

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
**коллегии палаты по патентным спорам**  
**по результатам рассмотрения  возражения  заявления**

Коллегия палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 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 30.12.2013, поданное ОАО «Неотек», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) от 09.10.2013 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2012714187, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке № 2012714187 подано 02.05.2012 на регистрацию товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 25 класса МКТУ «одежда, обувь, головные уборы».

В качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «BeGood», выполненное стандартным шрифтом заглавными и строчными буквами латинского алфавита.

Решение Роспатента от 09.10.2013 об отказе в государственной регистрации товарного знака «BeGood» по заявке №2012714187 принято на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в соответствии с положениями пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение «BeGood» сходно до степени смешения со словесным товарным знаком «i'Good!» по

свидетельству №484637, ранее зарегистрированным на имя другого лица в отношении однородных товаров 25 класса МКТУ.

В возражении от 30.12.2013, поступившем в палату по патентным спорам, заявителем выражено несогласие с решением Роспатента.

В возражении указано, что заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак обладают фонетическим и семантическим различием достаточным для признания их несходными.

Так, звуковое различие, в данном случае, определяется разным количеством слов и букв, а также характером совпадающей части «Good», которая в заявленном обозначении стоит на втором месте и является прилагательным, в силу чего логическое ударение падает на первое слово «Be», а в противопоставленном товарном знаке логическое ударение падает на единственное слово «Good», поскольку словесный элемент «i» состоит из одной буквы, при этом слово «Good» является слабым элементом, так как часто используется во многих товарных знаках, зарегистрированных в отношении товаров 25 класса МКТУ.

Смысловое различие между обозначениями «BeGood» и «i'Good!» очевидно, т.к. первое переводится на русский язык как призыв – будь хорошим, а второе является декларацией - я хороший.

В возражении также отмечено, что заявитель активно использует заявленное обозначение для производства и продвижения товаров 25 класса (одежда) на российском рынке.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 09.10.2013 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2012714187 для заявленных товаров.

К возражению приложены каталоги продукции и информация о заявителе с сайта Федеральной налоговой службы.

На заседании коллегии, которое состоялось 21.03.2014, заявитель дополнительно представил контракты, договоры, акты приема-передачи продукции, каталоги продукции.

Изучив материалы дела, палата по патентным спорам считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (02.05.2012) поступления заявки №2012714187 на регистрацию товарного знака, правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения 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 Минюстом России 25.03.2003 №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями пункта 6(2) 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.

Согласно пункту (14.4.2) Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно пункту (14.4.2.2) Правил, словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) - (в) указанного пункта.

Согласно пункту (14.4.3) Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

На регистрацию товарного знака, как указано выше, заявлено словесное обозначение «BeGood», выполненное стандартным шрифтом строчными и заглавными буквами латинского алфавита.

Противопоставленный товарный знак «i'Good!» по свидетельству №484637 представляет собой словесное обозначение, выполненное стандартным шрифтом заглавными и строчными буквами латинского алфавита.

Анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака показал следующее.

Сходство заявленного обозначения с противопоставленным товарным знаком определяется семантическим сходством, обусловленным подобием заложенных понятий и идей, связанных с оригинальным использованием слова good (хороший, приятный) в словосочетаниях, которые могут быть переведены как «Я хороший» и «Будь хорошим», в силу чего сравниваемые обозначения вызывают сходные позитивные ассоциации с возможно хорошим качеством продукции, маркированной обозначениями «BeGood» и «i'Good!».

Сходство обозначений также усиливается фонетическим и визуальным тождеством входящих в их состав словесных элементов «Good».

Вышеуказанное определяет общий вывод о сходстве знаков, несмотря на незначительные различия.

Однородность товаров 25 класса МКТУ, указанных в перечнях заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака, определена их совпадением по роду, виду и назначению, очевидна и в возражении не оспаривается.

В целом заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак вызывают сходные ассоциации, несмотря на отдельные отличия, что обуславливает общий вывод о сходстве сравниваемых знаков до степени смешения в отношении однородных товаров 25 класса МКТУ.

Резюмируя вышеизложенное, следует указать, что вывод о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, сделанный в заключении экспертизы, по результатам которого принято решение Роспатента об

отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2012714187, следует признать обоснованным.

Поскольку в решении Роспатента от 09.10.2013 различительная способность заявленного обозначения не подвергалась сомнению, дополнительные материалы, представленные заявителем, не могут повлиять на возможность регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака при наличии противопоставленного товарного знака, препятствующего такой регистрации.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу:

**отказать в удовлетворении возражения от 30.12.2013 и оставить в силе решение Роспатента от 09.10.2013.**