

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

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, в редакции Федерального закона от 12.03.2014 №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 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 поступившее 26.02.2018 возражение, поданное компанией Баджадж Авто Лимитед, Индия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2016738700, при этом установила следующее.

Словесное обозначение « **BAJAJ** » по заявке №2016738700, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 18.10.2016, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 27.11.2017 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении заявленных услуг. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к тому, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком



« **BAJAJ** » (свидетельство №515193 с приоритетом от 12.03.2013), зарегистрированным на имя компании Баджадж Херскеа Лимитед, 202-204 Фэз-и-Куитби, 375 Нарши Натха Стрит, Масджид Мумбаи 400009, Махараштра, Индия, в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ.

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы возражения сводятся к следующему:

- отсутствует вероятность смешения заявленного обозначения с товарным знаком по свидетельству №515193, поскольку противопоставленный товарный знак в силу своего оригинального графического исполнения производит иное общее зрительное впечатление, чем заявленное обозначение;

- заявитель является всемирным производителем мотоциклов, продукция которого реализуется во многих странах мира, в том числе присутствует в России и имеет разветвленную сеть;

- правообладатель противопоставленного товарного знака является производителем лекарственных средств, поэтому представляется абсурдным использование этого товарного знака в 35 классе МКТУ для продажи транспортных средств, в то время как заявленное обозначение подано в отношении узкоспециализированного перечня услуг этого класса;

- заявителю уже принадлежит исключительное право на товарный знак «**BAJAJ**» по свидетельству №626846, зарегистрированный для услуг 35 класса МКТУ;

- таким образом, ввиду существенных различий заявленного и противопоставленного обозначений, а также в силу отсутствия однородности услуг 35 класса МКТУ сравниваемых обозначений, заявитель приходит к выводу об отсутствии сходства до степени смешения в целом.

В этой связи заявитель просит отменить решение Роспатента от 27.11.2017 и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2016738700 в качестве товарного знака в отношении заявленных услуг 35 класса МКТУ.

Изучив материалы дела, коллегия считает доводы о возможности государственной регистрации товарного знака по заявке №2016738700, изложенные в возражении, неубедительными.

С учетом даты (18.10.2016) подачи заявки №2016738700 правовая база для оценки его охраноспособности 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 №38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями подпункта 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 сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

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

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

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 « **BAJAJ** » по заявке №2016738700, поданное на регистрацию 18.10.2016, является словесным, выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Регистрация заявленного обозначения испрашивается в отношении услуг 35 МКТУ «услуги розничных демонстрационных залов, розничных магазинов и торговых точек, связанные с размещением и продажей транспортных средств маркетинг, продвижение товаров для третьих лиц, демонстрация товаров, размещение товаров для изучения покупателями в торговых точках; организация торговых и рекламных выставок, связанных с транспортными средствами, включая двухколесные, трехколесные и четырехколесные транспортные средства, а также сопутствующие товары и продукты».

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2016738700 основано на наличии сходного до степени смешения



товарного знака « **BAJAJ** » по свидетельству №515193.



Противопоставленный товарный знак « **BAJAJ** » по свидетельству №515193 с приоритетом от 12.03.2013 является комбинированным, включает в свой состав

словесный элемент «ВАЈАЈ», выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита, а также расположенную над ним монограмму. Товарный знак выполнен в белом, красном, синем цветовом сочетании. Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров и услуг 05, 35 классов МКТУ, в частности в отношении таких услуг 35 класса МКТУ как «агентства по импорту-экспорту; демонстрация товаров; изучение общественного мнения; изучение рынка; информация деловая; исследования в области бизнеса; информация и советы коммерческие потребителям [информация потребительская товарная]; исследования конъюнктурные; исследования маркетинговые; маркетинг; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; оценка коммерческой деятельности; прогнозирование экономическое; продажа аукционная; продвижение товаров для третьих лиц; публикация рекламных текстов; распространение образцов; распространение рекламных материалов; реклама; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]».

Анализ материалов дела показал следующее.

Как указывалось выше, заявленное обозначение является словесным, единственный индивидуализирующий элемент, входящий в его состав, представляет собой слово «ВАЈАЈ» (произносится как «баджадж»). В свою очередь противопоставленный комбинированный товарный знак включает в свой состав как изобразительный элемент, так и словесный элемент «ВАЈАЈ». При этом на формирование образа заявленного обозначения равным образом оказывают влияние оба эти элемента, которые в силу композиционного исполнения противопоставленного товарного знака воспринимаются по отдельности друг от друга. Вместе с тем, как известно, основную индивидуализирующую функцию в комбинированных обозначениях выполняют словесные элементы, которые могут быть восприняты не только визуально, но и на слух (например, посредством звуковой рекламы), вследствие чего легче запоминаются потребителем. Таким элементом в данном случае является фантазийное слово «ВАЈАЈ», не имеющее определенного смыслового значения.

Необходимо констатировать, что в силу отсутствия конкретного смыслового значения у слова «ВАЈАЈ» семантический критерий сходства нивелируется, следовательно, основными критериями сходства, оказывающими какое-либо существенное влияние на восприятие сравниваемых обозначений потребителем, выступают фонетический и графический критерии сходства.

Так, наличие в составе заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака по свидетельству №515193 одного и того же слова «ВАЈАЈ» в качестве индивидуализирующего элемента обуславливает вывод о наличии фонетического тождества сравниваемых обозначений.

При этом выполнение индивидуализирующих словесных элементов заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака буквами одного и того же алфавита (латинского) в стандартном шрифтовом исполнении усиливает сходство сравниваемых обозначений, что в совокупности с их фонетическим тождеством предопределяет возможность возникновения представления о том, что сопоставляемые средства индивидуализации принадлежат одному и тому же предприятию или исходят из одного и того же коммерческого источника.

Таким образом, все вышеизложенное свидетельствует о сходстве заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков в целом.

Анализ перечней сравниваемых обозначений показал, что услуги 35 класса МКТУ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака по свидетельству №515193 представляют собой деятельность торговых предприятий, осуществляющих продажу и продвижение товаров, соотносятся по виду и назначению, что обуславливает вывод об их однородности.

Следует отметить, что приведенные в перечне противопоставленного товарного знака позиции «организация выставок в коммерческих или рекламных целях; продвижение товаров для третьих лиц; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]» представлены в общем виде и не конкретизированы какой-либо отраслью производства, что свидетельствует о том, что правообладатель этого товарного знака вправе использовать его не только для

сопровождения товаров, связанных с медицинскими препаратами, включенными в 05 класс МКТУ, но и в любых иных областях.

Таким образом, принимая во внимание сходство сравниваемых обозначений и однородность услуг 35 класса МКТУ, для маркировки которых они предназначены, можно сделать вывод о правомерности доводов, изложенных в решении Роспатента от 27.11.2017, относительно несоответствия заявленного обозначения требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Что касается предоставленной заявителем информации о наличии у него исключительного права на вариант знака «**BAJAJ**» по свидетельству №626846, зарегистрированного для услуг 35 класса МКТУ, то она принята к сведению, вместе с тем сама по себе не является основанием для того, чтобы не учитывать сходный до степени смешения товарный знак по свидетельству №515193 в рамках требований вышеуказанных норм законодательства.

Оценивая изложенные обстоятельства в совокупности, при имеющихся обстоятельствах дела у коллегии нет оснований для вывода об обоснованности требований, изложенных в поступившем возражении, о возможности регистрации товарного знака по заявке №2016738700 в отношении заявленных услуг 35 класса. Следовательно, поступившее возражение не подлежит удовлетворению.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 26.02.2018, оставить в силе решение Роспатента от 27.11.2017.