

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса 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), рассмотрела возражение, поступившее 07.09.2023, поданное Индивидуальным предпринимателем Гусаровым Игорем Евгеньевичем (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2022708146, при этом установила следующее.

Заявка №2022708146 на регистрацию обозначения « **БЕГЕМОТИК** » была подана на имя заявителя 10.02.2022 в отношении товаров 28 класса МКТУ и услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом было принято решение от 22.11.2022 о государственной регистрации товарного знака по заявке №2022708146 в отношении всех заявленных товаров 28 класса МКТУ. Заявителем было получено свидетельство о регистрации товарного знака по свидетельству №918637.

Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому в отношении испрашиваемых услуг 35 класса МКТУ заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы экспертизы мотивированы тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения:



-товарным знаком " **Бегемот** " по свидетельству №707384 с приоритетом от 18.03.2017, зарегистрированным на имя Налимова Юрия Павловича, Алтайский край, г. Барнаул, в отношении услуг 35 класса МКТУ, однородных заявленным услугам 35 класса МКТУ;

-товарным знаком " **БЕГЕМОТ** " по свидетельству №605381 с приоритетом от 27.11.2014, зарегистрированным на имя Ибатуллина Азамата Валерьяновича, Республика Башкортостан, Уфимский р-н, с/с Николаевский, с. Нурлино, в отношении услуг 35 класса МКТУ, однородных заявленным услугам 35 класса МКТУ;

-товарным знаком " **БЕГЕМОТ** " по свидетельству №133374 с приоритетом от 02.07.1993, зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью "Агентство маркетинговых коммуникаций "Бегемот", Москва, в отношении услуг 35 класса МКТУ, однородных заявленным услугам 35 класса МКТУ.

Доводы поступившего 07.09.2023 возражения, сводятся к следующему:

- заявитель скорректировал перечень испрашиваемых услуг 35 класса МКТУ услуги: *«продвижение продаж для третьих лиц в отношении товаров 28 класса МКТУ, в том числе услуги в области оптовой и розничной продажи, включая продажу товаров через магазины, через интернет-магазины, теле-магазины и интернет-сайты; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами 28 класса МКТУ]»;*

- после сокращения перечня услуг 35 класса МКТУ перечни оставшихся противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №707384, 605381, 133374 «БЕГЕМОТ» не являются однородными;

- заявитель ранее заключал несколько договоров коммерческой концессии в отношении 35 класса МКТУ на право пользования товарным знаком по свидетельству №438671. Это были договоры от 07.06.2013 РД0125490 сроком на 5 лет на территории 142600, г.Орехово-Зуево, ул.Володарского, 77; от 17.06.2013

РД0125924 сроком на 5 лет на территории: 140200, г. Воскресенск, ул. Октябрьская, д.3; от 21.08.2013 РД0129617 сроком на 5 лет на территории: 142100, г.Подольск, Революционный проспект, д.62; от 21.08.2013 РД0129619 сроком на 5 лет на территории 140200, г.Воскресенск, ул.Калинина, 58; от 16.10.2013 РД0133631 сроком на 5 лет на территории: 142600, г. Орехово-Зуево, ул. Ленина, д.86; от 16.10.2013 РД0133641 сроком на 5 лет на территории: 144000, Московская обл, г. Электросталь, ул. Николаева, д.30; от 12.11.2013 РД0135504 сроком на 5 лет на территории: 142500, Московская обл., г.Павловский Посад, ул.Кирова, д.56; от 28.04.2014 РД0146913 сроком на 5 лет на территории Московская обл., Орехово-Зуевский р-н, д.Давыдово, 2-ой микрорайон, д.12; от 03.09.2014 РД0156270 сроком на 5 лет на территории: Московская обл., г.Жуковский, ул.Королева, д.6, стр.2.;

На основании изложенного заявитель просит изменить решение Роспатента от 22.11.2023 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака по заявке №2022708146 в отношении скорректированного перечня услуг 35 класса МКТУ, а именно: *«продвижение продаж для третьих лиц в отношении товаров 28 класса МКТУ, в том числе услуги в области оптовой и розничной продажи, включая продажу товаров через магазины, через интернет-магазины, теле-магазины и интернет-сайты; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами 28 класса МКТУ]».*

К возражению приложены:

1. Письмо Центра мониторинга качества Роспатента от 29.12.2022 №41-209261-12;
2. Выписка из ЕГРЮЛ ООО «ТС «Гипермаркет «Бегемот»;
3. Сообщение о банкротстве ООО «ТС «Бегемот»;
4. Статья газеты Ведомости от 04.04.2019.

Возражение было рассмотрено на заседании коллегии 07.11.2023, по результатам рассмотрения возражения Роспатентом 19.12.2023 было принято решение «отказать в удовлетворении возражения, поступившего 07.09.2023, оставить в силе решение Роспатента от 22.11.2022».

Заявитель, не согласившись с решением Роспатента от 19.12.2023 в части

выводов о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, обратился в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным решения Роспатента от 19.12.2023 по заявке №2022708146. В своем заявлении заявитель указал на факт выдачи ему правообладателями противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №707384 и №605381, в которых выражено согласие на государственную регистрацию в качестве товарного знака обозначения по заявке № 2022708146 в отношении услуг 35-го класса «продвижение продаж для третьих лиц в отношении товаров 28 класса МКТУ, в том числе услуги в области оптовой и розничной продажи, включая продажу товаров через магазины, через интернет-магазины, телемагазины и интернет-сайты; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами 28 класса МКТУ]» МКТУ.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 23.08.2024 по делу №СИП-314/2024 было признано недействительным решение Роспатента от 19.12.2022, принятое по результатам рассмотрения возражения Индивидуального предпринимателя Гусарова Игоря Евгеньевича на решение Роспатента от 22.11.2022. При этом на Роспатент возложена обязанность повторно рассмотреть поданное возражение с учетом обстоятельств, принятых во внимание Судом по интеллектуальным правам.

На заседаниях коллегий, состоявшихся 07.10.2024 и 22.10.2024, заявителем представлены оригиналы писем-согласий (5) от правообладателей противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №707384 и №605381.

Изучив материалы дела и заслушав представителя лица, подавшего возражение, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи (10.02.2022) заявки №2022708146 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает 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 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, 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 тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. 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 настоящих Правил.

В соответствии с пунктом 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 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

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

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

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 звуко сочетаний 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 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.

Заявленное обозначение « **БЕГЕМОТИК** » является комбинированным, состоит из слова «БЕГЕМОТИК» выполненного оригинальным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Решением Роспатента заявленному обозначению была предоставлена правовая охрана в отношении товаров 28 класса МКТУ и заявителем получено свидетельство №918637.

Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в отношении скорректированного перечня услуг 35 класса МКТУ, а именно: *«продвижение продаж для третьих лиц в отношении товаров 28 класса МКТУ, в том числе услуги в области оптовой и розничной продажи, включая продажу товаров через магазины, через интернет-магазины, теле-магазины и интернет-сайты; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами 28 класса МКТУ]»*.

В решении Роспатента от 22.11.2022 установлено несоответствие заявленного обозначения пункту 6 (2) статьи 1483 Кодекса в отношении испрашиваемых услуг 35 класса МКТУ. В этой связи ему были противопоставлены товарные знаки, со словесным элементом «БЕГЕМОТ»: «» по свидетельству №707384 [1], «*БЕГЕМОТ*» по свидетельству №605381 [2]; « **БЕГЕМОТ** » по свидетельству №133374 [3] .

Противопоставленный товарный знак «» по свидетельству №707384 [1] является комбинированным, включает стилизованное изображение головы бегемота, а также слово «Бегемот» выполненное оригинальным шрифтом буквами русского алфавита. Товарный знак зарегистрирован, в том числе, в отношении услуг 35 класса МКТУ, указанных в свидетельстве.

Противопоставленный товарный знак «*БЕГЕМОТ*» по свидетельству №605381 [2] является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Товарный знак зарегистрирован, в том числе, в отношении услуг 35 класса МКТУ, указанных в свидетельстве.

Противопоставленный товарный знак « **БЕГЕМОТ** » по свидетельству №133374 [3] является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Товарный знак зарегистрирован, в том числе, в отношении услуг 35 класса МКТУ, указанных в свидетельстве.

При анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при принятии решения Роспатента от 22.11.2022.

К указанным обстоятельствам относится то, что правовая охрана противопоставленного товарного знака по свидетельству № №133374 [3] прекращена в связи с истечением срока действия исключительного права на товарный знак. Дата прекращения правовой охраны: 02.07.2023. Дата внесения записи в Государственный реестр: 01.03.2024. В связи с указанным, данный товарный знак не является более препятствием для регистрации заявленного обозначения.

Также следует отметить, что в соответствии с текстом решения Суда по интеллектуальным правам от 23.08.2024 по делу №СИП-314/2024 в ходе судебного разбирательства заявителем были представлены письма (5) от правообладателей противопоставленных товарных знаков [1, 2], в которых выражено согласие на государственную регистрацию в качестве товарного знака обозначения по заявке №2022708146 в отношении услуг 35 класса МКТУ *«продвижение продаж для третьих лиц в отношении товаров 28 класса МКТУ, в том числе услуги в области оптовой и розничной продажи, включая продажу товаров через магазины, через интернет-магазины, теле-магазины и интернет-сайты; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами 28 класса МКТУ]»*.

Следует указать, что упомянутые письма-согласия (5) в оригинале были представлены заявителем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 07.10.2024 и 22.10.2024.

Наличие писем-согласий от правообладателей товарных знаков [1, 2], зарегистрированных в отношении услуг 35 класса МКТУ, возможность предоставления которых предусмотрена положениями абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, при отсутствии сведений о введении потребителя в заблуждение позволяет зарегистрировать заявленное обозначение в отношении указанных в письме-согласии (5) услуг 35 класса МКТУ.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 07.09.2023, изменить решение Роспатента от 22.11.2022 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2022708146.