

**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 22.03.2023, поданное Петросяном Артемом Асатуровичем, Нижегородская область, г. Дзержинск (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2021773896 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.



Заявленное обозначение «» по заявке №2021773896 с приоритетом от 11.11.2021 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров 25 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 26.01.2023 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных товаров 25 класса МКТУ, мотивированное в заключении по результатам экспертизы его несоответствием требованиям пункту 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение по результатам экспертизы мотивировано тем, что входящий в его состав словесный элемент «*by*» в графе 526 был указан в качестве

неохраняемого элемента, вместе с тем у экспертизы нет оснований для признания данного элемента неохраноспособным на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Кроме того, заявленное обозначение общезрительно сходно до степени смешения с серией международных регистраций со словесным элементом «BALENCIAGA»:



- со знаком «» по международной регистрации №1497643 с конвенциональным приоритетом от 14.12.2018 в отношении товаров 25 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 25 класса МКТУ [1];



- со знаком «» по международной регистрации №1407690 с конвенциональным приоритетом от 22.06.2017 в отношении товаров 25 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 25 класса МКТУ [2];



- со знаком «» по международной регистрации №1001691 с приоритетом от 02.12.2008 в отношении товаров 25 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 25 класса МКТУ [3];



- со знаком «» по международной регистрации №805662 с приоритетом от 09.04.2003 в отношении товаров 25 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 25 класса МКТУ [4];



- со знаком «» по международной регистрации №456166 с приоритетом от 06.11.1980 в отношении товаров 25 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 25 класса МКТУ [5].

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 22.03.2023, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- противопоставленные экспертизой знаки являются или только словесными или только графическим. Заявленное обозначение - комбинированное. Между словесными элементами противопоставленных знаков и заявленного обозначения совпадений нет;

- заявленное обозначение не является сходным до степени смешения с противопоставленными знаками, поскольку сравниваемые обозначения имеют существенные отличия, выполнены в различной графической манере, содержат разное количество элементов;

- заявитель ведет предпринимательскую деятельность в различных направлениях с 2019, в том числе, успешно ведет предпринимательскую деятельность по продаже одежды, обуви и аксессуаров. Регистрация обозначения в качестве товарного знака необходима ИП Петросяну А.А. для дальнейшего использования в осуществлении им коммерческой деятельности, а также повышения узнаваемости и защиты бренда;

- товары, реализуемые заявителем, представлены на разных площадках, а также в социальных сетях;

- магазин ИП Петросяна А.А. приобрел среди пользователей узнаваемость. Магазин успешно функционирует и имеет множество клиентов;

- регистрация товарного знака на имя заявителя не способна ввести потребителя в заблуждение относительно действительного лица, реализующего товар;

- также в связи с общей политической обстановкой в мире группа компаний Kering, владеющая в том числе брендом Balenciaga, заявила о закрытии магазинов на территории Российской Федерации. Таким образом, права Kering (Balenciaga) никак не нарушаются.

С учетом приведенных в возражении доводов заявитель просит отменить решение Роспатента от 26.01.2023 и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2021773896 в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров 25 классов МКТУ «одежда мужская, обувь мужская».

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

С учетом даты (11.11.2021) поступления заявки №2021773896 правовая база для оценки охранных способностей 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 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 обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с положениями пункта 43 Правил изобразительные и объемные обозначения сравниваются с изобразительными, объемными и

комбинированными обозначениями, в композиции которых входят изобразительные или объемные элементы. Сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков:

- 1) внешняя форма;
- 2) наличие или отсутствие симметрии;
- 3) смысловое значение;
- 4) вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и тому подобное);
- 5) сочетание цветов и тонов.

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).

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено комбинированное



обозначение «», состоящее из квадрата, на фоне которого расположено стилизованное изображение двух соединенных геометрических фигур, представляющих собой букву «В» и ее зеркальное отображение. Ниже расположен словесный элемент «by Bigmenov», выполненный стандартным шрифтом буквами

латинского алфавита. Правовая охрана испрашивается в черном, желтом цветовом сочетании, в отношении товаров 25 класса МКТУ.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении заявленных товаров 25 класса МКТУ, основано на наличии сходных до степени смешения знаков [1-5].



Противопоставленный знак [1] «» представляет собой сочетание двух латинских букв «B», выполненных оригинальным шрифтом. Правовая охрана представлена, в том числе, в отношении товаров 25 класса МКТУ.



Противопоставленный знак [2] «» представляет собой сочетание двух латинских букв «B», выполненных оригинальным шрифтом. Правовая охрана представлена, в том числе, в отношении товаров 25 класса МКТУ.



Противопоставленный знак [3] «» представляет собой сочетание двух латинских букв «B», выполненных оригинальным шрифтом. Правовая охрана представлена, в том числе, в отношении товаров 25 класса МКТУ.



Противопоставленный знак [4] «» представляет собой сочетание двух латинских букв «B», выполненных оригинальным шрифтом. Правовая охрана представлена, в том числе, в отношении товаров 25 класса МКТУ.



Противопоставленный знак [5] «» представляет собой сочетание двух латинских букв «B», выполненных оригинальным шрифтом. Правовая охрана представлена, в том числе, в отношении товаров 25 класса МКТУ.

Противопоставленные знаки [1-5] представляют собой серию знаков, принадлежащих одному правообладателю (BALENCIAGA 40 rue de Sèvres F-75007 Paris), при этом все знаки содержат сочетание латинских букв «B», где одна буква

выполнена в правильном положении, а вторая является ее зеркальным отображением.

Анализ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1-5] показал следующее.

Действительно, сравниваемые обозначения имеют графические отличия, поскольку содержат различное количество элементов, выполнены в различной графической манере.

Вместе с тем, заявленное обозначение содержит в своем составе элемент из двух зеркальных букв «ВВ», который занимает большую площадь в знаке по сравнению со словесными элементами «by Bigmenov», выполненными мелким шрифтом, в связи с чем является доминирующим в заявлении обозначении и на нем будет акцентироваться внимание потребителей.

Таким образом, указанный элемент имеет высокую степень сходства с серией противопоставленных знаков [1-5], поскольку данные знаки содержат в своем составе элементы, а именно сочетание букв «ВВ», при этом, данные элементы несут основную индивидуализирующую функцию в анализируемых обозначениях.

Высокая степень сходства анализируемых обозначений обусловлена тем, что во всех сравниваемых знаках присутствует стилизованное изображение двух латинских букв «ВВ», при этом, указанные буквы выполнены в зеркальном отображении, то есть сравниваемые элементы совпадают по внешней форме, по смысловому значению, в связи с чем, заявленное обозначение может быть воспринято как продолжение серии противопоставленных знаков, что в данном случае не соответствует действительности.

Некоторые отличия сравниваемых знаков в виде различного графического решения, не оказывают существенного влияния на вывод об их сходстве, поскольку не меняют общего зрительного впечатления, создаваемого сравниваемыми обозначениями.

Относительно словесных элементов «by Bigmenov» заявленного обозначения коллегия отмечает, что словесные элементы «by Bigmenov» означают следующее: «by» в переводе с английского языка означает «связь с кем, чем» и является предлогом, см. <https://www.translate.ru>, словесный элемент «Bigmenov» воспринимается как указание на фамилию.

Таким образом, изобразительный элемент заявленного обозначения в виде двух букв «ВВ» будет восприниматься как элемент, который принадлежит человеку по фамилии «Bigmenov», однако, поскольку изобразительный элемент в виде двух букв «ВВ» принадлежит иному лицу, о чем было указано выше, то потребитель может решить, что сравниваемые знаки исходят из одного и того же коммерческого источника, что в данном случае не соответствует действительности и способствует смешению знаков в гражданском обороте.

В соответствии с изложенным, коллегия пришла к выводу, что несмотря на отдельные отличия, сопоставляемые обозначения ассоциируются друг с другом, что позволяет сделать заключение об их сходстве.

Анализ перечней товаров сравниваемых обозначений показал следующее.

Товары 25 класса МКТУ «одежда мужская, обувь мужская» заявленного обозначения являются однородными товарам 25 класса МКТУ «Clothing; footwear; headgear; shirts; belts (clothing); furs (clothing); gloves (clothing); scarves; neckties; hosiery; socks; bedroom slippers; pajamas; footwear for sports; underwear; bathing suits; tracksuits; sports clothing; rainwear; clothing for children; masquerade costumes; footwear for children; headgear for children; layettes [clothing]» («Одежда; обувь; головные уборы; рубашки; ремни (одежда); меха (одежда); перчатки (одежда); шарфы; ожерелья; чулочно-носочные; носки; тапочки в спальне; пижамы; обувь для занятий спортом; нижнее белье; купальные костюмы; дорожные костюмы; спортивная одежда; дождевая одежда; одежда для детей; маскарадные костюмы; обувь для детей; головные уборы для детей; слои [одежда]») противопоставленных знаков [1-3], товарам 25 класса МКТУ «Clothing for men, women and children, namely: suits, coats, jackets, trousers, shirts and raincoats, evening wear, blazers, three-

quarter coats, outerwear and underwear; hosiery namely: stockings and socks; knitwear (clothing), pullovers, knit shirts; linen (clothing) and lingerie; footwear excluding orthopedic footwear; headgear; clothing accessories, namely: belts, suspenders, neckties; bow ties, gloves, hats and scarves; sportswear, other than for diving» («одежда для мужчин, женщин и детей, а именно: костюмы, пальто, куртки, брюки, рубашки и плащи, вечерняя одежда, блейзеры, трехчетвертные пальто, верхняя одежда и нижнее белье; чулочно-носочные изделия, а именно: чулки и носки; трикотаж (одежда), пуловеры, вязаные рубашки; белье (одежда) и белье; обувь, за исключением ортопедической обуви; головные уборы; аксессуары для одежды, а именно: ремни, подвески, ожерелья; галстуки, перчатки, шляпы и шарфы; спортивная одежда, кроме как для прыжков в воду») противопоставленного знака [4], товарам 25 класса МКТУ «Clothing, including boots, shoes and slippers» («Одежда, включая ботинки, обувь и тапочки») противопоставленного знака [5], поскольку либо полностью совпадают, либо соотносятся как род-вид, относятся к одному виду товаров (одежде), имеют одно назначение, область применения, условия сбыта и круг потребителей.

Таким образом, проведенный анализ показал, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с противопоставленными знаками [1-5] в отношении однородных товаров 25 класса МКТУ, и, следовательно, вывод Роспатента о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса следует признать правомерным.

Кроме того, коллегия отмечает, что от правообладателя противопоставленных знаков поступило обращение, в котором выражена обеспокоенность относительно возможной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака на имя заявителя, содержащее доводы о несоответствии заявленного обозначения требованиям законодательства, о чем заявителю был осведомлен формой 001, направленной в адрес заявителя 29.04.2022.

Доводы заявителя о том, что в связи с общей политической обстановкой в мире группа компаний Kering, владеющая в том числе брендом Balenciaga, заявила

о закрытии магазинов на территории Российской Федерации, не могут быть учтены в рамках требований пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 22.03.2023, оставить в силе решение Роспатента от 26.01.2023.**