

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 апреля 2020 г. № 644/261, рассмотрела поступившее 12.12.2024 возражение ИП Галкина Олега Владимировича (далее - заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2023745065, при этом установила следующее.

Обозначение «BAGWELLE» по заявке №2023745065 было подано на регистрацию товарного знака 26.05.2023 на имя заявителя в отношении товаров 18 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Решение Роспатента от 13.08.2024 об отказе в государственной регистрации товарного знака принято на основании его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку установлено, что заявленное обозначение «BAGWELLE» сходно до степени смешения с товарным знаком «BAGVILLE», зарегистрированным под № 748313 [1] с приоритетом от 24.05.2019 г. на имя Романова Дмитрия Александровича, 603138, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Автозаводский район, ул. Комсомольская, 19, кв. 44, в отношении однородных товаров и услуг 18, 35 классов МКТУ.

См. на сайте <http://www1.fips.ru> Открытые реестры в разделе Информационные ресурсы.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), приведены следующие аргументы:

- заявитель не согласен с мнением экспертизы и в обосновании своей позиции просит обратить внимание на следующие доводы: вышеуказанный товарный знак не используется правообладателем, а также что правообладатель прекратил свою деятельность в статусе индивидуального предпринимателя, в связи с чем собирается досрочно прекратить правовую охрану товарного знака №748313;

- заявителем было направлено предложение заинтересованного лица правообладателю, а также представителю правообладателя, о чем свидетельствуют чеки об отправке и копии писем с ЭП;

- заявитель обратился в Суд по интеллектуальным правам (далее – Суд) с заявлением о принятии предварительных обеспечительных мер в виде запрета Федеральной службе по интеллектуальной собственности (Роспатент) совершать действия по вынесению решения по возражению, поданному заявителем 12.12.2024 на решение от 13.08.2043 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2023745065, до вынесения решения Судом по интеллектуальным правам по делу № СИП-35/2025, которое было удовлетворено (см. Определение Суда от 25.01.2025).

На основании вышеизложенного заявителем выражена просьба о регистрации в качестве товарного знака обозначения по заявке №2023745065 в отношении всех испрашиваемых товаров 18 и услуг 35 классов МКТУ.

В дополнение к возражению был представлен оригинал письменного согласия от 17.07.2025.

Изучив материалы дела и заслушав участвующих в рассмотрении возражения, коллегия сочла изложенные в нем доводы убедительными.

С учетом даты (26.05.2023) поступления заявки на государственную регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности обозначения включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения

документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 №482, зарегистрированным в Минюсте РФ 18.08.2015, регистрационный № 38572, с датой начала действия 31 августа 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 абзацем 5 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 настоящем пункте, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

Заявленное обозначение представляет собой словесный элемент «BAGWELLE», выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Согласно возражению регистрация товарного знака испрашивается для всех заявленных товаров 18 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Основанием для отказа в регистрации заявленного обозначения в отношении испрашиваемых товаров и услуг послужило его несоответствие требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса ввиду наличия сходного до степени смешения и имеющего более ранний приоритет товарного знака «BAGVILLE» [1], правовая охрана которому предоставлена на имя иного лица в отношении однородных товаров/услуг.

Вместе с тем, как показал анализ материалов возражения, правомерно противопоставленный экспертизой товарный знак [1] не является более

препятствием для регистрации заявленного обозначения в отношении испрашиваемых товаров 18 и услуг 35 классов МКТУ, что обусловлено следующими обстоятельствами.

Определением Суда по интеллектуальным правам от 19 августа 2025 года было утверждено мировое соглашение по делу №СИП-35/2025, заключенное между заявителем и правообладателем товарного знака [1], в рамках которого правообладателем этого товарного знака было выражено согласие с регистрацией товарного знака по заявке № 2023745065 на имя заявителя в отношении всего испрашиваемого перечня товаров и услуг указанных классов МКТУ, что подтверждается оригиналом письменного согласия от 25.07.2025, приложенного к материалам административного дела.

Указанный документ свидетельствует об отсутствии столкновения интересов заявителя и правообладателя противопоставленного знака в гражданском обороте.

Исходя из приведенных в абзаце 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса положений, регистрация товарного знака, сходного до степени смешения с противопоставленными товарными знаками, допускается при наличии согласия их правообладателя в том случае, если не способна ввести потребителя в заблуждение. В связи с указанным коллегия считает необходимым отметить следующее.

Сравниваемые обозначения не являются тождественными, имеются фонетические и графические отличия, обусловленные наличием в них разного состава букв и звуков.

Таким образом, коллегией установлено, что с учетом дополнительных обстоятельств (письменного согласия) заявленное обозначение может быть зарегистрировано для всех испрашиваемых товаров и услуг.

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

удовлетворить возражение, поступившее 12.12.2024, отменить решение Роспатента от 13.08.2024 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2023745065.