


## 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, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 26.03.2025, поданное ООО «БОССАЖ», Свердловская обл., г. Екатеринбург (далее – заявитель), на решение Роспатента о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2024735674, при этом установила следующее.

**BOSSAGE**

Комбинированное обозначение «» по заявке №2024735674 с приоритетом от 02.04.2024 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении услуг 35, 37 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 18.02.2025 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2024735674 в отношении части услуг 37 класса МКТУ.

Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении остальной части услуг 37 класса МКТУ, всех услуг 35 класса МКТУ, так как не соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Закключение мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения:

– с серией товарных знаков «BOSS», «HUGO BOSS», зарегистрированных на имя ХУГО БОСС Трейд Марк Менеджмент ГмбХ энд Ко. КГ, Дизельштрассе 12, 72555, Метцинген, Германия (св-ва №№ 912209 [1], 912351 [2], конв. пр. от 26.03.2021; №№879957 [3], 913052 [4], конв. пр. от 29.03.2021; №№247287 [5], 238854 [6], пр. от 28.08.2001; №214705 [7], пр. от 13.10.2000), в отношении товаров и услуг 18, 20, 25, 35, 42 классов МКТУ, признанных экспертизой однородными заявленным услугам 35, 37 классов МКТУ;

– с товарным знаком «BOSS», зарегистрированным на имя Янгмэн Груп Лимитед, Зе Козвей, Малдон, Эссекс CM9 4LJ, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии (св-во № 550086 [8], пр. от 28.08.2013), в отношении однородных услуг 37 класса МКТУ;

– с серией международных товарных знаков «BOSS», «HUGO BOSS», зарегистрированных на имя HUGO BOSS AG, Holy-Allee 3 72555 Metzingen (м. р. № 1436660 [9], конв. пр. от 22.02.2018; №1142702 [10], конв. пр. от 17.04.2012; №1076645 [11], конв. пр. от 17.09.2010; №785514 [12], конв. пр. от 02.02.2002; №771889 [13], пр. от 05.09.2001; №765707 [14], пр. от 01.06.2001; №754225 [15], пр. от 16.08.2001; №720624 [16], конв. пр. от 09.12.1998; №688698 [17], конв. пр. от 24.09.1997; №619709 [18], конв. пр. от 03.02.1994; №606620 [19], конв. пр. от 08.03.1993; №604811 [20], конв. пр. от 08.03.1993; №513257 [21], конв. пр. от 12.11.1986; №430400 [22], конв. пр. от 03.06.1977), в отношении товаров и услуг 03, 18, 20, 25, 35 классов МКТУ, признанных экспертизой однородными заявленным услугам 35, 37 классов МКТУ.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 26.03.2025, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель просит принять решение о государственной регистрации в качестве товарного знака обозначения по заявке №2024735674 в отношении

скорректированного перечня услуг 35 класса МКТУ «агентства по импорту-экспорту; демонстрация товаров; информация и советы коммерческие потребителям в области выбора товаров и услуг; маркетинг; маркетинг целевой; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок; предоставление коммерческой информации и консультаций потребителям по вопросам выбора товаров и услуг; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг; предоставление перечня веб-сайтов с коммерческой или рекламной целью; предоставление торговых интернет-площадок покупателям и продавцам товаров и услуг; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; проведение коммерческих мероприятий; продажа аукционная; продвижение продаж для третьих лиц; продвижение товаров для третьих лиц; продвижение товаров через лидеров мнений; распространение образцов; телемаркетинг; услуги агентства по импорту-экспорту; услуги магазинов по продаже товаров; услуги Интернет-магазинов по продаже товаров; услуги по продвижению товаров и услуг; услуги по сравнению цен; услуги по розничной, оптовой продаже товаров; услуги по развозной продаже товаров, включенные в 35 класс; услуги по продаже товаров по каталогу путем почтовых отправок; услуги продажи товаров с использованием телемагазинов или интернет-сайтов; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; услуги субподрядные [коммерческая помощь]. Все вышеуказанные услуги не относятся к товарам 03, 14, 16, 18, 20, 24, 25 классов МКТУ»;

- заявитель выразил согласие с решением Роспатента от 18.02.2025 в части отказа в регистрации заявленного обозначения в отношении части услуг 37 класса МКТУ;

- обозначение «BOSSAGE» и противопоставленные серии товарных знаков «BOSS», «HUGO BOSS» не являются сходными до степени смешения ввиду различного восприятия сравниваемых обозначений и различного зрительного впечатления обозначений;

- словесные элементы сопоставляемых обозначений состоят из различного количества слов, букв и звуков, имеют разный ударный слог, что доказывает разницу при фонетическом восприятии обозначений потребителями;

- заявленное обозначение «BOSSAGE» является оригинальным и носит семантически нейтральный характер, поскольку происходит от устаревшего галлицизма - названия выпуклой части стены, а в целом воспринимается потребителями как фантазийное;

- потребитель воспринимает слово в целом, как единое обозначение, не делит его на две части и не выделяет каким-либо образом в нем слово «boss»;

- словесный элемент «BOSSAGE» заявленного на регистрацию обозначения представляет собой основную, индивидуализирующую часть фирменного наименования (ООО «БОССАЖ»), не относится к характеристике «босса», имеет произношение «боссаж»;

- серия противопоставленных товарных знаков включает слово «BOSS», которое в переводе с английского языка означает «босс» - хозяин или глава предприятия;

- однако в данной серии товарных знаков, с учетом его подавляющего употребления в сочетании с элементом «Hugo» (мужское имя), часть «BOSS» означает фамилию создателя бренда и выстраивает единственно возможное значение основателя компании Хúго Босс / Hugo Boss;

- таким образом, сравниваемые обозначения не могут ассоциироваться семантически друг с другом, создают различные впечатления, не являются сходными до степени смешения по семантическому признаку сходства;

- сравниваемые обозначения выполнены в разной цветовой гамме, разным шрифтом, в оригинальном стиле начертания, что позволяет прийти к выводу об отсутствии графического сходства сравниваемых обозначений;

- часть «BOSS» в обозначении «BOSSAGE» не является сильным элементом, не выделяется каким-либо образом, акцентирующим внимание потребителя именно

на ней, в связи с чем вывод о сходстве до степени смешения сравниваемых обозначений был сделан экспертизой только на основании совпадения первых четырех букв обозначения, без учета различного общего впечатления, которое производят сравниваемые обозначения;

- заявитель отмечает наличие обширной практики регистрации товарных знаков с элементом «BOSS», включенным в состав различных словесных элементов, в этой связи Роспатентом должен быть применен единообразный подход к регистрации подобных обозначений.

В дополнении к возражению от 20.05.2025 заявителем был уточнен перечень услуг 35 класса МКТУ «агентства по импорту-экспорту; демонстрация товаров; информация и советы коммерческие потребителям в области выбора товаров и услуг; маркетинг; маркетинг целевой; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок; предоставление коммерческой информации и консультаций потребителям по вопросам выбора товаров и услуг; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг; предоставление перечня веб-сайтов с коммерческой или рекламной целью; предоставление торговых интернет-площадок покупателям и продавцам товаров и услуг; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; проведение коммерческих мероприятий; продажа аукционная; продвижение продаж для третьих лиц; продвижение товаров для третьих лиц; продвижение товаров через лидеров мнений; распространение образцов; телемаркетинг; услуги агентства по импорту-экспорту; услуги магазинов по продаже товаров; услуги Интернет-магазинов по продаже товаров; услуги по продвижению товаров и услуг; услуги по сравнению цен; услуги по розничной, оптовой продаже товаров; услуги по развозной продаже товаров, включенные в 35 класс; услуги по продаже товаров по каталогу путем почтовых отправок; услуги продажи товаров с использованием телемагазинов или интернет-сайтов; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; услуги субподрядные [коммерческая помощь]. Все вышеуказанные услуги 35 класса МКТУ относятся к строительным материалам, лепному декору и декоративным

изделиям из гипса, стеклофибробетона, полистирола, пластика, полиуретана, дерева и камня».

На основании вышеизложенного заявитель просит изменить решение Роспатента от 18.02.2025 и принять решение о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении вышеуказанного скорректированного перечня услуг 35 класса МКТУ.

Заявителем представлены следующие материалы:

- принт-скрин Интернет-страницы с указанием значения слова «боссаж» (1);
- принт-скрин Интернет-страниц с указанием значения слов «Hugo Boss», «Хуго Босс» (2);
- таблица с зарегистрированными товарными знаками, содержащими элемент «BOSS» (3).

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

С учетом даты (02.04.2024) поступления заявки №2024735674 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 года №482, вступившие в силу 31.08.2015 (далее - Правила).

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 обозначения 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 по заявке №2024735674 представляет собой

**BOSSAGE**






комбинированное обозначение «», содержащее графический элемент в виде стилизованного изображения геометрической фигуры красного цвета с закругленными углами и разрывами по двум сторонам, на фоне которой расположен словесный элемент «BOSSAGE», выполненный заглавными буквами латинского алфавита оригинальным шрифтом.

В связи с тем, что заявитель выразил согласие с решением Роспатента от 18.02.2025 в части отказа в регистрации заявленного обозначения в отношении



части услуг 37 класса МКТУ противопоставленный товарный знак «**BoSS**»



[8] может не учитываться при анализе заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Кроме того, противопоставленные товарные знаки «  » [7], «  » [10], «  » [16], «ХУГО БОСС» [17], «  » [18], «HUGO BOSS» [21], «  » [22] могут не учитываться при анализе заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку правовая охрана данным регистрациям предоставлена в отношении товаров и услуг 09, 10, 14, 16, 18, 24, 25, 26, 28, 34, 42, которые не являются однородными уточненным в возражении услугам 35 класса МКТУ заявленного обозначения.

Что касается сходства заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1-6, 9-15, 19, 20] коллегия находит целесообразным сообщить следующее.

Указанные противопоставленные товарные знаки представляет собой комбинированные и словесные обозначения «  » [1], «  » [2], «  » [3], «  » [4], «  » [5], «  » [6], «  » [9], «HUGO BOSS» [11], «  » [12], «  » [13], «HUGO BOSS» [14], «  » [15], «  » [19], «  » [20], принадлежат компании «HUGO BOSS AG», Германия, объединенных общим словесным элементом «BOSS», выполненным буквами латинского алфавита. Правовая охрана товарным знакам на территории Российской Федерации предоставлена, в том числе в отношении услуг 35 класса.

При проведении сопоставительного анализа заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1-6, 9, 11-15, 19, 20] было установлено следующее.

С точки зрения фонетического признака сходства коллегией было установлено сходство сравниваемых обозначений на основании следующего.

Так, основной индивидуализирующий серию противопоставленных товарных знаков словесный элемент «BOSS» полностью входит в состав словесного элемента «BOSSAGE» заявленного обозначения. При этом коллегия отмечает, что фонетическое сходство сопоставляемых обозначений усиливается за счет того, что в заявленном обозначении сходный с противопоставленными знаками элемент [«BOSS-»] находится в начальной позиции, с которой начинается прочтение обозначения и которая несет основную смысловую нагрузку, а элемент [«-AGE»] является несущественным и не может служить основанием для вывода об отсутствии звукового сходства обозначений. Кроме того, фонетическое сходство признается на основании близости и одинакового расположения гласных и согласных звуков, наличием одинаковых звуко сочетаний и местом совпадающих звуко сочетаний в составе обозначений.

Словесный элемент «BOSSAGE» заявленного обозначения, согласно общедоступному источнику информации (<https://skyeng.ru/vocabulary/bossage/>), в переводе с английского языка на русский язык означает «боссаж, выступ на каменной поверхности».

Словесный элемент «BOSS» противопоставленных товарных знаков [1-6, 9, 11-15, 19, 20] в переводе с английского языка на русский язык имеет значение «босс, начальник, руководитель предприятия, учреждения, фирмы или наиболее компетентный в каких-либо вопросах человек» (<https://translate.google.com/>, <https://languages.oup.com/google-dictionary-ru/>).

Вместе с тем является вполне вероятным, что смысловое значение словесного элемента «BOSSAGE» заявленного обозначения в силу его редкого

употребления в обычной жизни, для среднего российского потребителя будет непонятно, в связи с чем оно будет восприниматься как фантазийное, вымышленное слово, что снижает значение смыслового критерия сходства сравниваемых обозначений.

Визуально заявленное обозначение сходно с противопоставленными товарными знаками [1-6, 9, 11-15, 19, 20], так как и само заявленное обозначение, и данные противопоставленные товарные знаки выполнены буквами латинского алфавита. Помимо прочего, визуальный критерий сходства, в данном случае, не является определяющим при восприятии заявленного обозначения и противопоставленных знаков, в силу того, что заявленное обозначение выполнено в стандартном шрифтовом исполнении, без каких-либо графических особенностей.

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.

Вероятность смешения заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров и услуг (см. пункт 162 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации»).

Сравнительный анализ однородности испрашиваемых в возражении услуг 35 класса МКТУ и услуг 35 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки [1-6, 9, 11-15, 19, 20], показал следующее.

Испрашиваемые заявителем услуги 35 класса МКТУ «агентства по импорту-экспорту; демонстрация товаров; информация и советы коммерческие потребителям в области выбора товаров и услуг; маркетинг; маркетинг целевой; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок; предоставление коммерческой информации и консультаций потребителям по вопросам выбора товаров и услуг; предоставление места для

онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг; предоставление перечня веб-сайтов с коммерческой или рекламной целью; предоставление торговых интернет-площадок покупателям и продавцам товаров и услуг; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; проведение коммерческих мероприятий; продажа аукционная; продвижение продаж для третьих лиц; продвижение товаров для третьих лиц; продвижение товаров через лидеров мнений; распространение образцов; телемаркетинг; услуги агентства по импорту-экспорту; услуги магазинов по продаже товаров; услуги Интернет-магазинов по продаже товаров; услуги по продвижению товаров и услуг; услуги по сравнению цен; услуги по розничной, оптовой продаже товаров; услуги по развозной продаже товаров, включенные в 35 класс; услуги по продаже товаров по каталогу путем почтовых отправок; услуги продажи товаров с использованием телемагазинов или интернет-сайтов; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; услуги субподрядные [коммерческая помощь]. Все вышеуказанные услуги 35 класса МКТУ относятся к строительным материалам, лепному декору и декоративным изделиям из гипса, стеклофибробетона, полистирола, пластика, полиуретана, дерева и камня» являются однородными услугам 35 класса МКТУ «консультации в области продаж; маркетинг; маркетинговые исследования и анализ рынка; организация выставок в коммерческих или рекламных целях, реклама; стимулирование продаж и сбыта, проведение аукционов; организация выставок-продаж; распространение товаров и рекламных материалов для целей рекламы, в том числе с использованием электронных средств связи и Интернет; презентация товаров, в частности, оформление магазинов и витрин; организация выставок-продаж; консалтинг по продажам; консультации по продажам» противопоставленных товарных знаков [1-6, 11-15], услугам 35 класса МКТУ «маркетинговые услуги, маркетинговые исследования и анализ рынка, реклама, аренда рекламных площадей, распространение рекламных материалов и товаров в рекламных целях, в том числе через электронные СМИ и Интернет; презентация товаров, в частности в магазинах и на витринах; организация выставок в коммерческих или рекламных целях»

противопоставленного товарного знака [9], услугам 35 класса МКТУ «управление коммерческими делами, коммерческое администрирование» противопоставленных товарных знаков [19, 20], поскольку они относятся к услугам для продвижения товаров для третьих лиц, услугам в области маркетинга и рекламы, менеджерским услугам, следовательно, сравниваемые услуги соотносятся друг к другу как род-вид, имеют одно назначение, оказываются одними и теми же предприятиями и организациями, имеют один круг потребителей.

Что касается ограничения заявителем перечня услуг по продвижению, рекламе, маркетингу товаров, относящихся к строительным материалам, лепному декору и декоративным изделиям из гипса, стеклофибробетона, полистирола, пластика, полиуретана, дерева и камня, то коллегия отмечает, что они не устраняют оснований для признания сравниваемых услуг не однородными, поскольку они подпадают под одну и ту же родовую категорию услуг, позволяющую сделать вывод об однородности сопоставляемых услуг.

Таким образом, в результате сопоставления соответствующих перечней, с учетом, к тому же, как уже отмечалось выше, высокой степени сходства сравниваемых знаков, коллегией однозначно усматривается принципиальная возможность возникновения у потребителей представления о принадлежности вышеуказанных услуг, для индивидуализации которых предназначены сравниваемые (сходные) знаки, одному производителю.

Примеры иных регистраций, приведенных в возражении, не могут служить основанием для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении услуг 35 класса МКТУ на имя заявителя, поскольку делопроизводство по каждой заявке ведется отдельно с учетом обстоятельств каждого конкретного дела.

Коллегией также учтено обращение, поступившее на этапе проведения экспертизы, от правообладателя серии противопоставленных товарных знаков компании «HUGO BOSS AG», в котором он выражает позицию о несоответствии заявленного обозначения требованиям действующего законодательства.

Резюмируя изложенное, коллегия пришла к выводу о том, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с противопоставленными товарными знаками [1-6, 9, 11-15, 19, 20], в отношении однородных услуг 35 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 26.03.2025, оставить в силе решение Роспатента от 18.02.2025.**