

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 07.09.2023, поданное Индивидуальным предпринимателем Гусаровым Игорем Евгеньевичем (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2022708146, при этом установила следующее.

Заявка №2022708146 на регистрацию обозначения « **БЕГЕМОТИК** » была подана на имя заявителя 10.02.2022 в отношении товаров 28 класса МКТУ и услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом было принято решение от 22.11.2022 о государственной регистрации товарного знака по заявке №2022708146 в отношении всех заявленных товаров 28 класса МКТУ. Заявителем было получено свидетельство о регистрации товарного знака по свидетельству №918637.

Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому в отношении испрашиваемых услуг 35 класса МКТУ заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы экспертизы мотивированы тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения:



-товарным знаком " **Бегемот** " по свидетельству №707384 с приоритетом от 18.03.2017, зарегистрированным на имя Налимова Юрия Павловича, Алтайский край, г. Барнаул, в отношении услуг 35 класса МКТУ, однородных заявленным услугам 35 класса МКТУ;

-товарным знаком " **БЕГЕМОТ** " по свидетельству №605381 с приоритетом от 27.11.2014, зарегистрированным на имя Ибатуллина Азамата Валерьяновича, Республика Башкортостан, Уфимский р-н, с/с Николаевский, с. Нурлино, в отношении услуг 35 класса МКТУ, однородных заявленным услугам 35 класса МКТУ;

-товарным знаком " **БЕГЕМОТ** " по свидетельству №133374 с приоритетом от 02.07.1993, зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью "Агентство маркетинговых коммуникаций "Бегемот", Москва, в отношении услуг 35 класса МКТУ, однородных заявленным услугам 35 класса МКТУ.

Доводы поступившего 07.09.2023 возражения, сводятся к следующему:

- заявитель скорректировал перечень испрашиваемых услуг 35 класса МКТУ услуги: *«продвижение продаж для третьих лиц в отношении товаров 28 класса МКТУ, в том числе услуги в области оптовой и розничной продажи, включая продажу товаров через магазины, через интернет-магазины, теле-магазины и интернет-сайты; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами 28 класса МКТУ]»;*

- после сокращения перечня услуг 35 класса МКТУ перечни оставшихся противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №707384, 605381, 133374 «БЕГЕМОТ» не являются однородными;

- заявитель ранее заключал несколько договоров коммерческой концессии в отношении 35 класса МКТУ на право пользования товарным знаком по свидетельству №438671. Это были договоры от 07.06.2013 РД0125490 сроком на 5 лет на территории 142600, г.Орехово-Зуево, ул.Володарского, 77; от 17.06.2013

РД0125924 сроком на 5 лет на территории: 140200, г. Воскресенск, ул. Октябрьская, д.3; от 21.08.2013 РД0129617 сроком на 5 лет на территории: 142100, г.Подольск, Революционный проспект, д.62; от 21.08.2013 РД0129619 сроком на 5 лет на территории 140200, г.Воскресенск, ул.Калинина, 58; от 16.10.2013 РД0133631 сроком на 5 лет на территории: 142600, г. Орехово-Зуево, ул. Ленина, д.86; от 16.10.2013 РД0133641 сроком на 5 лет на территории: 144000, Московская обл, г. Электросталь, ул. Николаева, д.30; от 12.11.2013 РД0135504 сроком на 5 лет на территории: 142500, Московская обл., г.Павловский Посад, ул.Кирова, д.56; от 28.04.2014 РД0146913 сроком на 5 лет на территории Московская обл., Орехово-Зуевский р-н, д.Давыдово, 2-ой микрорайон, д.12; от 03.09.2014 РД0156270 сроком на 5 лет на территории: Московская обл., г.Жуковский, ул.Королева, д.6, стр.2.;

На основании изложенного заявитель просит изменить решение Роспатента от 22.11.2023 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака по заявке №2022708146 в отношении скорректированного перечня услуг 35 класса МКТУ, а именно: *«продвижение продаж для третьих лиц в отношении товаров 28 класса МКТУ, в том числе услуги в области оптовой и розничной продажи, включая продажу товаров через магазины, через интернет-магазины, теле-магазины и интернет-сайты; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами 28 класса МКТУ]».*

К возражению приложены:

1. Письмо Центра мониторинга качества Роспатента от 29.12.2022 №41-209261-12;
2. Выписка из ЕГРЮЛ ООО «ТС «Гипермаркет «Бегемот»;
3. Сообщение о банкротстве ООО «ТС «Бегемот»;
4. Статья газеты Ведомости от 04.04.2019.

Изучив материалы дела и заслушав представителя лица, подавшего возражение, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи (10.02.2022) заявки №2022708146 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает вышеуказанный 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 Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), 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, 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.

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.

Заявленное обозначение « **БЕГЕМОТИК** » является комбинированным, состоит из слова «БЕГЕМОТИК» выполненного оригинальным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в отношении скорректированного перечня услуг 35 класса МКТУ, а именно: *«продвижение продаж для третьих лиц в отношении товаров 28 класса МКТУ, в том числе услуги в области оптовой и розничной продажи, включая продажу товаров через магазины, через интернет-магазины, теле-магазины и интернет-сайты; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами 28 класса МКТУ]»*.

В решении Роспатента от 22.11.2022 установлено несоответствие заявленного обозначения пункту 6 (2) статьи 1483 Кодекса в отношении испрашиваемых услуг 35 класса МКТУ. В этой связи ему были противопоставлены товарные знаки, со словесным элементом «БЕГЕМОТ»: «» по свидетельству №707384 [1], «*БЕГЕМОТ*» по свидетельству №605381 [2]; « **БЕГЕМОТ** » по свидетельству №133374 [3] .

Противопоставленный товарный знак «» по свидетельству №707384 [1] является комбинированным, включает стилизованное изображение головы бегемота, а также слово «Бегемот» выполненное оригинальным шрифтом буквами русского алфавита. Товарный знак зарегистрирован, в том числе, в отношении услуг 35 класса МКТУ, указанных в свидетельстве.

Противопоставленный товарный знак «*БЕГЕМОТ*» по свидетельству №605381 [2] является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Товарный знак зарегистрирован, в том числе, в отношении услуг 35 класса МКТУ, указанных в свидетельстве.

Противопоставленный товарный знак «**БЕГЕМОТ**» по свидетельству №133374 [3] является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Товарный знак зарегистрирован, в том числе, в отношении услуг 35 класса МКТУ, указанных в свидетельстве.

При анализе на тождество или сходство коллегия учитывала, что заявленное обозначение представляет собой комбинированное обозначение, в котором

основным несущим индивидуализирующую функцию элементом следует признать словесный элемент «БЕГЕМОТИК», так как именно на него в первую очередь акцентирует свое внимание потребитель, и он лучше запоминается потребителем.

Анализ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1, 2, 3], показал, что словесные элементы «БЕГЕМОТИК» и «БЕГЕМОТ» являются сходными фонетически, поскольку совпадает большинство букв и звуков [Б, Е, Г, Е, М, О, Т] (7 звуков из 9), а отличие в звуках [И, К], расположенных в конечной части заявленного обозначения, не приводят к существенным фонетическим отличиям.

Согласно словарно-справочным источникам информации слово «БЕГЕМОТИК» является диминутивом или уменьшительно-ласкательной формой слова «БЕГЕМОТ» (где: «бегемот» - толстокожее млекопитающее, живущее в пресноводных бассейнах тропической Африки; то же, что гиппопотам. См. Интернет словарь <https://academic.ru/>, Толковый словарь Ушакова. Д.Н. Ушаков. 1935-1940.). Учитывая вышеприведенное значение, заявленное обозначение способно вызывать в сознании потребителя ассоциации с одним и тем же животным, что и в противопоставленных товарных знаках [1, 2, 3], что является основанием для вывода об их семантическом сходстве.

Заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки [1,2,3] выполнены с использованием букв одного и того же алфавита (русского), что сближает знаки графически.

Вышеизложенное позволяет коллегии прийти к выводу о наличии высокой степени сходства сравниваемых обозначений.

Анализ однородности услуг 35 класса МКТУ показал следующее.

Правовая охрана обозначению по заявке №2022708146 испрашивается в отношении услуг 35 класса МКТУ *«продвижение продаж для третьих лиц в отношении товаров 28 класса МКТУ, в том числе услуги в области оптовой и розничной продажи, включая продажу товаров через магазины, через интернет-магазины, теле-магазины и интернет-сайты; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами 28 класса МКТУ]»*,

которые являются услугами продвижения товаров и услуг, а также представляют собой услуги по их реализации. Испрашиваемые услуги следует признать однородными услугам 35 класса МКТУ таким как *«аренда площадей для размещения рекламы; маркетинг; производство программ телемагазинов; прокат торговых автоматов; управление потребительской лояльностью; управление процессами обработки заказов товаров; услуги РРС»*, в отношении которых, в том числе, действует правовая охрана товарного знака по свидетельству №707384 [1]. Противопоставленные услуги не конкретизированы и могут оказываться в отношении любых товаров и услуг. Сравнимые услуги соотносятся как род-вид услуг, имеют одно и то же назначение (доведение продукта до конечного потребителя), условия оказания и круг потребителей.

Испрашиваемые к регистрации услуги 35 класса МКТУ являются однородными услугам 35 класса МКТУ *«продвижение вышеуказанных товаров б, 12, 19, 20 и 25 классов (для третьих лиц); продажа вышеуказанных товаров б, 12, 19, 20 и 25 классов»*, в отношении которых действует товарный знак [2], поскольку сравниваемые услуги являются услугами продвижения и продажи товаров и услуг, имеют одно и то же назначение (доведение продукции до конечного потребителя), маркированные обозначениями с высокой степенью сходства будут смешаны в гражданском обороте.

Коллегия отмечает, что правовая охрана противопоставленного и сходного до степени смешения товарного знака по свидетельству № 133374 [3], действовавшего в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ, истекла 02.07.2023, сведения о продлении срока действия правовой охраны отсутствуют. Указанное свидетельствует о возможности снятия его в качестве противопоставления.

Вместе с тем, согласно вышеизложенному анализу, коллегией установлена высокая степень сходства заявленного обозначения по заявке №2022708146 и противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №707384 [1] и №605381 [2] и однородность услуг, для маркировки которых они предназначены, что является основанием для вывода о наличии вероятности смешения сопоставляемых обозначений. Вероятность смешения спорного обозначения и противопоставленного

знака определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности услуг (см. пункт 162 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации»).

Таким образом, коллегия пришла к выводу о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении испрашиваемых услуг 35 класса МКТУ.

Представленные заявителем документы (1-4) не приводят к выводу об отсутствии вероятности смешения сравниваемых обозначений в гражданском обороте.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 07.09.2023, оставить в силе решение Роспатента от 22.11.2022.