

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
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 ППС), рассмотрела возражение, поступившее 08.09.2023, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Хэндель», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 18.05.2023 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2022735320 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.



Комбинированное обозначение «**BADBOY**» по заявке №2022735320, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 31.05.2022, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 18.05.2023 об отказе в государственной регистрации

товарного знака в отношении заявленных товаров 05 класса МКТУ (далее – решение Роспатента), основанное на заключении по результатам экспертизы, которое мотивировано несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное обосновывается тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным «BAD BOY», зарегистрированным под №286413 с приоритетом от 27.01.2004 на имя «КРАФТХОЛД-ПРЕШТАСАН ДИ СЕРВИСОШ ДИ КОНСУЛТАДОРИА, ЛДА.»,Rua Генерал Феррейра Мартинш, 10-1°- Б, 1495-137 АЛЖЕС, Португалия, в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

Заявитель не признает сходства заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака.

Вместе с тем, заявитель не нашел информации об использовании товарного знака на территории Российской Федерации указанным правообладателем, в связи с чем заявитель обратился с заявлением в Суд по интеллектуальным правам о досрочном прекращении охраны противопоставленного товарного знака (дело № СИП-47/2023).

В корреспонденции от 12.01.2024 заявитель уведомляет ФГБУ ФИПС о завершении судебного делопроизводства по делу №СИП-47/2023.

28.12.2023года Суд по интеллектуальным правам вынес решение по делу и удовлетворил требования ООО «ХЕНДЭЛЬ» полностью – правовая охрана товарного знака по свидетельству №286413 в отношении всех товаров 05 класса МКТУ прекращена вследствие его неиспользования. Также решение отменяет обеспечительные меры, принятые судом ранее.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и принять решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2022735320 в отношении всех заявленных товаров 05 класса МКТУ.

В подтверждение своих доводов заявителем представлены следующие документы:

1. Решение по делу № СИП-47/2023 от 28.12.2023 г.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, коллегия установила следующее.

С учетом даты (31.05.2022) поступления заявки №2022735320 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 пунктом 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные 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 заявлении обозначении.

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 обозначениях 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 «BADBOY» является комбинированным, включает прямоугольник черного цвета, на фоне которого расположен словесный элемент «BADBOY», обведенный белой прерывистой линией в форме прямоугольника с закругленным углами, выполненный в латинице стилизованным шрифтом. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 05 класса МКТУ.

Противопоставленный словесный товарный знак «BAD BOY» по свидетельству №286413 выполнен стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 05, 30, 32 классов МКТУ.

Заявитель не признает сходства заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака.

Вместе с тем, в возражении заявителем обращено внимание на обстоятельство, которое не могло быть учтено при принятии Роспатентом решения от 18.05.2023.

Заявитель обратился с заявлением в Суд по интеллектуальным правам о досрочном прекращении охраны противопоставленного товарного знака по свидетельству №286413.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 28.12.2023 по делу №СИП-47/2023 правовая охрана товарного знака по свидетельству №286413 прекратила действие в отношении товаров 05 класса МКТУ.

Анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака показал, что сравниваемые обозначения являются в высокой степени сходными друг с другом за счет фонетического, семантического и визуального сходства составляющих их словесных элементов.

Товары 05 класса МКТУ заявленного обозначения являются в высокой степени однородными товарам 05 класса МКТУ противопоставленного товарного знака.

Вместе с тем, ввиду прекращения правовой охраны единственного противопоставленного товарного знака в отношении товаров 05 класса МКТУ, препятствия к регистрации заявленного обозначения в виде несоответствия пункту 6 статьи 1483 Кодекса преодолены заявителем, о чем опубликованы сведения 19.01.2024 в официальном бюллетене Роспатента № 2 за 2024 год.

Заявленное обозначение по заявке №2022735320 стало соответствовать требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса и, таким образом, товарный знак по заявке №2022735320 может быть зарегистрирован в объеме заявленного перечня товаров 05 класса МКТУ.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 08.09.2023, отменить решение Роспатента от 18.05.2023 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2022735320.