

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 18.05.2023, поданное Индивидуальным предпринимателем Медниковым Антоном Андреевичем, Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2021727571 при этом установила следующее.

BAGO
h o m e

Обозначение « **BAGO**
h o m e » по заявке №2021727571 подано 04.05.2021 на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров 03 класса МКТУ.

Роспатентом 18.07.2022 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2021727571 в отношении всех заявленных товаров 03 класса МКТУ.

В результате проведения экспертизы установлено, что словесный элемент "HOME" (с англ.яз - дом, см. словари на dic.academic.ru) не подлежит правовой охране на основании положений пункта 1 статьи 1483 Кодекса в отношении всех заявленных товаров 03 класса МКТУ, поскольку в целом не обладает различительной способностью и указывает на назначение товаров.

Кроме того, заявленное обозначение сходно до степени смешения:

Баго

Bagó

- с товарным знаком « **Bagó** » (номер регистрации 263955 с приоритетом от 23.01.2003), зарегистрированного на имя АО ""Лаборатории Баго"", Бернардо де Иригойен, 248, Автономный город Буэнос Айрес, Республика Аргентина, в отношении товаров и услуг 03, 05, 35, 42, 44 классов, однородных заявленным товарам 03 класса МКТУ;

Лаборатории Баго

Laboratorios Bagó

- с товарным знаком « **Laboratorios Bagó** » (номер регистрации 263956 с приоритетом от 23.01.2003), зарегистрированного на имя ""Лаборатории Баго"", Бернардо де Иригойен, 248, Автономный город Буэнос Айрес, Республика Аргентина, в отношении товаров и услуг 03, 05, 35, 42, 44 классов, однородных заявленным товарам 03 класса.

Учитывая вышеизложенное, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака/знака обслуживания в отношении 03 класса МКТУ на основании положений, предусмотренных пунктами 1, 6 статьи 1483 Кодекса.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 18.05.2023 поступило возражение на решение Роспатента.

Заявитель указывает на то, что правовая охрана противопоставленных товарных знаков истекла, ввиду чего препятствия к регистрации заявленного обозначения устранены.

Заявитель при этом не оспаривает выводы Роспатента о том, что словесный элемент «HOME» не соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса и должен быть указан в качестве неохраняемого элемента.

На основе вышеизложенного выражена просьба отменить решение Роспатента от 18.07.2022 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2021727571 в отношении всех заявленных товаров 03 класса МКТУ с указанием словесного элемента «HOME» в качестве неохраняемого.

Изучив материалы дела, заслушав представителя заявителя, коллегия установила следующее.

С учетом даты (04.05.2021) поступления заявки №2021727571 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше 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.

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 символами и терминами;
- 3) характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта;
- 4) представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся: простые геометрические фигуры, линии, числа; отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово; общепринятые наименования; реалистические или схематические изображения товаров, заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров; сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся также обозначения, которые на дату подачи заявки утратили такую способность в результате широкого и длительного использования разными производителями в отношении идентичных или однородных товаров, в том числе в рекламе товаров и их изготовителей в средствах массовой информации.

В соответствии с подпунктом 2 пункта 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 отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно пункту 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 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявлении обозначении.

В соответствии с пунктом 42 Правил 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 пункте 42 Правил, 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 на регистрацию в качестве товарного знака обозначение

BAGO
«*h o m e*» по заявке №2021727571 выполнено стандартным шрифтом

буквами латинского алфавита. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 03 класса МКТУ.

Баго

Bagó

Противопоставленные товарные знаки [1-2] «**Bagó**» по свидетельству

Лаборатории Баго

Laboratorios Bagó

» по

№263955 с приоритетом от 23.01.2003, «

свидетельству №263956 с приоритетом от 23.01.2003 выполнены стандартным шрифтом буквами латинского и русского алфавитов. Правовая охрана товарным знакам предоставлена в отношении товаров 03 класса МКТУ, при этом в соответствии с записью о продлении срока действия товарных знаков, их правовая охрана действует до 23.01.2023.

В оспариваемом решении верно был сделан вывод о сходстве сопоставляемых обозначений до степени смешения, так как сходство установлено в результате вхождения в состав сопоставляемых обозначений словесного элемента «BAGO», а испрашиваемые товары 03 класса МКТУ, представляющие собой косметические, парфюмерные, гигиенические и моющие средства, в части тождественны, а в остальной части однородны товарам 03 класса МКТУ противопоставленных товарных знаков [1-2].

Вместе с тем, учитывая, что на дату 28.07.2023 рассмотрения возражения, шестимесячный льготный срок (отсчитываемый с даты 23.01.2023) для продления срока действия правовой охраны товарных знаков [1-2] является истекшим, а сведений о продлении в Роспатент не поступало, коллегия находит убедительным довод заявителя о возможности снять противопоставления товарных знаков [1-2].

Таким образом, ввиду истечения действия правовой охраны противопоставленных товарных знаков [1-2] обозначение по заявке № 2021727571 стало удовлетворять требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

С указанием словесного элемента «HOME» заявленного обозначения в качестве неохраняемого элемента заявитель согласился.

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

удовлетворить возражение, поступившее 18.05.2023, отменить решение Роспатента от 18.07.2022 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2021727571.