

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
коллегии по результатам рассмотрения  возражения  заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 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, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее - Правила), рассмотрела возражение, поступившее 21.08.2024, поданное Обществом с ограниченной ответственностью "ПРИЗМА", город Новосибирск (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) о государственной регистрации товарного знака (знака обслуживания) по заявке №2022786254, при этом установила следующее.

Обозначение «<sup>Belladonna</sup>» по заявке №2022786254, поданной 30.11.2022, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 03, 08, 09, 18, 21, 25, 28 классов МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Роспатентом 25.01.2024 было принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2022786254 в отношении части

заявленных товаров 03 класса МКТУ и всех испрашиваемых товаров 08, 09, 18, 21, 28 классов МКТУ. В отношении же другой части товаров 03 класса МКТУ и всех товаров 25 класса МКТУ заявленное обозначение признано не соответствующим требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, а также для части товаров 03 класса заявленное обозначение признано не соответствующим требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

В результате проведения экспертизы заявленного обозначения установлено его сходство с товарным знаком «**BELLA DONNA**» по свидетельству №346842 с приоритетом от 29.12.2006, зарегистрированным на имя Балашова Николая Александровича, город Москва, в отношении товаров 25 класса МКТУ «обувь» и с товарным знаком «**BELLA DONNA**» по свидетельству №352493 с приоритетом от 14.07.2006, зарегистрированным на Общества с ограниченной ответственностью «Сплат-Косметика», город Москва, в том числе в отношении товаров 03 класса МКТУ.

Также заявленное обозначение «**BELLADONNA**» может быть переведено с английского языка как «**БЕЛЛАДОННА**», то есть как название многолетнего высокого травянистого, очень ядовитого растения, которое обладает важными лекарственными свойствами. Используется для получения алкалоидов атропина, гиасциаминина, скополамина, а также для приготовления препаратов атропин, астмол, бесалол, беллоид и др. (<https://lektrava.ru/encyclopedia/belladonna/>).

Таким образом, регистрация заявленного обозначения будет вводить потребителей в заблуждение относительно состава сырья, назначения и свойств товаров, в связи с чем оно не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для части товаров 03 класса на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

На стадии экспертизы заявитель сократил перечень товаров 03 и 25 классов МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака, до следующих позиций:

*03 - амбра [парфюмерия]; ароматизаторы [эфирные масла]; ароматизаторы воздуха; аэрозоль для освежения полости рта; бальзамы, за исключением используемых для медицинских целей; басма [краситель*

косметический]; блески для губ; блестки для ногтей / глиттеры для ногтей; блестки для тела; вазелин косметический; вата, пропитанная препаратами для удаления макияжа; вата для косметических целей; вещества клейкие для косметических целей; вода мицеллярная; вода туалетная; воск для усов; воски для кожи / кремы для кожи; гели для массажа, за исключением используемых для медицинских целей; гелиотропин; гераниол; грим; дезодоранты для человека или животных; депилятории; диффузоры с палочками ароматические; древесина ароматическая; духи; жиры для косметических целей; изделия парфюмерные; изображения переводные декоративные для косметических целей; ионон [парфюмерный]; карандаши для бровей; карандаши косметические; клеи для прикрепления искусственных ресниц; клеи для прикрепления накладных волос; кондиционеры для волос; красители для бороды и усов; красители косметические; краски для тела косметические; кремы косметические; кремы косметические отбеливающие; кремы на основе эфирных масел для использования в ароматерапии; ладан; лаки для волос; лаки для ногтей; латекс жидкий для окрашивания тела косметический; лосьоны для волос; лосьоны для косметических целей; лосьоны после бритья; маски косметические; маски листовые для косметических целей; маски с паровым нагревом одноразовые, не для медицинских целей; масла, используемые как очищающие средства; масла для парфюмерии; масла косметические; масла туалетные; масла эфирные; масла эфирные для использования в ароматерапии; масла эфирные из кедра; масла эфирные из лимона; масла эфирные из цитрона; масло бергамотовое; масло гаультериевое; масло жасминное; масло лавандовое; масло миндальное; масло розовое; молоко миндальное для косметических целей; молочко туалетное; мускус [парфюмерия]; мыла; мыла дезодорирующие; мыла для бритья; мыла кусковые туалетные; мыла против потения; мыла против потения ног; мыло миндальное; мята для парфюмерии; наборы косметические; наклейки для глаз гелевые косметические / патчи для глаз гелевые косметические; наклейки для ногтей; наклейки для создания двойного века; ногти искусственные; одеколон; палочки фимиамные; пемза; пеналы для губной помады; пероксид водорода для косметических целей; повязки для

восстановления ногтей; помада губная; помады для косметических целей; препараты, освежающие дыхание для личной гигиены; препараты для бритья; препараты для ванн, не для медицинских целей; препараты для ванн косметические; препараты для выпрямления волос; препараты для завивки волос; препараты для обесцвечивания; препараты для осветления кожи; препараты для полоскания рта, за исключением используемых в медицинских целях; препараты для похудения косметические; препараты для промывания глаз, не для медицинских целей; препараты для удаления лаков; препараты для удаления макияжа; препараты для ухода за ногтями; препараты коллагеновые для косметических целей; препараты с алоэ вера для косметических целей; препараты солнцезащитные; пудра для макияжа; расплавы восковые [ароматизирующие препараты]; растворители лаков для ногтей; растворы вагинальные для интимной гигиены или в качестве дезодоранта; ресницы искусственные; салфетки, пропитанные косметическими лосьонами; салфетки, пропитанные препаратами для удаления макияжа; салфетки детские, пропитанные очищающими средствами; свечи массажные для косметических целей; смеси ароматические из цветов и трав; соли для ванн, за исключением используемых для медицинских целей; составы для окуривания ароматическими веществами [парфюмерные изделия]; спреи охлаждающие для косметических целей; средства вяжущие для косметических целей; средства для бровей косметические; средства для гримирования; средства для загара косметические; средства для окрашивания волос; средства для ресниц косметические; средства для ухода за кожей косметические; средства косметические; средства косметические для детей; средства косметические для окрашивания ресниц и бровей; средства обесцвечивающие [деколораторы] для косметических целей; средства туалетные; средства туалетные против потения [туалетные принадлежности]; средства фитокосметические; тампоны ватные для косметических целей; терпены [эфирные масла]; тоники для косметических целей; хна [краситель косметический]; чай для ванн для косметических целей; шампуни; шампуни сухие; штампы косметические, заполненные; экстракты

*растительные для косметических целей; экстракты цветочные [парфюмерия]; эссенции эфирные; эссенция из бадьяна; эссенция мятная [эфирное масло].*

*25 - банданы [платки]; белье нижнее; белье нижнее, абсорбирующее пот; береты; блузы; боа [горжетки]; боди [женское белье]; боксеры [шорты]; бриджи; брюки; бюстгальтеры; бюстгальтеры самоклеющиеся; валенки [сапоги фетровые]; варежки; воротники [одежда]; воротники съёмные; вставки для рубашек; вуали [одежда]; габардины [одежда]; галстуки; галстуки-банты с широкими концами; гетры [теплые носочно-чулочные изделия]; грации; джерси [одежда]; жилеты; изделия спортивные трикотажные; изделия трикотажные; капюшоны [одежда]; каркасы для шляп [остовы]; карманы для одежды; кашне / платки шейные / шарфы; кепки [головные уборы]; кимоно; козырьки, являющиеся головными уборами; козырьки для фуражек; колготки; комбинации [белье нижнее]; комбинезоны [одежда]; комбинезоны для водных лыж; корсажи [женское белье]; корсеты [белье нижнее]; костюмы; костюмы купальные; костюмы маскарадные; костюмы пляжные; косынки / платки головные; купальники гимнастические; куртки [одежда]; куртки из шерстяной материи [одежда]; куртки рыбацкие; легинсы [штаны]; ливреи; лифы; майки спортивные; манжеты; манишки; мантильи; манто; маски для лица [одежда], не предназначенные для медицинских или санитарных целей; маски для сна; меха [одежда]; митенки / перчатки без пальцев; 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; наушники [одежда]; носки; носки, абсорбирующие пот; одежда; одежда, содержащая вещества для похудения; 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; пальто; панталоны [нижнее белье]; парки; пелерины; перчатки [одежда]; перчатки велосипедные; перчатки водительские; перчатки для лыжников; перчатки теплые*

для устройств с сенсорным экраном; пижамы; плавки; пластроны; платочки для нагрудных карманов; платья; повязки для головы [одежда]; подвязки; подвязки для носков; подвязки для чулок; подкладки готовые [элементы одежды]; подмышники; подтяжки; пончо; пояса-кошельки [одежда]; пояса [белье нижнее]; пояса [одежда]; приданое для новорожденного [одежда]; пуловеры / свитера; пятки для чулок двойные; рубашки; сарафаны; трикотаж [одежда]; трусы; туфли; туфли комнатные; тюбетейки; тюрбаны; уборы головные; ушанки [шапки меховые]; фартуки [одежда]; форма для дзюдо; форма для карате; футболки; футболки компрессионные [рашгарды]; халаты; халаты купальные; цилиндры; чулки; чулки, абсорбирующие пот; шали; шапки; шапки бумажные [одежда]; шапки вязаные; шапки детские; шапки для санного спорта; шапки из искусственного меха; шапки лыжные; шапки меховые; шапки с помпоном; шапки-маски вязаные для лица, являющиеся предметами одежды; шапки-маски лыжные [одежда]; шапочки вязаные; шапочки для велоспорта; шапочки для душа; шапочки купальные; шапочки шерстяные [вязаные шапочки]; шарфы-трубы; шляпы; штанишки детские [белье нижнее]; штрипки; шубы; юбки; юбки-шорты; юбки нижние.

В поступившем 21.08.2024 возражении заявитель сообщает, что правовая охрана товарного знака по свидетельству №346842 досрочно прекращена решением Суда по интеллектуальным правам от 09 августа 2024 по делу № СИП-564/2024.

На основании изложенного заявитель просит изменить решение Роспатента от 25.01.2024 по заявке №2022786254 в части отказа в регистрации обозначения в отношении всех товаров 25 класса и зарегистрировать обозначение « Belladonna » по заявке № 2022786254 в том числе для всех товаров 25 класса.

В подтверждение изложенных доводов заявителем представлено Решение Суда по интеллектуальным правам от 09.08.2024 по делу № СИП-564/2024.

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты (30.11.2022) подачи заявки №2022786254 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака 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 за № 38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся способными ввести потребителя в заблуждение относительно товара либо его изготовителя.

В соответствии с пунктом 37 Правил при рассмотрении вопроса о 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 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 абзацем пятым пункта 6 статьи 1483 Кодекса регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

Согласно пункту 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.

Согласно пункту 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

Согласно пункту 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 №2022786254 заявлено словесное обозначение « Belladonna », выполненное латинскими буквами. Предоставление правовой охраны испрашивается в черно-белом цветовом сочетании в отношении товаров 03, 08, 09, 18, 21, 25, 28 классов МКТУ.

Коллегия отмечает, что экспертиза сочла возможным снять основания по пункту 3 статьи 1483 Кодекса с учетом доводов, предоставленных заявителем в ответ на уведомление экспертизы.

Предоставление правовой охраны испрашивается в рамках поступившего возражения в отношении товаров 25 класса МКТУ. В отношении товаров 03 класса МКТУ было принято решение о регистрации товарного знака и не оспаривается заявителем в этой части.

В рамках требований пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса рассматриваемому товарному знаку экспертиза противопоставила товарный знак «BELLA DONNA» по

свидетельству №346842.

При анализе материалов дела коллегией были приняты во внимание обстоятельства, которые не могли быть учтены при принятии решения Роспатента от 25.01.2024.

К указанным обстоятельствам относится решение Суда по интеллектуальным правам от 9 августа 2024 года Дело № СИП-564/2024 о досрочном прекращении противопоставленного товарного знака по свидетельству №346842, в связи с неиспользованием в отношении всех товаров 25 класса МКТУ, указанных в регистрации.

Вышеизложенные обстоятельства позволяют снять указанное противопоставление в отношении всех товаров 25 класса МКТУ, перечисленных в заявке.

Что касается противопоставленного товарного знака по свидетельству №352493, то испрашиваемые товары 25 класса МКТУ не являются однородными товарам 03 класса МКТУ данного противопоставления.

Таким образом, основания для вывода о несоответствии заявленного обозначения по заявке №2022786254 требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса в отношении товаров 25 класса МКТУ, отсутствуют.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 21.08.2024, изменить решение Роспатента от 25.01.2024, зарегистрировать товарный знак по заявке №2022786254.**