

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 поступившее 26.02.2024 возражение, поданное Частным производственно-торговым унитарным предприятием «ЛессГрупп», Республика Беларусь (далее – заявитель), на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака (знака обслуживания) по заявке № 2022763691, при этом установлено следующее.

LESS

Словесное обозначение «BAGS & ACCESSORIES» по заявке № 2022763691, поданной 08.09.2022, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака (знака обслуживания) в отношении товаров 09, 14, 16, 18 и услуг 40 классов МКТУ.

Роспатентом принято решение от 30.04.2023 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2022763691 в отношении всех заявленных товаров и услуг.

Согласно заключению по результатам экспертизы заявленного обозначения, входящие в состав заявленного обозначения элементы «BAGS & ACCESSORIES» в переводе с английского языка означают «СУМКИ И АКЦЕССУАРЫ», см. <https://translate.google.ru/?hl=ru&tab=rT&sl=en&tl=ru&text=BAGS%20%26%20ACCESSORIES&op=translate>, в связи с чем являются неохраняемыми в отношении всех

заявленных товаров и услуг 09, 14, 16, 18, 40 классов МКТУ на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку указывают на вид, свойство и назначение заявленных товаров и услуг.

Кроме того, заявленное обозначение сходно до степени смешения со знаком «**AND LESS**» по международной регистрации № 1287596 с конвенционным приоритетом от 09.07.2015, зарегистрированным на имя Nümph A/S, Дания (DK), в отношении товаров и услуг 18, 25, 35 классов МКТУ, являющихся однородными заявленным товарам и услугам 09, 14, 16, 18, 40 классов МКТУ.

Таким образом, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении всех заявленных товаров и услуг 09, 14, 16, 18, 40 классов МКТУ.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 26.02.2024 поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 30.04.2023.

Доводы возражения сводятся к тому, что заявителем инициировано судебное разбирательство в связи с неиспользованием правообладателем противопоставленного товарного знака.

На основании изложенного заявитель просил отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака (знака обслуживания) в отношении всех заявленных товаров и услуг.

С возражением представлена копия оспариваемого решения Роспатента от 30.04.2023.

В период рассмотрения возражения Судом по интеллектуальным правам в Определении от 03.06.2024 были приняты обеспечительные меры в виде запрета совершать действия по вынесению решения по заявке № 2022763691 до вступления в законную силу судебного акта по делу № СИП-461/2023. По этой причине рассмотрение возражения было приостановлено.

Указанные обеспечительные меры были отменены Определением Суда по интеллектуальным правам от 15.08.2024 по делу № СИП-461/2023, рассмотрение возражения было возобновлено.

В корреспонденции, поступившей 26.08.2024, заявитель сообщил, что в рамках упомянутого судебного дела № СИП-461/2023 им было получено письменное согласие правообладателя противопоставленного товарного знака.

Подлинник письменного согласия компании Ronald A/S, Дания (DK), являющейся правообладателем знака по международной регистрации № 1287596 в связи с регистрацией изменений о правообладателе (Gazette № 22/2023 от 01.06.2023), на регистрацию заявленного обозначения на имя заявителя представлен в материалы дела 26.08.2024. Согласие выдано 01.07.2024 и относится к перечисленным в нем товарам и услугам 09, 14, 16, 18, 40 классов МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия установила следующее.

С учетом даты (08.09.2022) подачи заявки № 2022763691 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака (знака обслуживания) включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий об отказе в 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, регистрационный № 38572 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков, в том числе, 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 и способ их производства или сбыта.

В соответствии с абзацем шестым пункта 1 статьи 1483 Кодекса указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

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

В соответствии с подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Согласно пункту 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно пункту 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

Согласно пункту 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги

по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

В соответствии с абзацем пятым пункта 6 статьи 1483 Кодекса регистрация в качестве товарного знака (знака обслуживания) в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

Согласно пункту 46 Правил согласие правообладателя составляется в письменной произвольной форме и представляется в подлиннике для приобщения к документам заявки.

LESS

Заявленное обозначение «BAGS & ACCESSORIES» по заявке № 2022763691 является словесным, выполнено стандартным шрифтом буквами латинского алфавита в две строки. Регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака испрашивается в отношении следующих товаров и услуг:

09 класс – *сумки для переносных компьютеров; футляры для очков; футляры для смартфонов;*

14 класс – *брелоки для держателей для ключей; держатели для ключей [кольца для ключей с брелоками];*

16 класс – *обложки для паспортов;*

18 класс – *бумажники; визитницы; держатели для кредитных карт [бумажники]; замша, за исключением используемой для чистки; каркасы для сумок [конструктивные части сумок]; картдержатели [бумажники]; кейсы из кожи или кожкартона; клапаны кожаные кожа веганская; кожа искусственная; кожа необработанная или частично обработанная; кожкартон; коробки для шляп кожаные; коробки из кожи или кожкартона; кошельки; мешки [конверты, сумки] кожаные для упаковки; молескин [имитация кожи]; наборы дорожные [кожгалантерея]; органайзеры для чемоданов; папки деловые; полотна кожаные;*

портмоне; портупеи кожаные; портфели [кожгалантерея]; пушнина; ранцы; ремешки кожаные; рюкзаки; саквояжи; сумки для одежды дорожные; сумки для туалетных принадлежностей, незаполненные; сумки женские; сумки пляжные; сумки сортировочные для багажа; сумки спортивные; сумки туристские; сумки хозяйственные многоразовые; сумки хозяйственные на колесах; сумки школьные; сундуки дорожные; футляры для ключей; чемоданы; чемоданы на колесах; чемоданы плоские; чемоданы плоские для документов; шевро; шкуры выделанные; шкуры животных; шкуры крупного рогатого скота; шнуры кожаные; этикетки кожаные;

40 класс – *выделка шкур; дубление; крашение кожи; крашение мехов; крашение текстильных изделий; обработка кожи; обработка тканей, текстильных изделий.*

Регистрации заявленного обозначения для испрашиваемых заявителем товаров и услуг препятствовал знак «**AND LESS**» по международной регистрации № 1287596, охраняемый на территории Российской Федерации в отношении товаров 18, 25, 35 классов МКТУ:

18 класс – *leather and imitations of leather; animal skins and hides; suitcases and bags, including bags for campers, bags for sports, bags for climbers, beach bags, rucksacks, backpacks, valises, travelling bags, handbags, shopping bags, school bags, vanity cases, bags of leather for packaging; umbrellas, parasols, purses and wallets / кожа и ее имитации; шкуры животных; чемоданы и сумки, в том числе сумки для туристов, спортивные сумки, сумки для альпинистов, пляжные сумки, рюкзаки-скоросшиватели, саквояжи, дорожные сумки, дамские сумочки, сумки для покупок, школьные сумки, косметички, сумки из кожи для упаковки; зонты, зонтики от солнца, кошельки и портмоне-бумажники (<https://translate.yandex.ru/>);*

25 класс – *clothing, including trousers, jumper suits, pullovers, sweaters, waistcoats, t-shirts, underwear, bodystockings, stockings, tights, footless tights, shorts, outdoor wear, jackets, coats, snowsuits, belts, ties, blouses and jerseys, shirts, swimwear, bathrobes, dresses, evening wear, skirts, culotte skirts, nightwear, training wear, sportswear, rainwear, scarves, leg warmers, gloves; footwear, including golf shoes,*

sandals, bathing shoes, slippers, training shoes, footwear for women and wellingtons; headgear / *одежда, в том числе брюки, джемперы, пуловеры, свитера, жилеты, футболки, нижнее белье, бодисточки, чулки, колготки, шорты, верхняя одежда, куртки, пальто, зимние костюмы, ремни, галстуки, блузки и трикотажные изделия, рубашки, купальники, халаты, платья, вечерняя одежда, юбки, юбки-кюлоты, ночная одежда, одежда для тренировок, спортивная одежда, дождевики, шарфы, гетры, перчатки; обувь, включая обувь для гольфа, сандалии, обувь для купания, тапочки, обувь для тренировок, женская обувь и резиновые сапоги; головные уборы* (<https://translate.yandex.ru/>);

35 класс – business management and business administration; retail services in relation to suitcases and bags, including bags for campers, bags for sports, bags for climbers, beach bags, rucksacks, backpacks, valises, travelling bags, handbags, shopping bags, school bags, vanity cases, bags of leather for packaging, umbrellas, parasols, purses and wallets; retail services in relations to clothing, including trousers, jumper suits, pullovers, sweaters, waistcoats, t-shirts, underwear, bodystockings, stockings, tights, footless tights, shorts, outdoor wear, jackets, coats, snowsuits, belts, ties, blouses and jerseys, shirts, swimwear, bathrobes, dresses, evening wear, skirts, culotte skirts, nightwear, training wear, sportswear, rainwear, scarves, leg warmers and gloves; retail services in relation to footwear, including golf shoes, sandals, bathing shoes, slippers, training shoes, footwear for women and wellingtons, headgear; consultancy with regard to the business management of retail businesses / *управление бизнесом и деловое администрирование; розничные услуги, связанные с чемоданами и сумками, включая сумки для туристов, спортивные сумки, сумки для альпинистов, пляжные сумки, рюкзаки, ранцы, саквояжи, дорожные сумки, сумки для покупок, школьные сумки, косметички, сумки из кожи для упаковки, зонты, зонтики от солнца, кошельки и портмоне-бумажники; розничные услуги, связанные с одеждой, включая брюки, джемперы, пуловеры, свитера, жилеты, футболки, нижнее белье, бодисточки, чулки, колготки, шорты, верхнюю одежду, куртки, пальто, зимние костюмы, ремни, галстуки, блузки и трикотажные изделия, рубашки, купальники, халаты, платья, вечерняя одежда, юбки-кюлоты, ночная одежда, одежда для тренировок,*

спортивная одежда, дождевики, шарфы, гетры и перчатки; розничные услуги, связанные с обувью, включая обувь для гольфа, сандалии, обувь для купания, тапочки, обувь для тренировок, женскую обувь и резиновые сапоги, головные уборы; консультирование по вопросам управления бизнесом розничной торговли (<https://translate.yandex.ru/>).

Заявитель не оспаривал вывод о сходстве заявленного обозначения и указанного товарного знака и вывод об однородности товаров и услуг, представленных в сравниваемых перечнях.

Вместе с тем заявитель обратил внимание на обстоятельство, которое не могло быть учтено при принятии Роспатентом оспариваемого решения.

К такому обстоятельству относится предоставление правообладателем противопоставленного товарного знака письменного согласия на регистрацию заявленного обозначения на имя заявителя в отношении приведенных в письме товаров и услуг, соответствующих в полной мере заявленному перечню товаров и услуг.

Коллегией установлено, что противопоставленный товарный знак не является общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком или коллективным товарным знаком, в исполнении заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака имеются графические отличия. При этом выданное 01.07.2024 согласие Ronald A/S, Дания (DK), относится ко всем товарам и услугам заявленного перечня.

Таким образом, у коллегии имеются основания для учета представленного заявителем документа и вывода о соответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Элементы «BAGS & ACCESSORIES», в переводе с английского языка означающие «СУМКИ И АКССЕСУАРЫ», указывают на вид, свойство и назначение заявленных товаров и услуг, в связи с чем являются неохранными на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

LESS

В составе заявленного обозначения «BAGS & ACCESSORIES» элементы «BAGS & ACCESSORIES» выполнены небольшим шрифтом и размещены в нижней части, вследствие чего не занимают доминирующего положения. Таким образом, указание данных элементов в качестве неохраняемых в составе товарного знака соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 26.02.2024, отменить решение Роспатента от 30.04.2023 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2022763691.