

## **ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

по результатам рассмотрения возражения

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ в редакции Федерального закона от 12.03.2014 №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 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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 20.08.2020 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), поданное Цзинь Хуа, г. Новосибирск (далее – заявитель), на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2019720769, при этом установлено следующее.

**BAGIN**

Словесное обозначение **BAGIN** по заявке №2019720769, поданной 30.04.2019, 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 24.04.2020 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2019720769 в отношении всех заявленных товаров.

Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Заключение экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до

# BAGGINI

степени смешения с товарным знаком по свидетельству № 750514 с приоритетом от 05.04.2019 – (1), зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью «Левел», Москва, в отношении однородных товаров 25 класса МКТУ.

В Роспатент 20.08.2020 поступило возражение, основные доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель ограничивает перечень товаров, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака, следующими позициями *«рубашки мужские»*;

- заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак (1) не являются сходными, так как отличаются фонетически;

- товары 25 класса МКТУ *«перчатки [одежда]»*, в отношении которых зарегистрирован противопоставленный знак (1), не однородны товарам уточненного перечня, поскольку относятся к разным видам товаров, не являются взаимозаменяемыми и взаимодополняемыми, обладают разными потребительскими свойствами и функциональным назначением и, следовательно, не являются однородными;

- кроме того, заявитель приводит судебную практику, согласно которой, что при оценке однородности сопоставляемых товаров, следует учитывать наличие известности противопоставленных знаков, например Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 06.03.2015 №С01-1417/2014 по делу № СИП-696/2014 – [1]. Поскольку противопоставленный товарный знак не приобрел широкую известность, то отсутствует принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности товаров, маркированных сравниваемыми обозначениями, одному лицу.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 24.04.2020 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2019720769 в отношении уточненного перечня товаров 25 класса МКТУ, указанного выше.

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (30.04.2019) поступления заявки № 2019720769 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя вышеуказанный 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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015 за № 38572, введенные в действие 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями подпункта 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.

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.

В соответствии с положениями пункта 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

Признаки, указанные в настоящем пункте, 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.

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).

Заявленное обозначение **BAGIN** представляет собой словесное обозначение, выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Правовая охрана испрашивается в отношении уточненного перечня товаров 25 класса МКТУ *«рубашки мужские»*.

В качестве сходного до степени смешения с заявленным обозначением в заключении по результатам экспертизы указан товарный знак товарным знаком

**BAGGINI** по свидетельству № 750514 – (1), представляющий собой словесное обозначение, выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Правовая охрана товарному знаку (1) предоставлена, в том числе, в отношении товаров 25 класса МКТУ.

Анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака (1) на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

С точки зрения фонетики сравниваемые словесные элементы «BAGIN» - «BAGGINI» следует признать сходными в силу совпадения первых пяти звуков [BAGIN] - [BAGGIN]. При этом коллегия отмечает, что удвоение букв в противопоставленном знаке при фонетическом восприятии приводит к одному звуку [G]. Слова различаются одной буквой «I», расположенной в конце слова «BAGGINI».

Указанные фонетические совпадения сравниваемых обозначений усиливаются их визуальным сходством, обусловленным тем, что слова начинаются тождественным буквенным составом, выполнены стандартным шрифтом, буквами одного алфавита.

Что касается семантического признака сходства, то отсутствие лексических значений у сравниваемых обозначений не позволяет оценить их по семантическому фактору сходства.

Таким образом, сравниваемые обозначения ассоциируются друг с другом в целом, т.е. являются сходными.

Анализ однородности товаров 25 класса МКТУ показал следующее.

Согласно доводам возражения заявитель ограничил перечень товаров, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака, товарами *«рубашки мужские»*.

Перечень товаров 25 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак (1), включает следующие товары *«перчатки [одежда]»*.

Сопоставляемые товары однородны, поскольку относятся к одному роду товаров «одежда», имеют одно назначение (обезопасить тело от негативного влияния окружающей среды), один рынок сбыта (оптовая и розничная сеть) имеют широкий круг потребителей, что предопределяет возможность возникновения у потребителя представления о том, что эти товары могут производиться одним лицом, в связи с чем сравниваемые обозначения будут смешиваться в гражданском обороте.

Коллегией также принято во внимание, что сопоставляемые товары представляют собой товары широкого потребления, невысокой стоимости, в отношении которых опасность смешения более высока.

Ссылка заявителя на судебное решение [1] не может быть учтена в рамках данного дела, поскольку факты, установленные этими решениями, не имеют преюдициального значения для рассматриваемого возражения. Предметом рассмотрения судебной инстанции были другие товарные знаки, по которым установлены иные обстоятельства, существовавшие на дату подачи соответствующих заявок

Резюмируя вышеизложенное, заявленное обозначение является сходным до степени смешения с противопоставленным товарным знаком по свидетельству №750514 в отношении однородных товаров 25 класса МКТУ и, следовательно, не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 20.08.2020, оставить в силе решение Роспатента от 24.04.2020.**