

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
по результатам рассмотрения  **возражения**  **заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (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 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454), рассмотрела возражение, поступившее 08.09.2023, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «ФЕДЕРИКА БУГАТТИ», Республика Татарстан, г. Набережные Челны (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2021717708 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.



Комбинированное обозначение «  » по заявке №2021717708, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 26.03.2021, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 11 класса МКТУ *«котлы газовые; котлы отопительные; питатели для отопительных котлов; бойлеры, за исключением частей машин; ванны; ванны сидячие; водонагреватели; водонагреватели [аппараты]; приборы отопительные электрические; принадлежности предохранительные и регулировочные для газовых приборов; радиаторы [для отопления]; радиаторы центрального отопления; радиаторы электрические; раковины; теплообменники, за исключением частей машин; туалеты [ватерклозеты]; туалеты передвижные».*

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 11.11.2022 об отказе в государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака (далее - решение Роспатента) в отношении всех заявленных товаров ввиду его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку оно является сходным до степени смешения со знаком «BUGATTI» по международной регистрацией № 820673 с приоритетом от 23.01.2004, зарегистрированной на имя «Bugatti International S.A, Luxembourg, в отношении однородных товаров 11 класса МКТУ.

В поступившем 08.09.2023 возражении, а также в дополнительных пояснениях от 27.04.2024 заявителем приводятся следующие доводы:

- заявитель считает, что заявленное обозначение не сходно до степени смешения с противопоставленным знаком по международной регистрации №820673;

- основное внимание потребителя в заявленном обозначении привлекает именно фигура неправильной формы, внутри которой изображено стилизованное обозначение головы и шеи девушки;

- в заявленное обозначение входит 2 словесных элемента, в то время как в противопоставленный товарный знак – 1 словесный элемент, что обуславливает их различную длину для визуального восприятия;

- на основании решения Суда по интеллектуальным правам от 26.03.2024 по делу № СИП-953/2022 правовая охрана знака по международной регистрации №820673 на территории Российской Федерации в отношении товаров 11 класса МКТУ «устройства для отопления, выработки пара, охлаждения, сушки, вентиляции» была прекращена вследствие его неиспользования;

- на настоящий момент правовая охрана противопоставленного знака распространяется исключительно на товары 11 класса МКТУ «устройства для освещения и приготовления пищи». Указанные родовые категории не являются однородными с теми товарами 11 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация по заявке № 2021717708: 11 - «котлы газовые; котлы отопительные; питатели для отопительных котлов; бойлеры, за исключением частей

машин; ванны; ванны сидячие; водонагреватели; водонагреватели [аппараты]; приборы отопительные электрические; принадлежности предохранительные и регулировочные для газовых приборов; радиаторы [для отопления]; радиаторы центрального отопления; радиаторы электрические; раковины; теплообменники, за исключением частей машин; туалеты [ватерклозеты]; туалеты передвижные»;

- сравниваемые товары относятся к совершенно различным родовым группам (установки для тепловой обработки пищевых продуктов, оборудование теплотехническое специальное, средства вентиляционные, оборудование для сушки).

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и принять решение о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака для всех заявленных товаров 11 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих на заседании коллегии, коллегия установила следующее.

С учетом даты (26.03.2021) поступления заявки №2021717708 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя упомянутый выше 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 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившие в силу 31.08.2015 (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 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.

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.



Заявленное обозначение «  » по заявке №2021717708 представляет собой комбинированное обозначение, которое включает в себя стилизованное изображение красного щита, на фоне которого расположено стилизованное изображение головы девушки. В верхней части щита размещены словесные элементы «FEDERICA BUGATTI» выполненные заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 11 класса МКТУ «котлы газовые; котлы отопительные; питатели для отопительных котлов; бойлеры, за исключением частей машин; ванны; ванны сидячие;

*водонагреватели; водонагреватели [аппараты]; приборы отопительные электрические; принадлежности предохранительные и регулировочные для газовых приборов; радиаторы [для отопления]; радиаторы центрального отопления; радиаторы электрические; раковины; теплообменники, за исключением частей машин; туалеты [ватерклозеты]; туалеты передвижные».*

Заявленному обозначению было отказано в государственной регистрации в качестве товарного знака в отношении испрашиваемых товаров, ввиду его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, в рамках чего ему был противопоставлен знак «BUGATTI» по международной регистрации № 820673.

При анализе материалов дела коллегией были приняты во внимание обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения по результатам экспертизы заявленного обозначения.

Так, коллегией было принято во внимание, что правовая охрана противопоставленного знака по международной регистрации № 820673 досрочно прекращена в связи с неиспользованием в отношении таких товаров 11 класса МКТУ, а именно «устройства для отопления, выработки пара, охлаждения, сушки, вентиляции», основанием чему послужило Решение Суда по интеллектуальным правам от 26 марта 2024 года по делу № СИП-953/2022.

Коллегия отмечает, что с учетом внесенных изменений в перечень товаров 11 класса МКТУ при регистрации противопоставленного знака по международной регистрации №820673 (а именно: были исключены такие товары как «водораспределительные устройства и санитарно-техническое оборудование»), а также с учетом вышеуказанного решения Суда по интеллектуальным правам, правовая охрана на территории Российской Федерации знака по международной регистрации №820673 действует в отношении товаров 11 класса МКТУ «apparatus for lighting, cooking» (перевод: приборы для освещения, приготовления пищи).

При анализе на тождество или сходство коллегия учитывала, что заявленное обозначение представляет собой комбинированное обозначение, в котором основным несущим индивидуализирующую функцию элементом следует признать словесные элементы «FEDERICA BUGATTI», так как именно на него в первую

очередь акцентирует свое внимание потребитель. Следует отметить, что словесный элемент «BUGATTI» выделен графически, так как выполнен более крупным шрифтом, а применение графических приемов в данном слове не приводят к невозможности прочтения данного слова иначе, нежели чем «BUGATTI».

Заявленное обозначение следует признать сходным с противопоставленным знаком по международной регистрации №862063, поскольку в него входит основной индивидуализирующий элемент противопоставленного знака «BUGATTI». Заявленное обозначение «FEDERICA BUGATTI» [ФЕДЕРИКА БУГАТИ] имеет определенную степень фонетического сходства ввиду совпадения звуков словесного элемента «BUGATTI».

Согласно словарно-справочным источникам информации (См. интернет словарь <https://dic.academic.ru/>. Wikimedia Foundation. 2010.) словесный элемент «BUGATTI», в том числе имеет значения: Этторе Бугатти — основатель компании Bugatti Automobiles. Жан Бугатти — сын Этторе Бугатти, дизайнер Bugatti Automobiles. Бугатти, Джованни Баттиста — римский палач в 1796—1865, то есть способен восприниматься в значении фамилии, что приводит к семантическому сходству заявленного обозначения и противопоставленного знака.

Графически сравниваемые знаки имеют визуальные отличия ввиду наличия в заявленном обозначении изобразительного элемента. При этом, использование одного и того же алфавита (латинского) в основных индивидуализирующих элементах обозначений сближает сравниваемые обозначения графически.

Указанное свидетельствует о том, что сравниваемые обозначения способны ассоциироваться друг с другом в целом, способны восприниматься как фамилия человека, что нельзя признать низкой степенью сходства.

Анализ однородности товаров 11 класса МКТУ показал следующее.

Испрашиваемые товары 11 класса МКТУ *«котлы газовые; котлы отопительные; питатели для отопительных котлов; бойлеры, за исключением частей машин; ванны; ванны сидячие; водонагреватели; водонагреватели [аппараты]; приборы отопительные электрические; принадлежности предохранительные и регулировочные для газовых приборов; радиаторы [для*

*отопления]; радиаторы центрального отопления; радиаторы электрические; раковины; теплообменники, за исключением частей машин; туалеты [ватерклозеты]; туалеты передвижные»* следует признать неоднородными противопоставленным товарам 11 класса МКТУ «*приборы для освещения, приготовления пищи*» противопоставленного знака, в отношении которых правовая охрана была сохранена. Сравнимые товары относятся к разным родовым и видовым группам, отличаются своим назначением, кругом потребителей и условиями реализации.

Указанное свидетельствует о том, что указанный знак не является более препятствием для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении испрашиваемых товаров 11 класса МКТУ. Следовательно, заявленное обозначение соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 08.09.2023, отменить решение Роспатента от 11.11.2022, зарегистрировать товарный знак по заявке №2021717708.**