

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 03.12.2024, поданное Сайфутдиновой Аидой Рафаиловной, Мурманская область, Ловозерский р-н, п.г.т. Ревда (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) от 24.10.2024 о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2023806826, при этом установила следующее.



Обозначение «**BINCHETO**» по заявке № 2023806826, поданной 02.11.2023, заявлено на регистрацию в качестве комбинированного товарного знака в отношении товаров 03 и 25 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в заявке.

Роспатентом принято решение от 24.10.2024 о государственной регистрации товарного знака для товаров 03 класса МКТУ и об отказе в государственной регистрации в отношении товаров 25 класса МКТУ по причине несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы обозначения, заявленного на регистрацию в качестве товарного знака, указано, что оно воспроизводит обозначение, используемое компанией Guangdong Rongyuan International Foreign Trade Co., Ltd. (Room 201, B5 Huichuang Square, 1st–5th Business Building, No.1600 Airport Road, Yuncheng Street, Baiyun District, 510000 GuangZhou, China) для маркировки товаров, однородных заявленным 25 класса МКТУ (см. Интернет, например, <https://www.bincheto.com/>).

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 03.12.2024 поступило возражение, в котором заявитель выразила несогласие с решением Роспатента от 24.10.2024.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- в качестве источника информации экспертиза ссылается на веб-сайт, представленный на английском языке, без упоминаний о товарах на русском языке;
- единичные публикации на английском языке о китайской компании не указывают на широкую известность обозначения среди российских потребителей;
- обозначение «BINCHETO» не зарегистрировано на имя Guangdong Rongyuan International Foreign Trade Co., Ltd. в качестве товарного знака, данным лицом не подано заявок на регистрацию, отсутствует продвижение бренда в открытых источниках информации на территории Российской Федерации;
- отсутствие сайта на русском языке, а также сведений о деятельности указанной компании на территории Российской Федерации и сведений о производстве ею товаров, однородных заявленным, исключает вероятность возникновения у российского потребителя стойкой ассоциации с данной компанией;
- согласно правоприменительной практике, способность обозначения ввести в заблуждение имеет вероятностный характер и должна оцениваться через ассоциативный ряд при восприятии потребителем.

На основании изложенного заявитель просит изменить решение Роспатента от 24.10.2024 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2023806826 в отношении всех заявленных товаров 03 и 25 классов МКТУ.

04.02.2025 поступило дополнение к возражению, в котором указано, что заявитель принял решение не использовать заявленное обозначение до момента вынесения решения по возражению и, соответственно, не располагает подтверждающими документами об использовании. Также в дополнении заявитель отмечает:

- если обозначение неизвестно среднему российскому потребителю, вероятность возникновения ассоциативных связей с иностранной компанией стремится к нулю;

- в оспариваемом решении не установлены ассоциативные связи между обозначением и указанной компанией;

- сайт компании доступен только на китайском и английском языках, отсутствует информация о взаимодействии с Россией;

- правовая позиция соответствует постановлениям президиума Суда по интеллектуальным правам от 23.03.2015 по делу № СИП-546/2014, от 03.04.2015 по делам № СИП-547/2014 и № СИП-548/2014, от 01.02.2016 по делу № СИП-383/2015, от 24.03.2016 по делу № СИП-311/2015, от 16.02.2017 по делу № СИП-415/2016, от 19.03.2018 по делу № СИП-384/2017 и др.

К дополнению приложены следующие материалы:

(1) Скриншоты о деятельности компании Guangdong Rongyuan International Foreign Trade Co., Ltd.

На заседании коллегии по рассмотрению возражения, состоявшемся 14.02.2025, коллегией выявлен товарный знак «**BOCHETTI**» по свидетельству № 704053 (приоритет 30.10.2017), зарегистрированный на имя Общества с ограниченной ответственностью «Сибирский Джинсовый Центр», г. Новосибирск, в отношении однородных товаров 25 класса МКТУ.

В связи с указанным противопоставлением заявитель 04.03.2025 представил свои комментарии, в которых указал на визуальное и звуковое несходство обозначений «BINCHETO» и «BOCHETTI», а также на отсутствие их семантического сходства.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи (02.11.2023) заявки № 2023806826 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя указанный 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 Минэкономразвития России от 20.07.2015 № 482 (зарегистрирован в Минюсте России 18.08.2015, регистрационный № 38572), действующие с 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 ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара/услуги либо его изготовителя.

Согласно пункту 37 Правил к ложным или способным ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя 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 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.

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 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 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.


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 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).



Обозначение «» по заявке № 2023806826 является комбинированным, включает крупный изобразительный элемент и слово

«BINCHETO», выполненное заглавными буквами латинского алфавита. Обозначение испрашивается к регистрации в отношении товаров 03 и 25 классов МКТУ.

Отказ в регистрации заявленного обозначения в отношении товаров 25 класса МКТУ основан на выводе о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса, в связи с тем, что оно воспроизводит обозначение, используемое другим лицом – Guangdong Rongyuan International Foreign Trade Co., Ltd.

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

Согласно оспариваемому решению Роспатента, источником сведений об использовании обозначения является англоязычный сайт компании, а также поступившее 15.07.2024 обращение компании Guangdong Rongyuan International Foreign Trade Co.

Используемое на сайте <https://www.bincheto.com/> обозначение, действительно, воспроизведено в заявленном обозначении.

Вместе с тем ни сведения сайта <https://www.bincheto.com/>, ни сведения и материалы обращения от 15.07.2024 не содержат не только доказательств известности обозначения российским потребителям, но и доказательств осуществления деятельности указанной компании на территории Российской Федерации.

Следовательно, у коллегии нет оснований для вывода о том, что заявленное



обозначение «**BINCHETO**», заявляемое для товаров 25 класса МКТУ, способно вызывать ассоциации с иным источником происхождения товаров.

Таким образом, коллегия не усматривает оснований для признания заявленного обозначения несоответствующим пункту 3 статьи 1483 Кодекса.

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

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака «**BOCHETTI**» по свидетельству № 704053 показал следующее.

Заявленное обозначение, несмотря на крупный визуально выделенный графический элемент, в качестве основного элемента содержит слово «BINCHETO».

Словесный товарный знак «BOCHETTI» выполнен стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Заявленное обозначение имеет ту же общую фонетическую длину, что и противопоставленный товарный знак «BOCHETTI», вместе с тем у сравниваемых слов по написанию совпадает только один слог, расположенный в середине слов, не являющихся короткими. Первый слог, определяющий восприятие, у сравниваемых слов различается. При этом прочтение слов может различаться в зависимости от их восприятия.

Так, слово «BINCHETO» не имеет смыслового значения (<https://translate.academic.ru/BINCHETO/xx/ru/>), в свою очередь «BOCHETTI» представляет собой фамилию итальянского происхождения, в этом восприятии обозначение прочитывается «Боккетти», что отличается от словесного элемента заявленного обозначения.

Смысловая нагрузка сравниваемых обозначений не является очевидной, вследствие чего, смысловой критерий сравнения не является определяющим.

Анализ обозначений по визуальному критерию показал, что они не ассоциируются в целом ввиду существенной роли изобразительного элемента заявленного обозначения, композиционно напоминающего сочетание букв «В» и «Т», что делает акцент на возможном разделении слова «BINCHETO» на части, начинающиеся с указанных букв. В то же время вид шрифта у слов «BINCHETO» и «BOCHETTI» совпадает.

Следует отметить, что в данном случае роль общего зрительного впечатления является определяющей, поскольку именно оно формирует иное восприятие заявленного обозначения в сравнении с противопоставленным товарным знаком.



Таким образом, обозначение «**BINCHETO**» не является сходным с товарным знаком «**BOCHETTI**» по свидетельству № 704053.

Сравнительный анализ товаров, приведенных в перечне заявки № 2023806826 и противопоставленной регистрации № 704053, показал, что приведенные в перечнях товары 25 класса МКТУ являются однородными, поскольку относятся к одному роду и виду, имеют общее назначение, одинаковые круг потребителей и условия реализации, характеризуются взаимодополняемостью и взаимозаменяемостью.

Вместе с тем, в силу отмеченного выше несходства сравниваемых обозначений отсутствует принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о происхождении однородных товаров и услуг из одного коммерческого источника.

Как следствие, у коллегии отсутствуют основания для вывода о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 03.12.2024, изменить решение Роспатента от 24.10.2024, зарегистрировать товарный знак по заявке № 2023806826.