


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 апреля 2020 №644/261, вступившими в силу с 06.09.2020, рассмотрела поступившее 11.12.2023 возражение, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «ОРЕОЛ» (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2022784378 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.



Комбинированное обозначение «  МОНТАНА » по заявке №2022784378 с приоритетом от 23.11.2022 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров 18, 25 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне заявки.


Роспатентом 18.08.2023 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2022784378 в отношении всех заявленных товаров ввиду его несоответствия его требованиям пунктов 1, 3 и 6 статьи 1483 Кодекса.


В заключении по результатам экспертизы, являющимся неотъемлемой частью оспариваемого решения Роспатента от 18.08.2023, указано, что словесный элемент «MONTANA» (англ. Montana) – географическое указание, штат на северо-западе США, 41-й штат, присоединившийся к союзу; столица – Хелена, крупнейший город



– Биллингс; население – 998 199 человек (44-е место в США, данные 2011 г.); официальное прозвище – «Штат сокровищ»), является неохраняемым элементом, а в отношении местонахождения заявителя – г. Москва, заявленное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение относительно места производства товаров.

Сведения о приобретении заявленным обозначением в качестве средства индивидуализации заявителя, а также об отсутствии введения потребителя в заблуждение, не представлены.

Кроме того, заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарными знаками (обозначениями) иных лиц, имеющими более ранний приоритет:

- с обозначением «  » [1] (заявка №2022776360 с приоритетом от 26.10.2022, делопроизводство не завершено), заявленным на имя Общества с ограниченной ответственностью «КАПИТАЛ ТРЕЙД», 129110, Москва, ул. Большая Переяславская, 46, стр. 6, пом. VI, комн. 1, в отношении однородных товаров 25 класса МКТУ;

- со знаком «  » [2] (международная регистрация №734520 с приоритетом от 11.04.2000), правовая охрана которому на территории Российской Федерации предоставлена на имя компании «MONTANA TRADEMARKS - Societe par actions simplifíee, 137 Boulevard Malesherbes F-75017 PARIS, Франция, в отношении товаров 18, 25 классов МКТУ.



В заключении также указано, что ранее противопоставленные товарные знаки  «MONTANA» по свидетельству №458476,  «MONTANA» по свидетельству №115797 сняты с учетом доводов заявителя. Ранее противопоставленное обозначение «gran montaña» по заявке №2022739858 снимается в связи с отказом в регистрации товарного знака в отношении однородных товаров.

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента от 18.08.2023, при этом основные аргументы в защиту регистрации товарного знака по заявке №2022784378 сводятся к следующему:

- в ходе экспертизы не были запрошены дополнительные материалы, позволяющие заявителю дать полную оценку юридически значимым обстоятельствам;

- несмотря на сходство одного из словесных элементов, а именно «MONTANA», заявленное обозначение и противопоставленный знак по международной регистрации №734520 производят различное впечатление на потребителей и ассоциируются с разными лицами, предлагающими товары на рынке;

- противопоставленный знак по международной регистрации №734520 предназначен для индивидуализации женской одежды, предлагаемой известным французским стилистом и кутюрье Клодом Монтана, основателем модного дома «House of Montana», где слово «MONTANA» представляет собой фамилию французского модельера, которая неразрывно связана с одноименным домом моды, который очевидным образом не имеет ничего общего с товарными знаками

 «MONTANA» по свидетельству №458476,  «MONTANA» по свидетельству №115797, первоначально используемыми длительный период времени для индивидуализации джинсовой одежды компанией Монтана Ауссенхандельсгезелльпафт мБХ, Форзетцен 50, 20459 Гамбург, Германия, благодаря чему спорное обозначение, которое в настоящее время принадлежит ООО «БЮРО НЕЗАВИСИМЫХ ЭКСПЕРТИЗ», приобрело различительную способность у потребителя;

- на момент предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №734520 административный орган не усмотрел оснований для вывода о его сходстве с товарным знаком по свидетельству №115797, равно как и на момент регистрации товарного знака по свидетельству №458476;

- ООО «ОРЕОЛ», выступая в качестве продавца одежды, маркированной



товарным знаком «MONTANA» и являясь лицом, аффилированным с ООО «БЮРО НЕЗАВИСИМЫХ ЭКСПЕРТИЗ», руководствуется принципом законных ожиданий при подаче заявки на регистрацию тождественного товарного знака «MONTANA» по заявке №2022784378;

- в отношении обозначения по заявке №2022776360 принято решение об отказе в регистрации, вследствие чего оснований для его противопоставления более не имеется.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 18.08.2023 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении товаров 18 и 25 классов МКТУ.

В качестве иллюстрации доводов в возражения и дополнении к нему, поступившем в корреспонденции от 20.02.2024, заявителем представлены следующие документы:

- (1) Сведения о противопоставленном обозначении по заявке №2022776360;
- (2) Сведения из сети «Интернет» о модном доме Клода Монтана;
- (3) Выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «ОРЕОЛ»;
- (4) Выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «БЮРО НЕЗАВИСИМЫХ ЭКСПЕРТИЗ»;
- (4) Сведения из сети «Интернет» о штате Монтана США;
- (6) Сведения из сети Интернет о джинсах «MONTANA»;
- (7) Сведения из сети «Интернет» о реализации товаров, маркированных товарными знаками ООО «БЮРО НЕЗАВИСИМЫХ ЭКСПЕРТИЗ»;
- (8) Копия заключения специалистов Центра экспертизы и оценки;
- (9) Скан-копии договоров поставки за 2019 год;
- (10) Скан-копии договоров поставки за 2020 год;
- (11) Скан-копии договоров поставки за 2021 год;
- (12) Скан-копии договоров поставки за 2022-2023 годы;
- (13) Скан-копии иных соглашений за 2019-2023 годы.

На заседании коллегии, состоявшемся 04.04.2024, коллегией были выявлены дополнительные основания для отказа в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в рамках требований пункта 6 статьи 1483 Кодекса, а именно, был сделан вывод о тождестве между заявленным обозначением и



товарными знаками «MONTANA» [3] по свидетельству №115797 с приоритетом от



21.08.1992, «MONTANA» [4] по свидетельству №458476 с приоритетом от 11.06.2010, в отношении однородных товаров 18 и 25 классов МКТУ.

Заявитель, ознакомленный надлежащим образом, о дополнительных обстоятельствах, на заседании коллегии, состоявшемся 31.05.2024, представил подлинники письменных согласий на регистрацию и использование товарного знака по заявке №2022784378 (14) от правообладателя противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №458476, №115797 - ООО «БЮРО НЕЗАВИСИМЫХ ЭКСПЕРТИЗ».

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (23.11.2022) поступления заявки №2022784378 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака 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 июля 2015 г. №482 (далее - Правила).

В соответствии с требованиями подпункта 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество,

количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место, способ производства или сбыта.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Согласно положениям пункта 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся также обозначения, которые на дату подачи заявки утратили такую способность в результате широкого и длительного использования разными производителями в отношении идентичных или однородных товаров, в том числе в рекламе товаров и их изготовителей в средствах массовой информации.

Как следует из положений пункта 35 Правил, для доказательства приобретения обозначением различительной способности, предусмотренной подпунктом 1 пункта 1.1 статьи 1483 Кодекса, могут быть представлены содержащиеся в соответствующих документах фактические сведения: о длительности, интенсивности использования обозначения, территории и объемах реализации товаров, маркированных заявленным обозначением, о затратах на рекламу, ее длительности и интенсивности, о степени информированности потребителей о заявленном обозначении и изготовителе товаров, включая результаты социологических опросов; сведения о публикациях в открытой печати информации о товарах, сопровождаемых заявленным обозначением и иные сведения.

В отношении документов, представленных для доказательства приобретения различительной способности, проводится проверка, в рамках которой учитывается вся совокупность фактических сведений, содержащихся в соответствующих документах.

Документы, представленные заявителем для доказательства приобретения различительной способности, учитываются при принятии решения о

государственной регистрации товарного знака в том случае, если они подтверждают, что заявленное обозначение до даты подачи заявки воспринималось потребителем как обозначение, предназначенное для индивидуализации товаров определенного изготовителя.

Как следует из требований подпункта 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.

Исходя из пункта 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.

В соответствии с требованиями пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с:

1) товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию (статья 1492) в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана, не признана отозванной или по ней не принято решение об отказе в государственной регистрации;

2) 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.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в подпунктах 1 и 2 настоящего пункта, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

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.

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.

Как следует из пункта 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; расположения 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 обозначение 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.

Согласно пункту 43 Правил сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: 1) внешняя форма; 2) наличие или отсутствие симметрии; 3) смысловое значение; 4) вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и тому подобное); 5) сочетание цветов и тонов.

Признаки, указанные в пунктах 42 и 43 Правил, 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).



Обозначение «**MONTANA**» по заявке №2022784378 с приоритетом от 23.11.2022 является комбинированным, включает стилизованное изображения птицы и слово «MONTANA», выполненное оригинальным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Регистрация товарного знака по заявке №2022784378 испрашивается в отношении следующих товаров 18, 25 классов МКТУ:

18 класс МКТУ – *«альпенштоки; бирки багажные; бирки пришивные для одежды кожаные; бирки самоклеющиеся для сумок кожаные; бумажники; вальтрапы/коврики для верховой езды; визитницы; возжжи; возжжи для поддержания детей при ходьбе; гамакиперевязи для ношения младенцев; гарнитуры сбруйные; держатели для кредитных карт [бумажники]; детали для стремян резиновые; замша, за исключением используемой для чистки; зонты; зонты солнечные; изделия шорно-седельные; каркасы для дождевых или солнечных зонтов; каркасы для сумок [конструктивные части сумок]; картодержатели [бумажники]; кейсы из кожи или кожкартона; клапаны кожаные; кнуты; кожа веганская; кожа искусственная; кожа необработанная или частично обработанная; кожкартон; кожухи для рессор кожаные; кольца для зонтов; коробки для шляп кожаные; коробки из кожи или кожкартона; коробки из фибры/сундуки из фибры/ящички из фибры; кошельки из металлических колечек; кошельки/портмоне; крепления для седел; крупоны [кожсевенные полуфабрикаты]; ленчики седел; мешки [конверты, сумки] кожаные для упаковки; молескин [имитация кожи]; наборы дорожные [кожсалантерея]; наколенники для лошадей; намордники; недоуздки для лошадей; несессеры для туалетных принадлежностей незаполненные; обивка мебельная из кожи; одежда для домашних животных; одеяла для животных; органайзеры для чемоданов; отделка кожаная для мебели; ошейники для животных; палки для пеших прогулок; папки деловые; папки для нот; перевязи для ношения младенцев; пленка газонепроницаемая из кишок животных; плетки многохвостые; поводки; подкладки мягкие под седла для верховой езды; подковы; подпруги кожаные; полотна кожаные; попоны для лошадей;*

портпледы/сумки для одежды дорожные; портупей кожаные; портфели [кожгалантерея]; постромки [конская сбруя]; пушнина; рандосеру [японский школьный ранец]; ранцы; ремешки кожаные; ремни для военного снаряжения; ремни для конской сбруи; ремни для коньков; ремни кожаные [изделия шорные]; ремни подбородочные кожаные; ремни стременные; ручки для зонтов; ручки для тростей; ручки для чемоданов; ручки-держатели для переноски хозяйственных сумок и пакетов; рюкзаки; рюкзаки для переноски младенцев; саквояжи; седла для лошадей; сетки хозяйственные; спицы для дождевых или солнечных зонтов; стремяна; сумки; сумки для альпинистов; сумки для слесарных инструментов пустые; сумки для туалетных принадлежностей, незаполненные; сумки женские; сумки пляжные; сумки седельные; сумки сортировочные для багажа; сумки спортивные; сумки туристские; сумки хозяйственные многоцветные; сумки хозяйственные на колесах; сумки школьные; сумки-кенгуру для ношения детей; сундуки дорожные; сундуки дорожные [багажные]; торбы [мешки для кормов]; трензели для конской сбруи; трости; трости для зонтов; трости складные, преобразуемые в сиденья; тфилин [филактериш]; удила [сбруя конская]; уздечки [конская сбруя]; упряжь для животных; футляры для ключей; хомуты для лошадей; чемоданы; чемоданы моторизованные; чемоданы на колесах; чемоданы плоские; чемоданы плоские для документов; чепраки под седло для лошадей; чехлы для дождевых зонтов; шевро; шкуры выделанные; шкуры животных; шкуры крупного рогатого скота; шнуры кожаные; шоры [сбруя конская]; этикетки кожаные; ягдташи [охотничьи аксессуары]»;

25 класс МКТУ – «апостольники; банданы [платки]; белье нижнее; белье нижнее, абсорбирующее пот; береты; блузы; боа [горжетки]; боди [женское белье]; боксеры [шорты]; ботильоны; ботинки лыжные; ботинки спортивные; бриджи; брюки; бутсы; бюстгальтеры; бюстгальтеры самоклеющиеся; валенки [сапоги фетровые]; варежки; воротники [одежда]; воротники съёмные; вставки для рубашек; вуали [одежда]; габардины [одежда]; галоши; галстуки; галстуки-банты с широкими концами; гамаши; гамаши короткие; гетры [теплые носочно-чулочные изделия]; голенища сапог; головные уборы; грации; джерси [одежда];

жилеты; изделия спортивные трикотажные; изделия трикотажные; каблуки; каблуки для обуви; капюшоны [одежда]; каркасы для шляп [остовы]; карманы для одежды; кашне/платки шейные/шарфы; кепки [головные уборы]; кимоно; козырьки для фуражек; козырьки, являющиеся головными уборами; колготки; комбинации [белье нижнее]; комбинезоны [одежда]; комбинезоны для водных лыж; корсажи [женское белье]; корсеты [белье нижнее]; костюмы; костюмы купальные; костюмы маскарадные; костюмы пляжные; косынки/платки головные; купальники гимнастические; куртки [одежда]; куртки из шерстяной материи [одежда]; куртки рыбацкие; легинсы [штаны]; ливреи; лифы; майки спортивные; манжеты; манишки; мантильи; манти; маски для лица [одежда], не предназначенные для медицинских или санитарных целей; маски для сна; меха [одежда]; митенки/перчатки без пальцев; митры [церковный головной убор]; 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; носки, абсорбирующие пот; обувь; 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; орари [церковная одежда]; пальто; панталоны [нижнее белье]; парки; пелерины; перчатки [одежда]; перчатки велосипедные; перчатки водительские; перчатки для лыжников; перчатки теплые для устройств с сенсорным экраном; пижамы; плавки; пластроны; платочки для нагрудных карманов; платья; повязки для головы [одежда]; подвязки; подвязки для носков; подвязки для чулок; подкладки готовые [элементы одежды]; подмышники; подошвы для обуви; подтяжки; полуботинки; полуботинки на шнурках; пончо; пояса [белье нижнее]; пояса [одежда]; пояса церемониальные/пояса-шарфы; пояса-кошельки [одежда]; приданое для новорожденного [одежда]; приспособления, препятствующие скольжению обуви;

пуловеры/свитера; пятки для чулок двойные; ранты для обуви; ризы [церковное облачение]; рубашки; сабо [обувь]; сандалии; сандалии банные; сапоги; сарафаны; сари; саронги; союзки для обуви; стельки; стихари; тапочки банные; тоги; трикотаж [одежда]; трусы; туфли; туфли комнатные; тюбетейки; тюрбаны; фартуки [одежда]; форма для дзюдо; форма для карате; футболки; футболки компрессионные [рашгарды]; халаты; халаты купальные; цилиндры; части обуви носочные; чулки; чулки, абсорбирующие пот; шали; шапки бумажные [одежда]; шапочки для душа; шапочки купальные; шарфытрубы; шипы для бутс; шляпы; штанишки детские [белье нижнее]; итрипки; шубы; эспадрильи; юбки; юбки нижние; юбки-шорты».

Анализ заявленного обозначения показал, что входящий в его состав словесный элемент «MONTANA¹» действительно имеет определенное семантическое значение, в частности, представляет собой название одного из американских штатов.

Вместе с тем, согласно правоприменительной практике, сформулированной, в частности, в постановлениях Президиума Суда по интеллектуальным правам от 24.01.2022 по делу № СИП-762/2021 и от 09.03.2023 по делу №СИП-822/2021, в процессе проверки соответствия заявленного на регистрацию обозначения, представляющего собой или включающего географическое название, рекомендуется в первую очередь проанализировать, будет ли заявленное географическое название восприниматься потребителем как указание на место производства или сбыта товара и нахождения изготовителя применительно к товарам, указанным заявителем в перечне.

Следует констатировать, что оспариваемое решение Роспатент не содержит сведений, на основании которых можно прийти к выводу о том, что такой штат как Монтана известен российскому потребителю как место производства товаров 18 и 25 класса МКТУ.

При обращении к материалам возражения (4), коллегией установлено, что Монтана является крупным центром пивоварения, занимая третье место в стране по

¹ Энциклопедический словарь. 2009, <https://dic.academic.ru/dic.nsf/es/37210/Монтана>.

количеству ремесленных пивоварен на душу населения в 2011 году. Значительны добывающая и деревообрабатывающая отрасли. Ресурсы штата включают золото, уголь, серебро, тальк и вермикулит. Туризм также имеет важное значение для экономики: более 10 млн человек в год посещают национальный парк Глейшер, озеро Флатхед, верховья реки Миссури, место битвы при Литтл-Бигхорне и три из пяти входов в Национальный парк Йеллоустон.



Таким образом, при отсутствии сведений о восприятии спорного обозначения потребителями товаров, для которых испрашивается правовая охрана, как топонима, указывающего именно на место происхождения товара или место нахождения его производителя, обозначение может восприниматься потребителем как имеющее фантазийное происхождение, что не препятствует его охране.

Аналогичный подход приведен в постановлении Президиума Суда по интеллектуальным правам от 15.07.2016 по делу № СИП-47/2016 (определением Верховного Суда Российской Федерации от 12.12.2016 № 300-ЭС16-14605 в передаче дела в Судебную коллегия по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации отказано).

Из вышеизложенного следует, что словесный элемент «MONTANA» воспринимается в качестве фантазийного обозначения, а, значит, причин для его отнесения к элементам, не соответствующим требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, не имеется.


Фантазийный характер словесного обозначения «MONTANA» исключает вывод о способности заявленного обозначения вызывать не соответствующие действительности представления относительно места производства заявленных товаров в отношении заявителя, что обуславливает вывод об отсутствии оснований для вывода о его несоответствии требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.


Отказ в государственной регистрации товарного знака обусловлен выводом о его несоответствии требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в связи с наличием

противопоставлений «  » [1] по заявке №2022776360, «  »

[2] по международной регистрации №734520 с более ранним приоритетом, принадлежащим иным лицам.

При сопоставительном анализе заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы. Так,

противопоставленному обозначению «  » [1] по заявке №2022776360 было отказано в регистрации на основании решения Роспатента от 04.10.2023, в связи с чем оно более не препятствует регистрации товарного знака по заявке №2022784378.

В свою очередь противопоставленный знак «  » [2] по международной регистрации №734520 представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из прямоугольника, разделенного на две части – черного и синего цвета, слов «Montana» и «blu», выполненных буквами латинского алфавита. Правовая охрана на территории Российской Федерации действует, в том числе, в отношении товаров 18 и 25 классов МКТУ, а именно:


18 класс МКТУ – *«leather and imitation leather articles not included in other classes, namely key cases (leatherware), leather or leather board boxes; collars for animals, covers for animals, leather leashes; luggage, mainly trunks, suitcases, bags; handbags, attaché cases, wallets, purses, umbrellas» / «изделия из кожи и искусственной кожи, не включенные в другие классы, а именно футляры для ключей (кожаные изделия), шкатулки кожаные или кожаные картонные; ошейники для животных, чехлы для животных, поводки кожаные; багаж, преимущественно сундуки, чемоданы, сумки; сумки, портмоне, кошельки, портмоне, зонтики)»;*

25 класс МКТУ – *«men's, women's and children's wear, mainly coats, jackets, trousers, skirts, costumes, suits, shirts, blouses, pullovers, dresses and frocks made of textile materials, of leather, of fur; underwear; bathrobes; swimming costumes; beachwear; tracksuits, footwear, slippers, neckties, neckscarves, scarves, gloves, belts, hats» / «одежда мужская, женская и детская, преимущественно пальто, куртки, брюки, юбки, костюмы, рубашки, блузки, пуловеры, платья и платья из*


текстильных материалов, кожи, меха; нижнее белье; халаты; купальные костюмы; пляжная одежда; спортивные костюмы, обувь, тапочки, галстуки, платки, шарфы, перчатки, ремни, шапки)».

Сопоставительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного знака [2] по международной регистрации №734520 показал следующее.



Заявленное комбинированное обозначение «» включает в свой состав как изобразительный, так и словесный элементы, которые в силу композиционного исполнения заявленного обозначения воспринимаются в качестве самостоятельных элементов и равным образом выполняют индивидуализирующую функцию. 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 в составе заявленного обозначения является слово «MONTANA», которое в силу своего крупного шрифта и пространственного положения акцентирует на себе внимание потребителя в первую очередь.

В противопоставленном знаке «» [2] слово «MONTANA» занимает первоначальное положение, акцентирует на себе внимание в первую очередь и воспринимается в качестве самостоятельного словесного элемента, поскольку не образует осмысленного словосочетания со словом «BLU». Кроме того, самостоятельному восприятию словесных элементов в составе противопоставленного знака способствует расположение их в разных цветовых секторах.

Необходимо обратить внимание, что согласно позиции Суда по интеллектуальным правам, сформулированной в ряде дел (например, №СИП-658/2021, №СИП-210/2017, №СИП-450/2017), наличие совпадающего слова означает, что определенная степень сходства между сравниваемыми обозначениями имеется. Не может быть признано полное отсутствие сходства обозначений при

наличии одного полностью совпадающего словесного элемента, являющегося единственным словесным элементом противопоставленного товарного знака и одним из словесных элементов спорного товарного знака.

В данном случае сходство заявленного обозначения и противопоставленного знака [2] по международной регистрации №734520 обусловлено фонетическим и семантическим тождеством элемента «MONTANA», который несет в сравниваемых обозначениях знаках индивидуализирующую функцию.

Таким образом, несмотря на ряд графических отличий, к которым относятся шрифтовые особенности товарных знаков, разница изобразительных элементов, можно сделать вывод, что именно фонетическое сходство вышеназванных словесных элементов, а также одинаковые смысловые ассоциации, которые они вызывают, свидетельствует о высокой степени сходства сравниваемых товарных знаков и предопределяет возможность возникновения представления о том, что сопоставляемые средства индивидуализации принадлежат одному и тому же предприятию или исходят из одного и того же коммерческого источника.

На подобные ассоциации влияет также наличие однородности сопоставляемых товаров 18, 25 классов МКТУ, для сопровождения которых предназначены сравниваемые обозначения.

Так, товары 18 класса МКТУ заявленного обозначения и противопоставленного знака [2] по международной регистрации №734520 соотносятся как род-вид товаров (кожа и изделия из кожи, товары для животных, изделия багажные и сумки для транспортировки, зонты), имеют одно и то же назначение, потребительские качества, условия реализации и круг потребителей.

Также соотносятся как род-вид, имеют одинаковые назначение, круг потребителей, товары 25 класса МКТУ сравниваемых обозначений, представляющие собой одежду и обувь.


Необходимо отметить, что при анализе сходства товарных знаков и однородности товаров (услуг), для сопровождения которых они предназначены, коллегия руководствовалась сложившейся правоприменительная судебной практикой, сформулированная в пункте 162 Постановления Пленума Верховного

Суда РФ от 23 апреля 2019 г. №10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее - Постановление Пленума Верховного Суда РФ), согласно которой вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц.

Вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения.

В данном случае коллегией установлена высокая степень сходства заявленного обозначения и противопоставленного знака [2] по международной регистрации № 734520, обусловленная фонетическим и семантическим тождеством основных индивидуализирующих элементов, и однородность товаров 18, 25 классов МКТУ, для маркировки которых они предназначены, что является основанием для вывода о наличии вероятности смешения сопоставляемых обозначений.

Довод заявителя относительно того, что противопоставленный товарный знак


«MONTANA» [3] по свидетельству №115797 имеет более ранний приоритет, чем противопоставленный знак [2] по международной регистрации №734520 принят к сведению, однако не влияет на вывод о наличии сходства между заявленным обозначением и противопоставленным товарным знаком [3].

Что касается принципа законных ожиданий заявителя относительно регистрации товарного знака по заявке №2022784378, то коллегия считает необходимым отметить, что принцип законных ожиданий подлежит применению исключительно в отношении конкретного лица, на чье имя ранее была осуществлена регистрация, содержащая спорный элемент.

Вместе с тем распространение данного принципа на других лиц не соответствует положениям действующего законодательства (аналогичная позиция

была изложена в судебных актах Суда по интеллектуальным правам по делам №№ СИП-613/2022, СИП-820/2022, СИП-605/2022). В связи с чем, данный довод не является обоснованным.

Кроме того, следует указать, что, исходя из правовой позиции Суда по интеллектуальным правам, сформулированной в решении от 14.02.2022 по делу №СИП-1173/2021, применение принципа правовой определенности не предполагает отхода от общеправовых принципов законности и разумности, в связи с чем безусловное следование ранее выраженной правовой позиции в случае, если она не соответствует требованиям закона и иных нормативных правовых актов, вступает в противоречие с этими принципами.

Также необходимо отметить, что представленное заявителем товароведческое и лингвистическое исследование (8), содержащие выводы о товарных знаках и продукции третьих лиц, не содержит выводов о сходстве заявленного обозначения и противопоставленного знака [2] по международной регистрации №734520. Таким образом, оно не может повлиять на вышеперечисленные выводы коллегии.

Таким образом, коллегия пришла к выводу о правомерности вывода Роспатента о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса с учетом наличия противопоставленного товарного знака [2] по международной регистрации №734520.

Что касается товарных знаков [3] по свидетельству №115797 с приоритетом от 21.08.1992, [4] по свидетельству №458476 с приоритетом от 11.06.2010, принадлежащих ООО «БЮРО НЕЗАВИСИМЫХ ЭКСПЕРТИЗ» и противопоставленных заявленному обозначению в ходе рассмотрения настоящего возражения, то необходимо отметить следующее.

Противопоставленный товарный знак [3] по свидетельству №115797 зарегистрирован, в частности, для товаров 18 класса МКТУ *«кожа и имитация кожи, изделия из них, не относящиеся к другим классам, шкуры животных, дорожные сумки, чемоданы, зонты от дождя и солнца, трости, хлысты, кнуты, конская сбруя и шорные изделия»*.

Правовая охрана противопоставленному товарному знаку [4] по свидетельству №458476 предоставлена в частности, для товаров 25 класса МКТУ «одежда, обувь, головные уборы».

Заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки [3] по свидетельству №115797, [4] по свидетельству №458476 предназначены для индивидуализации однородных товаров, что заявителем не оспаривается. Также

заявителем не оспаривается тождество заявленного обозначения « MONTANA» и противопоставленных товарных знаков « MONTANA» [3], « MONTANA» [4].

Между тем, заявитель полагает, что наличие письменного согласия на регистрацию товарного знака по заявке №2022784378 от ООО «БЮРО НЕЗАВИСИМЫХ ЭКСПЕРТИЗ» устраняет указанные противопоставления.

Однако, согласно требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса при рассмотрении вопроса о предоставлении правовой охраны товарному знаку во внимание не принимается письмо-согласие, предоставленное правообладателем противопоставленного тождественного товарного знака, что имеет место в данном споре.

Довод возражения об аффилированности заявителя и ООО «БЮРО НЕЗАВИСИМЫХ ЭКСПЕРТИЗ» не может послужить основанием для снятия противопоставленных товарных знаков [3], [4] в силу отсутствия в законодательстве нормы, позволяющей не учитывать тождественный товарный знак даже при наличии подобных взаимоотношений.

Резюмируя все вышеизложенные обстоятельства дела в совокупности, оснований для вывода о соответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса и возможности его регистрации в качестве товарного знака в данном деле не имеется.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 11.12.2023, изменить решение Роспатента от 18.08.2023 и отказать в регистрации товарного знака по заявке №2022784378 с учетом дополнительных оснований.