты подачи заявки воспринималось потребителем как обозначение, предназначенное для индивидуализации товаров определенного изготовителя.

Как следует из требований подпункта 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.

Исходя из пункта 37 Правил, при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя учитывается, что 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 случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

В соответствии с пунктом 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 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42-44 настоящих Правил.

В соответствии с положениями пункта 44 Правил комбинированные обозначения 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, указанные в пунктах 42 и 43 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

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

1) звуковое 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; близость состава согласных;

характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: 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, 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).

Заявленное обозначение представляет собой комбинированное обозначение

«  », содержащее словесный элемент «Ballarí», выполненный буквами

латинского алфавита оригинальным шрифтом, помещенный в прямоугольник. Правовая охрана заявленному обозначению испрашивается в отношении товаров 25 класса МКТУ.

Следует указать, что словесный элемент заявленного обозначения, несмотря на оригинальное исполнение, в том числе в виде «знака ударения», прочитывается и воспринимается потребителями как слово «Ballari».

Анализ заявленного обозначения на предмет соответствия требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Согласно словарно-справочной информации обозначение «Ballari» представляет собой географическое наименование, а именно город в Индии, на р. Хагари, шт. Карнатака. Центр хлопководческого района. Текстильная, сахарная, металлообрабатывающая промышленность (<https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc3p/65370>).

Коллегия указывает, что способность восприятия названия географического объекта рядовым, средним потребителем как место производства конкретного товара зависит от того, возникают ли какие-либо ассоциативные связи у потребителей между конкретным товаром и конкретным обозначением. При отсутствии сведений о восприятии спорного обозначения потребителями товаров, для которых испрашивается правовая охрана, как топонима, указывающего именно на место происхождения товара или место нахождения лица, его производящего, обозначение может восприниматься потребителем как имеющее фантазийное происхождение, что не препятствует его охране (решение Суда по интеллектуальным правам от 02.11.2022 по делу №СИП–822/2021). При этом само по себе упоминание географического названия в источниках информации не свидетельствует о его известности адресной группе потребителей и о наличии у потребителя ассоциативной связи между соответствующим обозначением и географическим названием (п. 4-5 Обзора практики Суда по интеллектуальным правам по вопросам, связанным с использованием географических названий при регистрации товарных знаков, утвержденной постановлением Президиума Суда по интеллектуальным правам от 12.09.2019 № СП-21/31). Актуальная судебная практика также исходит из необходимости подтверждения известности географического названия применительно к заявленным на регистрацию товарам, а бремя доказывания

этого лежит на лице, заявляющем о наличии таких обстоятельств (Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 14.10.2021 по делу №СИП-891/2020, Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 13.04.2022 по делу №СИП-977/2021).

Коллегия отмечает, что регистрация заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров 25 класса МКТУ, которые относятся к следующим родовым группам товаров: одежда, обувь, головные уборы.

В распоряжении коллегии отсутствует информация об известности среднему российскому потребителю города Баллари как места производства вышеуказанной продукции товаров 25 класса МКТУ. В частности, отсутствуют сведения о поставках оттуда каких-либо товаров, в том числе относящихся к заявленному классу. В этой связи представляется сомнительным, что при приобретении товаров, относящихся к одежде, обуви и головным уборам, маркированных заявленным обозначением, потребители будут полагать, что данные товары произведены именно на территории индийского города Баллари.

В силу указанного данный географический объект не воспринимается как указание на место нахождения лица, производящего товары 25 класса МКТУ, равно как и не воспринимается как указание на место производства товаров 25 классов МКТУ, следовательно, не нарушает положения подпункта 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Анализ заявленного обозначения на предмет соответствия требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Коллегия отмечает, что, так как заявленное обозначение со словесным элементом «Ballari» не является местом происхождения товаров 25 класса МКТУ и указанием на место нахождения заявителя, то, соответственно, потребитель не будет введен в заблуждение относительно места производства товаров, места нахождения заявителя.

Таким образом, коллегия пришла к выводу о том, что заявленное обозначение соответствует положениям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Правовая охрана противопоставленного товарного знака по международной регистрации №832571 не действует на территории Российской Федерации в связи с истечением срока ее действия, ввиду чего данное противопоставление коллегией снимается в рамках пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Противопоставленный товарный знак по международной регистрации №832569 представляет собой словесное обозначение «BALERI», выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Правовая охрана товарного знака предоставлена на территории Российской Федерации, в том числе в отношении товаров 25 класса МКТУ.

При проведении сопоставительного анализа заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака было установлено, что сравниваемые знаки содержат фонетически сходные словесные элементы «Ballari»/«BALERI», что приводит к высокой степени звукового сходства обозначений в целом.

Фонетически заявленное обозначение и противопоставленный ему товарный знак характеризуются сходным звучанием. Так, заявленное обозначение, с точки зрения правил английского языка, прочитывается как [Баллари], при этом удвоенные буквы «ll» в середине слова при воспроизведении потребителями в беглой устной речи могут быть произнесены как единый звук «л». Словесный элемент противопоставленного товарного знака имеет произношение: [Балери]. Таким образом, фонетическое сходство было установлено на основе наличия совпадающих согласных и гласных звуков, расположенных в одинаковой последовательности. Звуковое сходство обусловлено также совпадающими начальными и конечными частями обозначений, а разница в произношении срединных гласных звуков «a» и «E» не влияет на вывод о фонетическом сходстве сравниваемых обозначений.

Визуально словесный элемент «Ballari» заявленного обозначения сходен с противопоставленным товарным знаком «BALERI», поскольку они выполнены буквами латинского алфавита. Вместе с тем, поскольку противопоставленный товарный знак является словесным и выполнен без каких-либо графических особенностей, визуальный критерий, в данном случае, не является определяющим.

Так как в словарно-справочной литературе отсутствуют сведения о семантическом значении словесного элемента «BALERI» противопоставленного товарного знака, анализ по семантическому признаку сходства сопоставляемых обозначений провести невозможно.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу, что, сравниваемые обозначения производят сходное общее впечатление и, несмотря на отдельные отличия, ассоциируются друг с другом, что позволяет сделать заключение об их сходстве.

Анализ сравниваемых перечней показал, что товары 25 класса МКТУ «апостольники; банданы [платки]; белье нижнее; белье нижнее, абсорбирующее пот; береты; блузы; боа [горжетки]; боди [женское белье]; боксеры [шорты]; ботильоны; ботинки лыжные; ботинки спортивные; бриджи; брюки; бутсы футбольные; бюстгальтеры; бюстгальтеры самоклеющиеся; валенки [сапоги фетровые]; варежки; воротники [одежда]; воротники съемные; вставки для рубашек; вуали [одежда]; габардины [одежда]; галоши; галстуки; гамаши; гамаши короткие; гетры [теплые носочно-чулочные изделия]; грации; джерси [одежда]; жилеты; изделия спортивные трикотажные; изделия трикотажные; каблуки; каблуки для обуви; капюшоны [одежда]; каркасы для шляп [остовы]; карманы для одежды; кашне; кепки [головные уборы]; кимоно; козырьки, являющиеся головными уборами; колготки; комбинации [белье нижнее]; комбинезоны [одежда]; корсажи [женское белье]; корсеты [белье нижнее]; костюмы; костюмы купальные; костюмы маскарадные; костюмы пляжные; косынки; купальники гимнастические; куртки [одежда]; куртки из шерстяной материи [одежда]; куртки рыбацкие; легинсы [штаны]; ливреи; лифы; майки спортивные; манжеты; мантильи; манто; маски для лица [одежда], не предназначенные для медицинских или санитарных целей; маски для сна; меха [одежда]; митенки; митры [церковный головной убор]; муфты [одежда]; муфты для ног неэлектрические; нагрудники детские, за исключением бумажных; нагрудники с рукавами, за исключением бумажных; накидки меховые; накидки парикмахерские; насадки защитные на каблуки; наушники [одежда]; носки; носки, абсорбирующие пот; обувь; обувь гимнастическая; обувь пляжная; обувь спортивная; одежда; одежда бумажная; одежда верхняя; одежда вышитая; одежда

готовая; одежда для автомобилистов; одежда для велосипедистов; одежда для гимнастов; одежда из искусственной кожи; одежда из латекса; одежда кожаная; одежда непромокаемая; одежда светодиодная; одежда спортивная с цифровыми датчиками; одежда форменная; одежда, содержащая вещества для похудения; окантовка металлическая для обуви; орари [церковная одежда]; пальто; панталоны [нижнее белье]; парки; пелерины; перчатки [одежда]; перчатки без пальцев; перчатки велосипедные; перчатки водительские; перчатки для лыжников; пижамы; плавки; пластроны; платки головные; платки шейные; платочки для нагрудных карманов; платья; повязки для головы [одежда]; подвязки; подвязки для носков; подвязки для чулок; подкладки готовые [элементы одежды]; подмышники; подошвы для обуви; подтяжки; полуботинки; полуботинки на шнурках; пончо; пояса [белье нижнее]; пояса [одежда]; пояса церемониальные; пояса-кошельки [одежда]; пояса-шарфы; приданое для новорожденного [одежда]; приспособления, препятствующие скольжению обуви; пуловеры; пятки для чулок двойные; ранты для обуви; ризы [церковное облачение]; рубашки; рубашки с короткими рукавами; сабо [обувь]; сандалии; сандалии банные; сапоги; сарафаны; сари; саронги; свитера; союзки для обуви; стельки; стихари; тапочки банные; термоперчатки для устройств с сенсорным экраном; тоги; трикотаж [одежда]; трусы; туфли; туфли комнатные; тюбетейки; тюрбаны; уборы головные; фартуки [одежда]; футболки; футболки компрессионные [рашгарды]; халаты; халаты купальные; ханбок [корейская традиционная одежда]; цилиндры; части обуви носочные; чулки; чулки, абсорбирующие пот; шали; шапки бумажные [одежда]; шапочки для душа; шапочки купальные; шарфы; шарфы-трубы; шипы для бута; шляпы; штанишки детские [белье нижнее]; штрипки; шубы; эспадрильи; юбки; юбки нижние; юбки-шорты» заявленного обозначения являются однородными товарам 25 класса МКТУ «одежда, обувь, головные уборы» противопоставленного товарного знака, поскольку сравниваемые товары объединены родовыми понятиями «одежда, обувь, головные уборы», соотносятся друг с другом как род-вид, имеют одно назначение и круг потребителей.

Таким образом, проведенный анализ показал, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с противопоставленным товарным знаком по международной

регистрации №832569 в отношении однородных товаров 25 класса МКТУ, и, следовательно, вывод Роспатента о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса следует признать правомерным.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 27.09.2024, оставить в силе решение Роспатента от 27.05.2024.