

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
по результатам рассмотрения  возражения  заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 № 4520, рассмотрела возражение от 30.10.2015, поданное Индивидуальным предпринимателем Полещуком А.А., Москва (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №475198, при этом установила следующее.

Регистрация товарного знака по заявке №2011721111 с приоритетом от 04.07.2011 была произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 21.11.2012 за №475198 на имя Смирнова А.Н., Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, с. Шеметово (далее - правообладатель), в отношении товаров 18, 25 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в свидетельстве.

Товарный знак по свидетельству №475198 представляет собой слово «БАГАЖ», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности, выражено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №475198 была предоставлена с нарушением требований пункта 1 (абзацы 2, 3), пункта 3 (абзацы 1, 2) статьи 6 Закона «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», пункта 1 подпункта 3 пункта 1, пункта 8 статьи 1483 Кодекса, части 2 статьи 14 «О защите конкуренции», статьи 10 bis Парижской конвенции об охране промышленной собственности.

Доводы лица, подавшего возражение, сводятся к следующему:

- индивидуальный предприниматель Полещук А.А. является заинтересованным лицом в подаче возражения, поскольку с 2008 года использует в своей деятельности коммерческое обозначение



, в том числе в оформлении витрин, вывесок магазинов, арендуемых в торговых центрах, причем лицо, подавшее возражение, и правообладатель оспариваемого товарного знака осуществляют свою деятельность в одном сегменте рынка, а именно владеют торговыми точками по продаже чемоданов, сумок, рюкзаков, портфелей и прочих подобных товаров, что свидетельствует о том, что оспариваемая регистрация затрагивает законные права и интересы Полещука А.А., подавшего данное возражение;

- оспариваемый словесный товарный знак «БАГАЖ» не обладает различительной способностью, является общепринятым наименованием, простым указанием товаров 18 и 25 классов МКТУ: «кожа и имитация кожи, изделия из них, не относящиеся к другим классам; дорожные сундуки, чемоданы; зонты от дождя и солнца, трости; изделия для документов (кожгалантерея); кошельки и портмоне; несессеры для туалетных принадлежностей (незаполненные); обложки; футляры; футляры для ключей (кожаные изделия); сумки для дорожных наборов кожаные; сумки для одежды дорожные; сумки женские; сумки на колесах; сумки пляжные; сумки спортивные; сумки хозяйственные; сумки школьные; портфели; ранцы; рюкзаки; саквояжи; чемоданы плоские для документов; ремешки кожаные; ремни; мешки кожаные (конверты, обертки, сумки) для упаковки; папки для нот; папки для документов кожаные; органайзеры кожаные; перчатки (одежда); пояса-кошельки», для которых оно зарегистрировано, а также обобщающим термином для таких товаров как «кожа и имитация кожи, изделия из них, не относящиеся к другим классам; дорожные сундуки, чемоданы; зонты от дождя и солнца, трости; бумажники; бумажники для визитных карточек; изделия для документов (кожгалантерея); кошельки и портмоне; футляры для ключей (кожаные изделия); сумки для дорожных наборов кожаные; сумки для одежды дорожные; сумки

женские; сумки на колесах; сумки пляжные; сумки спортивные; сумки хозяйственные; сумки школьные; портфели; ранцы; рюкзаки; саквояжи; чемоданы плоские для документов; ремешки кожаные; ремни; мешки кожаные (конверты, обертки, сумки) для упаковки; папки для нот; папки для документов кожаные; органайзеры кожаные; перчатки (одежда); пояса-кошельки» и обозначением, вошедшим во всеобщее употребление для обозначения этой же группы товаров;

- в сознании рядового потребителя чемоданы, сумки, аксессуары это и есть багаж, очень часто слово «багаж» используется в аэропортах и на вокзалах, в названиях различных фирм (см., например, сайт [www.nalog.ru](http://www.nalog.ru)), из чего можно сделать вывод, что слово «багаж» является описательным, указывающим на простое название товара (чемоданы, сумки, рюкзаки, портфели и др.);

- оспариваемый товарный знак будет вводить потребителей в заблуждение для части зарегистрированных товаров и услуг, не являющихся багажом, а именно: 18 -кожа и имитация кожи, изделия из них, не относящиеся к другим классам; бумажники; бумажники для визитных карточек; изделия для документов (кожгалантерея); кошельки и портмоне; несессеры для туалетных принадлежностей (незаполненные); обложки; футляры; футляры для ключей (кожаные изделия); ремешки кожаные; ремни; мешки кожаные (конверты, обертки, сумки) для упаковки; папки для нот; папки для документов кожаные; органайзеры кожаные; 25 - перчатки (одежда); пояса-кошельки; 35 - реклама, менеджмент в сфере бизнеса; административная деятельность в сфере бизнеса; изучение рынка; исследования в области маркетинга; демонстрация товаров; организация выставок в коммерческих и рекламных целях; продвижение товаров (для третьих лиц), в том числе услуги магазинов; услуги снабженческие для третьих лиц (закупка и обеспечение предпринимателей товарами);

- товарный знак «БАГАЖ» сходен с коммерческим обозначением



, используемым лицом, подавшим возражение, для

индивидуализации его торгового предприятия, право на которое возникло ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака;



- тот факт, что обозначение является коммерческим обозначением, используемым лицом, подавшим возражение, с 2008 года, подтверждается решением Арбитражного суда г. Москвы №40-57136/14 от 23.09.2014;

- действия правообладателя по государственной регистрации оспариваемого товарного знака могут быть квалифицированы как злоупотребление правом либо как недобросовестная конкуренция.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 475198 недействительным полностью.

К возражению приложены следующие материалы:

- копия договора возмездного оказания услуг на разработку фирменного стиля между ИП Полещук и ООО «Атрибuto» с дополнительным соглашением, приложением №1 и актом сдачи-приемки от 31.08.2008 [1];

- копия договора ПП №170-08 от 14.10.2008 между ИП Полещук и ООО «Бегупак» на изготовление полиэтиленовых пакетов с приложением и макетом [2];

- распечатки из сети Интернет [3];

- фотографии [4];

- распечатка с сайта [www.nalog.ru](http://www.nalog.ru) [5];

- копия решения Арбитражного суда Московской области по делу №41-24756/14 [6];

- копия решения Арбитражного суда Кемеровской области по делу №27-7184/2014 [7];

- копия решения Арбитражного суда города Москвы по делу №А40-57136/2014 [8];

- копия решения Арбитражного суда Тверской области по делу №А66-13097/2014 [9];

- копия решения Арбитражного суда Московской области по делу №А41-57260/14 [10];

- копия Постановления 9 Арбитражного апелляционного суда по делу №А40-57136/2014 [11];

- копия Постановления 14 Арбитражного апелляционного суда по делу №А66-13097/2014 [12];

- копия Постановления СИП по делу №А40-57136/2014 [13].

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении, отзыва не представил и в заседании коллегии не участвовал.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия сочла доводы возражения убедительными частично.

С учетом даты приоритета (04.07.2011) оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов:

1) вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида;

2) являющихся общепринятыми терминами;

3) характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид.

В соответствии с пунктом 2.3.1 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, могут относиться, в частности, общепринятые наименования, представляющие собой, как правило, простые указания товаров, заявляемые для обозначения этих товаров.

В соответствии с пунктом 2.3.2.1 Правил под обозначением, вошедшим во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида, понимается обозначение, используемое для определенного товара, которое в результате его длительного применения для одного и того же товара или товара того же вида различными производителями стало указанием конкретного вида товара.

В соответствии с пунктом 2.3.2.2 Правил к общепринятым терминам относятся лексические единицы, характерные для конкретных областей науки и техники.

В соответствии с пунктом 2.3.2.3 Правил к обозначениям, характеризующим товары, относятся, в частности, простые наименования товаров.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся способными ввести потребителя в заблуждение относительно товара либо его изготовителя.

В соответствии с подпунктом (2.5.1) пункта 2.5 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности. Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

В соответствии с требованиями пункта 8 статьи 1483 Кодекса не могут быть в отношении однородных товаров зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с

охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием или коммерческим обозначением (отдельными элементами такого наименования или обозначения), права на которые в Российской Федерации возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1538 Кодекса юридические лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность, а также индивидуальные предприниматели могут использовать для индивидуализации принадлежащих им торговых, промышленных и других предприятий коммерческие обозначения, не являющиеся фирменными наименованиями и не подлежащие обязательному включению в учредительные документы и единый государственный реестр юридических лиц.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1539 Кодекса правообладателю принадлежит исключительное право использования коммерческого обозначения в качестве средства индивидуализации принадлежащего ему предприятия любым не противоречащим закону способом (исключительное право на коммерческое обозначение), в том числе путем указания коммерческого обозначения на вывесках, бланках, в счетах и на иной документации, в объявлениях и рекламе, на товарах или их упаковках, если такое обозначение обладает достаточными различительными признаками и его употребление правообладателем для индивидуализации своего предприятия является известным в пределах определенной территории.

Как было указано выше, оспариваемый товарный знак «БАГАЖ» по свидетельству №475198 является словесным обозначением, выполненным стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Знак зарегистрирован для товаров 18, 25 и услуг 35 классов МКТУ.

Анализ оспариваемого товарного знака показал следующее.

Согласно сведениям из словарно-справочных источников информации «багаж» — (франц. *bagage*, от кельт. *bag* кожаный мешок) 1) Вещи, которые берутся пассажиром в дорогу. 2) В западно-европейских армиях поклажа нижних воинских чинов при переезде с одного места на другое.

3) Вещи, груз пассажиров, упакованные для отправки, перевозки. 4) перен. Эрудиция, запас знаний. 5) Упакованные пассажирские вещи. 6) Вещи, иные материальные ценности, отправляемые пассажиром для личных бытовых целей за отдельную плату, сдаваемые им для перевозки под ответственность транспортной организации (см. Толковые словари русского языка Ожегова и Ушакова, Большой словарь иностранных слов, словарь финансовых терминов, юридический словарь и др. на сайте [dic.academic.ru](http://dic.academic.ru)).

С учетом указанных смысловых значений слова «багаж» у коллегии не имеется оснований для признания оспариваемого товарного знака не обладающим различительной способностью и/или характеризующим товары в виду того, что, по мнению лица, подавшего возражение, обозначение «БАГАЖ» представляет собой простое указание товаров, для которых оно зарегистрировано, в том числе таких, как чемоданы, сумки, портфели и др. Простым указанием товаров в данном случае была бы регистрация слова «чемодан» на чемоданы, «сумка» - на сумки и т.д. Товара «багаж» как такового не существует.

Анализ оспариваемого товарного знака также показал, что слово «багаж» не относится к общепринятым терминам, поскольку его значение отсутствует в терминологических словарях, связанных с областью производства изделий из кожи и ее заменителей, сумок, чемоданов, кожгалантереи, следовательно, не является лексической единицей, характерной для области деятельности правообладателя по производству указанных товаров.

В отношении довода возражения о том, что оспариваемый товарный знак представляет собой обозначение, вошедшее во всеобщее употребление для обозначения товаров 18 и 25 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства на товарный знак, коллегия отмечает следующее.

Под таким обозначением понимается обозначение, используемое для определенного товара, которое в результате его длительного применения для одного и того же товара или товара того же вида различными производителями стало указанием конкретного вида товара (пункт 2.3.2.1 Правил). Оспариваемый



товарный знак не подпадает под действие указанного пункта Правил, поскольку, во-первых, как было указано выше, багаж не является товаром, а, во-вторых, материалы возражения не содержат доказательств использования этого слова различными производителями товаров 18 и 25 классов МКТУ в качестве указания конкретного вида товара в течение длительного периода времени до даты приоритета оспариваемого товарного знака.

Учитывая изложенное, коллегия считает доводы возражения в части несоответствия оспариваемого товарного знака требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса неубедительными.

Поскольку оспариваемый знак не является видовым наименованием какого-либо товара 18 и/или 25 классов МКТУ, для которых знак зарегистрирован, не содержит ложных или способных ввести потребителя в заблуждение относительно товара элементов, отсутствуют основания для признания товарного знака по свидетельству №475198 не соответствующим требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Анализ оспариваемого товарного знака «БАГАЖ» на соответствие его требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

К коммерческим обозначениям относят, как правило, обозначения, используемые в коммерческой деятельности для индивидуализации своего предприятия. Коммерческое обозначение не подлежит обязательному включению в учредительные документы и ЕГРЮЛ.



Обозначение используется лицом, подавшим возражение, для индивидуализации своего торгового предприятия с 2008 г. Указанное коммерческое обозначение использовалось в оформлении витрин, вывесок магазинов, арендуемых в торговых центрах: ТРК «Принц Плаза» по адресу: Москва, ул. Профсоюзная, 129а, 3 этаж, 15 павильон; ТВК «Спорт Хит» по адресу: Москва, Сколковское ш., 31, 2 этаж, 51 павильон; ТРЦ «Парус» по адресу: Москва, Новокуркинское ш., 1, 2 этаж, 213 павильон. С целью

продвижения своей торговой деятельности лицом, подавшим возражение, распространялась рекламная продукция – визитки, пакеты, листовки. При этом



использование коммерческого обозначения \_\_\_\_\_ носит постоянный, локальный характер, имеет известность у ограниченного круга потребителей, являющихся посетителями вышеуказанных торговых центров. Указанное установлено решением Арбитражного суда города Москвы по делу №А40-57136/14 [8] о защите права на оспариваемый товарный знак между его правообладателем и лицом, подавшим возражение.

Товарный знак «БАГАЖ» является сходным до степени смешения с



обозначением \_\_\_\_\_, используемым лицом, подавшим возражение, в качестве коммерческого обозначения.

Сходство указанных обозначений обусловлено фонетическим и семантическим тождеством слова «багаж», доминирующего в обозначении



\_\_\_\_\_ в смысловом отношении, а также за счет его выделения цветом, с оспариваемым товарным знаком, в котором это слово является единственным элементом знака. Наличие в коммерческом обозначении элемента «r5» и части «про», выполненной бледно-желтым цветом и являющейся сокращением от англ. professional (профессиональный), обладающих слабой различительной способностью, а также описательного элемента «сумки & аксессуары» не оказывает существенного влияния на восприятие обозначения потребителем.

С учетом изложенного коллегия пришла к выводу о том, что на дату приоритета оспариваемого товарного знака коммерческое обозначение лица, подавшего возражение, сходное до степени смешения с товарным знаком по свидетельству №475198, использовалось для индивидуализации предприятий,

осуществляющих услуги розничной торговли, и являлось известным в пределах определенной территории.

Деятельность лица, подавшего возражение, по оказанию услуг розничной торговли признана коллегией однородной услугам 35 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак по свидетельству №475198, поскольку сравниваемые услуги относятся к одной родовой группе – продвижение товаров (для третьих лиц), имеют одинаковое назначение, один круг потребителей.

Таким образом, анализ совокупности представленных материалов позволил коллегии признать оспариваемый товарный знак несоответствующим требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса.

Что касается доводов возражения о недобросовестной конкуренции и злоупотреблении правом со стороны правообладателя оспариваемой регистрации следует отметить, что признание действий правообладателя, связанных с государственной регистрацией товарного знака, злоупотреблением правом либо недобросовестной конкуренцией относится к компетенции соответствующих антимонопольных органов и не может быть рассмотрено в рамках поданного возражения.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 30.10.2015, и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 475198 недействительным в отношении всех услуг 35 класса МКТУ, указанных в свидетельстве.**