

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 №436815, при этом установила следующее.

Регистрация товарного знака по заявке №2010715002 с приоритетом от 07.05.2010 была произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 11.05.2011 за №436815 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.

Согласно описанию, приведенному в заявке, товарный знак



по свидетельству №436815 является комбинированным и представляет собой словесный элемент «**BAGAZH**», выполненный с использованием букв латинского и русского алфавитов черного цвета, причем буквы «B», «G» и «Ж» расположены на фоне кругов красного, оранжевого и зеленого цветов соответственно.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности, выражено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №436815 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 Закона «О защите конкуренции», статьи 10 bis Парижской конвенции по 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 товарный знак «**BAGAЖ**» состоит из слова «багаж», которое 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), 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  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 № 436815 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 [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, коллегия сочла доводы возражения неубедительными.

С учетом даты приоритета (07.05.2010) 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 таких 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  по свидетельству №436815 является комбинированным обозначением, состоящим из букв русского и латинского алфавитов, причем буквы «В», «G» и «Ж» размещены на фоне разноцветных кругов. Знак зарегистрирован для товаров 18, 25 и услуг 35 классов МКТУ.


Анализ оспариваемого товарного знака показал следующее.

Поскольку словесный элемент оспариваемого знака состоит из букв разных алфавитов, он не может быть отнесен к лексическим единицам какого-либо языка, что свидетельствует об отсутствии у него смыслового значения и, следовательно, о фантазийном характере обозначения.

С учетом изложенного у коллегии отсутствуют основания для признания оспариваемого товарного знака  простым указанием товаров, заявляемых для обозначения этих товаров; обозначением, вошедшим во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида, а также общепринятым термином, как указано в возражении.

Таким образом, доводы возражения в части несоответствия оспариваемого товарного знака требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса нельзя считать обоснованными.

Фантазийный характер обозначения не позволяет также прийти к выводу о наличии в знаке ложных или способных ввести потребителя в заблуждение элементов и несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Анализ оспариваемого товарного знака  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 было 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.

Вместе с тем, следует отметить, что оспариваемый товарный знак



не является сходным до степени смешения с обозначением



, используемым лицом, подавшим возражение, в качестве коммерческого обозначения.

Отсутствие сходства указанных обозначений обусловлено отсутствием фонетического, семантического и графического сходства, а также разным общим зрительным впечатлением, создаваемым знаками.

С учетом изложенного коллегия пришла к выводу о том, что оснований для признания оспариваемого товарного знака несоответствующим требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса не имеется.

В отношении 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:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 30.10.2015, и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 436815.