

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

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 (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 15.02.2024, поданное компанией Джи. энд Джи. С.р.л., Италия (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №915639, при этом установлено следующее.



BEGI

Регистрация товарного знака «**BEGI**» по свидетельству №915639 с приоритетом от 28.07.2022 была произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 10.01.2023 по заявке №2022751346. Правообладателем товарного знака по свидетельству №915639 является Волошок В.В., г. Магнитогорск (далее – правообладатель). Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров и услуг 25, 35 классов МКТУ.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 15.02.2024, выражено мнение о том, что регистрация товарного

знака по свидетельству №915639 произведена с нарушением требований, установленных положениями пунктов 3, 6 статьи 1483 Кодекса.

Возражение основано на следующих доводах:

- лицо, подавшее возражение, является правообладателем исключительных

прав на товарные знаки «», «»,

«», «», «» по свидетельствам №№409705, 412226, 605550, 775867, 907172 с более ранними датами приоритетов, правовая охрана которым предоставлена, в том числе, в отношении товаров и услуг 25, 35 классов МКТУ;

- товарные знаки лица, подавшего возражение, представляют собой серию товарных знаков, объединенных словесным элементом «BD BAGGIES»;

- лицо, подавшее возражение, полагает, что оспариваемый товарный знак и товарные знаки по свидетельствам №№409705, 412226, 605550, 775867, 907172 являются сходными до степени смешения, так как сравниваемые товарные знаки совпадают по фонетическому, визуальному и семантическому признакам сходства;

- оспариваемое обозначение прочитывается как [БИ БЭГИ], а противопоставленные товарные знаки произносятся как [БИ ДИ БЭГИС], то есть сравниваемые товарные знаки имеют близкий по составу ряд гласных и согласных звуков, что свидетельствует об их фонетическом признаке сходства;

- сравниваемые обозначения выполнены буквам латинского алфавита, что формирует вывод об их визуальном признаке сходства;

- словесный элемент «BD Baggies» противопоставленных товарных знаков - игра слов между прилагательным «baggy» («мешковатый») и инициалами и фамилией Брэдфорда (Bradford Dexter Bagg). Несмотря на отсутствие семантического значения словесного элемента спорного товарного знака, оно

частично воспроизводит товарные знаки лица, подавшего возражения, и очевидным образом имитирует их, что сближает сравниваемые товарные знаки по семантическому критерию сходства;

- товары 25 класса МКТУ оспариваемого товарного знака являются однородными товарам 25 класса МКТУ противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №№409705, 412226, 605550, 775867, 907172, так как сравниваемые товары относятся к предметам одежды и к обуви, имеют одно назначение, сферу применения и круг потребителей;

- услуги 35 класса МКТУ оспариваемого товарного знака являются однородными услугам 35 класса МКТУ противопоставленного товарного знака по свидетельству №907172, поскольку сравниваемые услуги относятся к услугам по продвижению товаров, имеют одно назначение, сферу применения и круг потребителей;

- компания Джи. энд Джи. С.р.л. является одним из мировых лидеров отрасли производителей одежды, чья продукция давно заслужила безупречную репутацию как на мировом рынке, так и среди потребителей Российской Федерации, благодаря своему высокому качеству;

- наличие у лица, подавшего возражения, серии товарных знаков, а также его известность в области производства одежды, усиливает вероятность смешения сравниваемых товарных знаков в гражданском обороте;

- сосуществование однородных товаров, маркированных сходными обозначениями, приведет к смешению обозначений в коммерческом обороте, в результате чего потребитель будет введен в заблуждение относительно изготовителя товаров/лица, оказывающего услуги.

На основании вышеизложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №915639 недействительным полностью на основании пунктов 3, 6 статьи 1483 Кодекса.

Правообладатель 03.04.2024 направил отзыв на возражение, поступившее 15.02.2024, доводы которого сводятся к следующему:

- в связи с отсутствием в материалах дела доказательств, которые бы подтверждали ведение компанией Джи. Энд Джи С.р.л. деятельности на территории Российской Федерации, правообладатель полагает, что лицом, подавшим возражение, не доказано наличия у него заинтересованности, что является самостоятельным основанием для отказа в удовлетворении требований такого возражения в части пункта 3 статьи 1483 Кодекса;

- правообладатель не находит мотивированным довод лица, подавшего возражение, о несоответствии оспариваемого обозначения основаниям, предусмотренным пунктом 3 статьи 1483 Кодекса, так как в материалах возражения отсутствуют какие-либо документы, которые свидетельствовали бы о широкой известности российским потребителям как самого лица, подавшего возражение - компании Джи. Энд Джи С.р.л., так и соответствующих товаров, которые бы производились данным лицом в значительных объемах в течение достаточно длительного периода времени до даты приоритета оспариваемого товарного знака, и подтверждали бы их восприятие потребителями исключительно в неразрывной ассоциативной связи между собой. К возражению не приложены какие-либо доказательства, которые содержали бы сведения о доказанном факте наличия у потребителей тех или иных определенных устойчивых ассоциативных связей при восприятии оспариваемого товарного знака именно с лицом, подавшим возражение - с компанией Джи. Энд Джи С.р.л.;

- оспариваемое обозначение по свидетельству №915639 и противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №№409705, 412226, 605550, 775867, 907172 не являются сходными до степени смешения, так как различаются по фонетическому, визуальному и семантическому признакам сходства;

- оспариваемый товарный знак по свидетельству №915639 прочитывается как [БИ БЕГИ], в то время как противопоставленные товарные знаки имеют звучание [БИ ДИ БЭЙДЖИ], то есть сравниваемые товарные знаки имеют разное количество слов, слогов, состав гласных и согласных звуков, что определяет их фонетическое различие;

- сравниваемые обозначения создают различное общее зрительное впечатление, так как выполнены разными шрифтами и имеют различное композиционное построение;

- словесные элементы «BD Baggies» противопоставленных товарных знаков представляют собой инициалы и фамилию лица, подавшего возражения, в то время как словесный элемент «BEGI» оспариваемого товарного знака не имеет каких-либо значений, что свидетельствует о том, что сравниваемые обозначения различаются по семантическому критерию сходства;

- несмотря на то, что у лица, подавшего возражение, имеется линейка товарных знаков с более ранним приоритетом, к возражению не приложено никаких данных о реальном использовании бренда в Российской Федерации, поэтому говорить о какой-либо известности и репутации в данном случае будет неверным;

- таким образом, правообладатель полагает, что оспариваемый товарный знак не нарушает положения пунктов 3, 6 статьи 1483 Кодекса.

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

С учетом даты приоритета (28.07.2022) правовая база для оценки охраноспособности товарного знака по свидетельству №915639 включает в себя 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 июля 2015 г. N 482 (далее - Правила).

Согласно подпункту 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

В соответствии с пунктом 37 Правил при рассмотрении вопроса о ложности

или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя учитывается, что к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности. В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

При установлении способности обозначения ввести потребителя в заблуждение учитываются в том числе сведения о товарных знаках или иных средствах индивидуализации, предоставление правовой охраны которым признано недействительным на том основании, что действия правообладателя, связанные с их регистрацией и использованием, были признаны в установленном законодательством Российской Федерации порядке актом недобросовестной конкуренции или злоупотреблением правом на основании решения федерального антимонопольного органа и его территориальных органов или решения суда.

В соответствии с пунктом 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 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 положениями пункта 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, 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 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).

Необходимо отметить, что в соответствии с порядком оспаривания и признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку, установленным положениями пункта 2 статьи 1513 Кодекса, возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку подается заинтересованным лицом.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №915638 представляет собой



BEGI

комбинированное обозначение «**BEGI**», состоящее из изобразительного элемента в виде окружности с вписанной в неё латинской буквой В, а также из словесного элемента «**BEGI**», выполненного оригинальным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров и услуг 25, 35 классов МКТУ.




Коллегия отмечает, что изобразительный элемент в виде окружности с вписанной в неё латинской буквой В и словесный элемент «**BEGI**» оспариваемого товарного знака выполнены на разных строках, ввиду чего воспринимаются потребителями по отдельности.

Оспариваемый товарный знак включает в свой состав как изобразительный, так и словесный индивидуализирующие элементы, которые равным образом оказывают влияние на формирование образа знака, при этом воспринимаются по отдельности друг от друга.

Вместе с тем, как известно, основную индивидуализирующую функцию в комбинированных обозначениях выполняют словесные элементы, которые могут быть восприняты не только визуально, но и на слух (например, посредством звуковой рекламы), вследствие чего легче запоминаются потребителем. Таким словесным элементом оспариваемого товарного знака является словесный элемент «BEGI», который и несет его основную индивидуализирующую функцию.


Лицо, подавшее возражение, является правообладателем исключительных

прав на товарные знаки «», «»,

«», «», «» по свидетельствам №№409705, 412226, 605550, 775867, 907172 с более ранними датами приоритетов, которые, по его мнению, являются сходными до степени смешения с оспариваемым товарным знаком по свидетельству №915639 и зарегистрированы в отношении однородных товаров и услуг 25, 35 классов МКТУ. Таким образом, компания Джи. энд Джи. С.р.л., Италия, признана заинтересованным лицом в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №915639 в отношении товаров и услуг 25, 35 классов МКТУ по основаниям, предусмотренным положениями пунктов 3, 6 статьи 1483 Кодекса.

При анализе оспариваемого товарного знака на предмет несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса коллегией было установлено следующее.

Противопоставленные товарные знаки «», «»,

«BD BAGGIES», «», «BD BAGGIES» по свидетельствам №№409705 [1], 412226 [2], 605550 [3], 775867 [4], 907172 [5], принадлежащие лицу, подавшему возражение, представляют собой словесные и комбинированные обозначения соответственно. При этом данные товарные знаки представляют собой серию, основным индивидуализирующим элементом которых является словесный элемент «BD BAGGIES», который выполнен крупным шрифтом в центральных частях обозначений и является основой для их вариации. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении товаров и услуг 25, 35 классов МКТУ.

Коллегия отмечает, что оспариваемый товарный знак имеет произношение [БЕГИ], в то время как противопоставленные товарные знаки прочитываются как [БИ ДИ БЭЙДЖИС], то есть сравниваемые обозначения имеют различный состав согласных и гласных звуков (в противопоставленных товарных знаках присутствуют звуки «БИ», «ДИ», «ДЖИС», которые отсутствуют в оспариваемом обозначении), разное количество слогов (2 и 4 слога соответственно), что свидетельствует об их фонетических различиях.

Словесные элементы сравниваемых обозначений различаются по длине, выполнены различными шрифтами, что говорит об их визуальных расхождениях.

Словесный элемент «BEGI» оспариваемого товарного знака отсутствует в словарно-справочных источниках, ввиду чего сравнить противопоставляемые друг другу обозначения на предмет их семантического признака их сходства не представляется возможным. Вместе с тем, коллегия отмечает, что словесные элементы «BD BAGGIES» противопоставленных товарных знаков, как это указывало и само лицо, подавшее возражение, соотносятся с инициалами и фамилией основателя компании, подавшей возражение, при этом словесный

элемент «BEGI» оспариваемого товарного знака таких ассоциаций не вызывает, что свидетельствует об отсутствии подобия заложенных идей в сравниваемых обозначениях.

Таким образом, коллегия приходит к выводу о том, что сравниваемые обозначения не ассоциируются друг с другом и не являются сходными до степени смешения.

В отношении довода лица, подавшего возражение, о том, что «наличие у лица, подавшего возражения, серии товарных знаков, а также его известность в области производства одежды, усиливает вероятность смешения сравниваемых товарных знаков в гражданском обороте», коллегия отмечает, что лицом, подавшим возражение, не были представлены документы об известности компании Джи. энд Джи. С.р.л. на территории Российской Федерации, ввиду чего данный довод не доказан материалами возражения.

Анализ однородности товаров и услуг 25, 35 классов МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана оспариваемому товарному знаку по свидетельству №915639 и противопоставленным товарным знакам [1-5], показал следующее.

Товары 25 класса МКТУ «банданы [платки]; белье нижнее; береты; блузы; ботильоны; ботинки лыжные; ботинки спортивные; бриджи; брюки; ботсы; валенки [сапоги фетровые]; варежки; галоши; галстуки; гамаша; гамаша короткие; гетры [теплые носочно-чулочные изделия]; голенища сапог; джерси [одежда]; жилеты; изделия спортивные трикотажные; изделия трикотажные; каблуки; каблуки для обуви; капюшоны [одежда]; каркасы для шляп [остовы]; карманы для одежды; кашне; кепки [головные уборы]; кимоно; козырьки для фуражек; козырьки, являющиеся головными уборами; колготки; комбинезоны [одежда]; комбинезоны для водных лыж; костюмы; костюмы купальные; костюмы маскарадные; костюмы пляжные; косынки; купальники гимнастические; куртки [одежда]; майки спортивные; манжеты; мантильи; манто; маски для лица [одежда], не предназначенные для медицинских или санитарных целей; маски для сна; меха [одежда]; митенки; муфты [одежда]; муфты для ног неэлектрические;

нагрудники детские, за исключением бумажных; нагрудники с рукавами, за исключением бумажных; накидки меховые; накидки парикмахерские; насадки защитные на каблуки; наушники [одежда]; носки; обувь; обувь гимнастическая; обувь пляжная; обувь спортивная; обувь домашняя; обувь детская; обувь резиновая; обувь мужская; обувь женская; одежда; одежда бумажная; одежда верхняя; одежда вышитая; одежда готовая; одежда для автомобилистов; одежда для велосипедистов; одежда для гимнастов; одежда из искусственной кожи; одежда из латекса; одежда кожаная; одежда непромокаемая; одежда светодиодная; одежда спортивная с цифровыми датчиками; одежда форменная; одежда, содержащая вещества для похудения; окантовка металлическая для обуви; пальто; парки; пелерины; перчатки [одежда]; перчатки без пальцев; перчатки велосипедные; перчатки водительские; перчатки для лыжников; перчатки теплые для устройств с сенсорным экраном; пижамы; плавки; пластроны; платки головные; платки шейные; платочки для нагрудных карманов; платья; повязки для головы [одежда]; подвязки; подвязки для носков; подвязки для чулок; подкладки готовые [элементы одежды]; подошвы для обуви; подтяжки; полуботинки; полуботинки на шнурках; пончо; пояса [одежда]; пояса-кошельки [одежда]; пояса-шарфы; приданое для новорожденного [одежда]; приспособления, препятствующие скольжению обуви; пуловеры; пятки для чулок двойные; ранты для обуви; рубашки; сабо [обувь]; сандалии; сандалии банные; сапоги; сарафаны; свитера; союзки для обуви; стельки; тапочки банные; трикотаж [одежда]; туфли; туфли комнатные; уборы головные; фартуки [одежда]; форма для дзюдо; форма для карате; футболки; халаты; халаты купальные; части обуви носочные; чулки; шапки бумажные [одежда]; шапочки для душа; шапочки купальные; шарфы; шарфы-трубы; шипы для бутс; шляпы; штанишки детские [белье нижнее]; штрипки; шубы; юбки» оспариваемого обозначения являются однородными товарам 25 класса МКТУ «одежда; обувь; головные уборы; одежда спортивная и верхняя одежда для мужчин, женщин и детей; пояса [одежда]; изделия трикотажные; белье нижнее; одежда для сна; одежда пляжная; галстуки; платки шейные; перчатки [одежда]; пояса [одежда]; обувь; головные уборы; рубашки;

футболки; косынки» противопоставленных товарных знаков [1-5], так как сравниваемые товары относятся к предметам одежды и обуви, имеют одно назначение, сферу применения и круг потребителей.

Услуги 35 класса МКТУ «агентства по импорту-экспорту; аренда кассовых аппаратов; демонстрация товаров; маркетинг; организация торговых ярмарок; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг; предоставление торговых Интернет-площадок покупателям и продавцам товаров и услуг; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; проведение аукционов; продвижение продаж для третьих лиц; продвижение товаров и услуг через спонсорство спортивных мероприятий; продвижение товаров через лидеров мнений; производство программ телемагазинов; прокат торговых автоматов; прокат торговых стендов; прокат торговых стоек; телемаркетинг; управление процессами обработки заказов товаров; услуги по поисковой оптимизации продвижения продаж; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; услуги магазинов по розничной и оптовой продаже товаров; услуги по розничной продаже товаров по каталогу путем почтовых отправок; услуги по розничной продаже товаров с использованием телемагазинов и Интернет-сайтов» оспариваемого товарного знака являются однородными услугам 35 класса МКТУ «услуги магазинов по розничной продаже одежды, обуви, головных уборов, сумок, изделий из кожи, зонтов и очков для использования в виртуальных средах, виртуальных онлайн-мирах и виртуальных показах мод; услуги Интернет-магазинов по розничной продаже одежды, обуви, головных уборов, сумок, изделий из кожи, зонтов и очков для использования в виртуальных мирах, виртуальных онлайн-мирах и виртуальных показах мод» противопоставленного товарного знака [5], поскольку сравниваемые услуги относятся к услугам по продвижению товаров, имеют одно назначение, сферу применения и круг потребителей.

Услуги 35 класса МКТУ «абонирование телекоммуникационных услуг для третьих лиц; агентства по коммерческой информации; агентства рекламные;

анализ себестоимости; аренда площадей для размещения рекламы; аудит коммерческий; аудит финансовый; бизнес-услуги посреднические по подбору потенциальных частных инвесторов и предпринимателей, нуждающихся в финансировании; ведение автоматизированных баз данных; ведение бухгалтерских документов; выписка счетов; изучение общественного мнения; изучение рынка; исследования в области бизнеса; исследования конъюнктурные; исследования маркетинговые; комплектование штата сотрудников; консультации по вопросам организации и управления бизнесом; консультации по управлению персоналом; консультации профессиональные в области бизнеса; консультации, касающиеся коммуникационных стратегий в рекламе; макетирование рекламы; написание резюме для третьих лиц; написание рекламных текстов; обзоры печати; обновление и поддержание информации в регистрах; обновление и поддержка информации в электронных базах данных; обновление рекламных материалов; обработка текста; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация подписки на газеты для третьих лиц; организация показов мод в рекламных целях; оформление витрин; оценка коммерческой деятельности; подготовка исследований рентабельности бизнеса; подготовка платежных документов; поиск информации в компьютерных файлах для третьих лиц; поиск поручителей; помощь административная в вопросах тендера; помощь в управлении бизнесом; помощь в управлении коммерческими или промышленными предприятиями; посредничество коммерческое; предоставление деловой информации; предоставление деловой информации через веб-сайты; предоставление информации в области деловых и коммерческих контактов; предоставление информации телефонных справочников; предоставление коммерческой информации и консультаций потребителям по вопросам выбора товаров и услуг; предоставление отзывов пользователей в коммерческих или рекламных целях; предоставление перечня веб-сайтов с коммерческой или рекламной целью; предоставление рейтингов пользователей в коммерческих или рекламных целях; пресс-службы; проведение коммерческих мероприятий; прогнозирование экономическое; производство рекламных фильмов; прокат

офисного оборудования и аппаратов; прокат рекламного времени в средствах массовой информации; прокат рекламных материалов; прокат рекламных щитов; прокат фотокопировального оборудования; профилирование потребителей в коммерческих или маркетинговых целях; публикация рекламных текстов; радиореклама; разработка рекламных концепций; расклейка афиш; распространение образцов; распространение рекламных материалов; рассылка рекламных материалов прямая почтовая; регистрация данных и письменных сообщений; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама наружная; реклама почтой; реклама телевизионная; сбор и предоставление статистических данных; сбор информации в компьютерных базах данных; сведения о деловых операциях; систематизация информации в компьютерных базах данных; службы корпоративных коммуникаций; службы по связям с прессой; согласование деловых контрактов для третьих лиц; согласование и заключение коммерческих операций для третьих лиц; составление информационных индексов в коммерческих или рекламных целях; составление налоговых деклараций; составление отчетов о счетах; тестирование психологическое при подборе персонала; управление бизнесом временное; управление внешнее административное для компаний; управление деятельностью внештатных сотрудников; управление коммерческое лицензиями на товары и услуги для третьих лиц; управление коммерческое программами возмещения расходов для третьих лиц; управление потребительской лояльностью; услуги PPS; услуги административные по переезду предприятий; услуги в области общественных отношений; услуги коммерческого лоббирования; услуги конкурентной разведки; услуги консалтинговые для бизнеса по цифровой трансформации; услуги консультационные по управлению бизнесом; услуги лидогенерации; услуги манекенщиков для рекламы или продвижения товаров; услуги машинописные; услуги по исследованию рынка; услуги по напоминанию о встречах [офисные функции]; услуги по обработке данных [офисные функции]; услуги по оптимизации трафика веб-сайта; услуги по составлению перечня подарков; услуги по сравнению цен; услуги посреднического бизнеса, связанные с

подбором различных специалистов для работы с клиентами; услуги приема посетителей [офисные функции]; услуги рекламные «оплата за клик»; услуги рекламные по созданию фирменного стиля для третьих лиц; услуги секретарские; услуги субподрядные [коммерческая помощь]; услуги телефонных ответчиков для отсутствующих абонентов; услуги фотокопирования; услуги экспертные по повышению эффективности бизнеса» оспариваемого товарного знака не являются однородными услугами 35 класса МКТУ «услуги магазинов по розничной продаже одежды, обуви, головных уборов, сумок, изделий из кожи, зонтов и очков для использования в виртуальных средах, виртуальных онлайн-мирах и виртуальных показах мод; услуги Интернет-магазинов по розничной продаже одежды, обуви, головных уборов, сумок, изделий из кожи, зонтов и очков для использования в виртуальных мирах, виртуальных онлайн-мирах и виртуальных показах мод» противопоставленного товарного знака [5], в силу того, что указанные услуги 35 класса МКТУ оспариваемого товарного знака относятся к услугам в области рекламы, к услугам по исследованию рынка и общественного мнения, к услугам конторским и секретарским, к услугам в области бухгалтерского учёта, к услугам кадровым, к услугам в сфере бизнеса, к услугам информационно-справочным, а также к услугам посредническим, в то время как услуги 35 класса МКТУ противопоставленного товарного знака [5] относятся к услугам по продвижению товаров (услуги магазинов), то есть сравниваемые услуги имеют разное назначение, сферу применения и круг потребителей.

Однако, при установленном несходстве оспариваемого товарного знака с противопоставленными товарными знаками [1-5] вывод об однородности товаров и услуг не повлияет на отсутствие смешения знаков в гражданском обороте.

С учетом изложенного, довод лица, подавшего возражение, о том, что оспариваемый товарный знак по свидетельству №915639 противоречит требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, следует признать необоснованным.

Что касается доводов возражения о способности оспариваемого товарного знака вводить потребителя в заблуждение относительно лица, производящего товары, то необходимо отметить следующее.

Согласно сложившейся правовой позиции суда способность введения в заблуждение элементами обозначений и обозначением в целом не является очевидной и, как правило, определяется через ассоциативный ряд при восприятии потребителем обозначения, вызывая у него различные представления о товаре/услуге и изготовителе/лица, оказывающего услуги.

Сам по себе факт использования обозначения до даты подачи заявки на товарный знак иным производителем не свидетельствует о возможности введения потребителя в заблуждение относительно производителя товара/лица, оказывающего услуги.

С учетом изложенного для вывода о возможности введения потребителей в заблуждение через ассоциацию с иным производителем товара, основанную на предшествующем опыте, необходимо наличие доказательств, подтверждающих: 1) введение в гражданский оборот товаров со сходным обозначением иным производителем; 2) возникновение (и сохранение) у потребителей стойкой ассоциативной связи между самим товаром и его предшествующим производителем.

Словесный элемент «BEGI» оспариваемого товарного знака сам по себе не содержит сведений, которые бы являлись ложными или вводящими потребителя в заблуждение относительно товара/услуг или его изготовителя/лица, оказывающего услуги, то есть применительно к товарам и услугам 25, 35 классов МКТУ указанный словесный элемент является фантазийным.

При этом коллегия обращает внимание на то, что лицом, подавшим возражение, не были представлены документы, которые бы приводили к выводу о том, что на дату приоритета оспариваемого товарного знака по свидетельству №915639 у потребителя имелись стойкие ассоциации между этим товарным знаком и компанией Джи. энд Джи. С.р.л., Италия, как происходящими из одного источника. Следовательно, довод возражения о способности оспариваемого товарного знака вызывать у потребителя не соответствующие действительности представления и вводить его в заблуждение относительно лица, оказывающего

услуги по смыслу требований, изложенных в пункте 3 (1) статьи 1483 Кодекса, не является убедительным.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 15.02.2024, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №915639.