

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 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454) (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 26.10.2022 возражение, поданное индивидуальным предпринимателем Калашниковой Марией Викторовной, Санкт-Петербург (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2021741787, при этом установила следующее.

Обозначение «BATS» по заявке №2021741787, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 05.07.2021, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 25 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне заявки.

Роспатентом 28.07.2022 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака для испрашиваемых товаров 25 класса МКТУ. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в

качестве товарного знака ввиду его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение по результатам экспертизы мотивировано тем, что заявленное



обозначение сходно до степени смешения со знаком «*Batz*®» по международной регистрации №1544169 с датой конвенционного приоритета от 12.02.2020, правовая охрана которому предоставлена на территории Российской Федерации на имя Batz Hungary Kereskedelmi es Szolgaltato Korlatolt Felelossegu Tarsasag, Pomaz H-2013 Tolgyes Kalman u. 9, Венгрия, для однородных товаров 25 класса.

В возражении, поступившем 26.10.2022, заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 28.07.2022.

Доводы возражения сводятся к тому, что экспертизой при оценке сходства обозначений не учтены семантические и визуальные отличия обозначений.

Так, в Руководстве указано, что степень визуального сходства может иметь больший вес в связи с товарами, которые изучаются визуально, в то время как степень фонетического сходства может быть более значимой применительно к товарам и услугам, обычно заказываемым устно.

Товары 25 класса МКТУ, то есть одежда или обувь, выбираются в магазине или на веб-сайте потребителем самостоятельно и изучаются визуально, а не заказываются устно. В связи с этим вывод Роспатента о том, что фонетический критерий в данном случае должен быть признан ведущим, не обоснован.

Сравниваемые обозначения существенно отличаются по исполнению (общее зрительное впечатление, тип обозначения, вид шрифта, цвет шрифта).

Словесный элемент «BATS» заявленного обозначения в переводе с английского означает «летучие мыши».

«Летучие мыши» — это основное известное значение перевода слову «Bats», которое понятно ещё со школы большинству школьников. В частности, от слова

«BAT» произошло слово «BATMAN» - имя популярного супергероя, известного на территории Российской Федерации.

Соответственно средний российский потребитель ассоциирует слово «BATS» с летучими мышами, а факт существования известного супергероя по имени «BATMAN» усиливает данную ассоциацию.

Противопоставленный знак по международной регистрации №1544169 содержит слово «Batz», которое не имеет собственного перевода и является фантазийным обозначением.

Однако ввиду многозначности слова оно может восприниматься в качестве немецкой и английской фамилии (см. <https://ru.wikipedia.org/wiki/Батц>), которую носил, например, немецкий лётчик Вильгельм Батц, см. https://ru.wikipedia.org/wiki/Батц,_Вильгельм.

Также известно, что «Batz» - это разменная денежная единица некоторых швейцарских кантонов до введения швейцарского франка (см. [http://wikiredia.ru/wiki/Батц_\(денежная_единица\)](http://wikiredia.ru/wiki/Батц_(денежная_единица))):

Слово «Batz» может относиться к определенной группе обуви, что подтверждается запросами в Яндекс. Картинки.

Соответственно, семантика сравниваемых обозначений существенно отличается.

Российский потребитель не знаком с продукцией под обозначением «Batz», так как соответствующих магазинов и Интернет-магазинов на территории Российской Федерации не находится. Заказать обувь «Batz» в Россию также затруднительно.

Согласно сложившейся судебной практике, в том случае, если товарный знак не используется правообладателем для конкретных товаров или услуг, то у потребителей не может сложиться устойчивой ассоциации между этим обозначением и правообладателем, а потому вероятность смешения с неиспользуемым в такой части товарным знаком отсутствует. Эта позиция высказана судами в делах №№СИП-402/2020, СИП-360/2020, СИП-793/2018.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 28.07.2022 и зарегистрировать товарный знак в отношении всех заявленных товаров 25 класса МКТУ.

К возражению были приложены следующие документы (копии):

(1) решение Роспатента об отказе в регистрации товарного знака по заявке №2021741787;

(2) распечатка с сайта - http://www.batzshop.com/epages/78119638.sf/en_GB/?ObjectPath=/Shops/78119638/Categories/Shipping;

(3) распечатка условий PayPal.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи (05.07.2021) заявки №2021741787 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности 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 (далее – Правила).

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 том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Согласно пункту 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. Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42 – 44 Правил.

Согласно пункту 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.

Согласно пункту 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.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

Обозначение по заявке №2021741787 представляет собой словесное обозначение «BATS», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров 25 класса МКТУ.

В рамках требований пункта 6 статьи 1483 Кодекса заявленному обозначению



противопоставлен знак «*Batz*®» по международной регистрации №1544169, правовая охрана которому была предоставлена ранее на территории Российской Федерации в отношении товаров 25 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак включает слово «Batz», выполненное оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита золотистого цвета. Справа от словесного элемента размещен знак правовой охраны товарного знака – буква «R» в окружности.

С учетом неохранаспособного характера элемента ®, единственным индивидуализирующим элементом в данном знаке является доминирующее визуально слово «Batz».

Анализ по звуковому критерию сходства показал, что в заявленном обозначении «BATS» и противопоставленном знаке «Batz» совпадает большая часть букв/звуков («BAT-», совпадает 3 буквы/звука из 4), а последние буквы/звуки («S» и «Z») имеют близкое к тождеству звучание, что обуславливает сходное звучание словесных элементов в целом.

Коллегия приняла во внимание доводы возражения о том, что заявленное обозначение «BATS» способно восприниматься рядом российских потребителей, владеющих английским языком, в значении «летучие мыши».

Что касается противопоставленного знака, то словесный элемент «Batz» не выявлен в лексике основных иностранных языков, использующих для написания буквы латинского алфавита.

Довод заявителя о том, что указанный словесный элемент может восприниматься в качестве немецкой или английской фамилии, либо как название разменной денежной единицы некоторых швейцарских кантонов до введения швейцарского франка, не подтвержден доказательствами восприятия словесного элемента «Batz» российскими потребителями в таком качестве.

Поскольку противопоставленный знак является фантазийным словесным элементом, сравнивать его по смысловому критерию сходства со значимым словом «BATS» некорректно.

Таким образом, довод заявителя об отсутствии у сравниваемых словесных элементов семантического сходства признан коллегией необоснованным. Сказанное приводит к превалирующей роли иных признаков сходства словесных обозначений.

Коллегия принимает во внимание визуальные отличия сравниваемых обозначений, обусловленные исполнением словесных элементов различными видами шрифтов. При этом установлены такие признаки визуального сходства как одинаковый алфавит, буквами которого выполнены слова, одинаковое расположение совпадающих букв относительно друг друга, общая визуальная длина обозначений.

Таким образом, отличия носят второстепенный характер и не приводят к визуальному несходству знаков в целом.

Высокая степень фонетического сходства единственного индивидуализирующего словесного элемента заявленного обозначения и противопоставленного знака приводит к ассоциированию сравниваемых обозначений друг с другом.

Таким образом, заявленное обозначение и противопоставленный знак по международной регистрации №1544169 являются сходными в целом.

В связи с доводом заявителя о том, что продукция правообладателя противопоставленного знака не представлена на российском рынке, необходимо отметить, что анализу на предмет однородности подлежит не фактическая деятельность заявителя и правообладателя противопоставленного знака, а товары, представленные в их перечнях.

Заявитель не оспаривает однородность товаров 25 класса МКТУ, представленных в перечнях сравниваемых знаков, которые либо совпадают, либо соотносятся как род/вид (одежда, обувь, сопутствующие товары), имеют одинаковое назначение и условия реализации.

Установленная высокая степень сходства заявленного обозначения и знака по международной регистрации №1544169, с учетом однородности товаров 25 класса МКТУ свидетельствует о невозможности регистрации заявленного обозначения в отношении испрашиваемого перечня товаров, поскольку оно не соответствует для этих товаров пункту 6 статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 26.10.2022, оставить в силе решение Роспатента от 28.07.2022.