

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 30.11.2023, поданное Обществом с ограниченной ответственностью "ОРЕОЛ" (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2022784377 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.



Комбинированное обозначение «» по заявке №2022784377 с приоритетом от 23.11.2022 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров 18, 25 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 01.08.2023 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2022784377 в отношении всех заявленных услуг ввиду его несоответствия его требованию пунктов 1, 3 и 6 статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы 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 на основании положений пункта 1 статьи 1483 Кодекса, а в отношении местонахождения заявителя – г.Москва, заявленное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение относительно места производства товаров на основании положений пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Кроме того, заявленное обозначение сходно до степени смешения:



- с обозначением «» ранее заявленным по заявке №2022776360, приоритет 26.10.22, (делопроизводство не завершено) на имя Общества с ограниченной ответственностью "КАПИТАЛ ТРЕЙД", Москва, в отношении однородных товаров 25 класса МКТУ;



- со знаком «» по международной регистрации №734520 с приоритетом от 11.04.2000, зарегистрированным на имя «MONTANA TRADEMARKS - Societe par actions simplifiee, Франция, в отношении товаров 18, 25 классов МКТУ.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 30.11.2023 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- экспертом на этапе проверки заявленного обозначения не были запрошены дополнительные материалы, позволяющие дать полную оценку юридически значимым обстоятельствам. Вместе с тем, в отсутствие запроса дополнительных документов эксперт в обоснование решения об отказе в качестве одного из доводов привел отсутствие указанных документов;

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

- «MONTANA BLUE» представляется собой линейку женской одежды, предлагаемой известным французским стилистом и кутюрье Клодом Монтана, основателем модного дома «House of Montana»;

- знак по международной регистрации №734520 представляет собой фамилию французского модельера, которая неразрывно связана с одноименным домом моды, который очевидным образом не имеет ничего общего с обозначением «MONTANA», используемым для индивидуализации джинсовой одежды, также обладающей историей более чем двадцатилетней давности;

- товарный знак «MONTANA», обладателем исключительных прав на которые в настоящее время является ООО «БНЭ», зарегистрирован по свидетельству № 115797 с приоритетом от «21» августа 1992 года, то есть ранее, чем знак по международной регистрации;

- ООО «ОРЕОЛ», являясь лицом, аффилированным с ООО «БНЭ», руководствуясь принципом законных ожиданий, являлся подателем заявки на регистрацию тождественного товарного знака «MONTANA» по заявке №2022784378;

- Генеральным директором как Общества с ограниченной ответственностью «Бюро независимых экспертиз», так Общества с ограниченной ответственностью «ОРЕОЛ» является господин Агаев Вагиф Владимирович, что подтверждается выписками из Единого государственного реестра юридических лиц;

- товарный знак «MONTANA», зарегистрированный по свидетельству № 458476, обладателем исключительных прав на который в настоящее время является также ООО «БНЭ», имеет приоритет от «11» июня 2010 года;

- как на момент вынесения решения о возможности регистрации международного товарного знака «MONTANA BLUE» экспертиза не увидела оснований для выводов о сходстве заявленного обозначения с товарным знаком, зарегистрированным по свидетельству № 115797, равно как и на момент вынесения решения о государственной регистрации обозначения «MONTANA» по свидетельству № 458476, экспертиза также не сочла возможным сопоставить заявленное обозначение с уже зарегистрированным на тот момент международным товарным знаком;

- факт признания обозначения, зарегистрированного в качестве товарного знака по свидетельству № 458476, обладающим различительной способностью, установленный при его государственной регистрации, а также признание международного товарного знака по свидетельству № 734520 также обладающим различительной способностью применительно к товарному знаку по свидетельству № 115797 с более ранним приоритетом не оспорен и не может быть оспорен самим Роспатентом по своей инициативе. Административный орган при регистрации иных товарных знаков тем же лицом связан своими выводами, сделанными в отношении одинаковых элементов товарных знаков. Элементы, единожды признанные Роспатентом обладающими различительной способностью, при отсутствии возражений иных лиц обязаны и далее признаваться административным органом в качестве обладающих такой способностью;

- доводы относительно сходства обозначения, заявленного по заявке №2022784378 с товарным знаком «MONTANA BLUE», представляются необоснованным и противоречащими ранее сформировавшейся правоприменительной практике Роспатента;

- словесный элемент «MONTANA» является фантазийным по отношению к заявленному перечню товаров и услуг;

- словесный элемент «MONTANA» не может восприниматься потребителями, как место производства товаров, в отношении которого заявлено обозначение. Уведомление, полученное заявителем, не содержит в

себе доводов относительно того, что штат США Монтана является географическим объектом, природные или людские факторы которого позволят среднему российскому потребителю установить взаимосвязь между зарегистрированным знаком, указывающим не географическое наименование, и производимыми товарами;

- словесный элемент «MONTANA» на момент подачи заявки приобрело различительную способность в результате активного использования в отношении заявленных товаров и стало известно среднему российскому потребителю, как марка, используемая для индивидуализации товаров из джинсовой ткани;

- первоначальным обладателем исключительных прав на товарные знаки, зарегистрированные по свидетельствам № 115797 и № 458476 являлась компания Монтана Ауссенхандельсгезеллыпафт мбХ, Форзетцен 50, 20459 Гамбург, Германия (DE). Компания Монтана Ауссенхандельсгезеллыпафт мбХ базировалась в Гамбурге и долгое время являлась поставщиком канцелярских товаров, а также мужской и женской одежды. Именно благодаря этой компании российским потребителям стали известны джинсы и иная одежда из джинсовой ткани, маркированная обозначением «MONTANA»;

- ООО «ОРЕОЛ» выступает в качестве продавца одежды, маркированной товарным знаком «MONTANA»;

- в рамках действий, направленных на защиту исключительных прав, правообладателем было инициировано товароведческое и лингвистическое исследование, в рамках которого установлено, что используемые третьими лицами обозначения используются в отношении товаров, отличающихся качеством, что позволяет признать их контрафактными.

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

К возражению приложены:

1. Обращение заявителя касательно заявки № 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»;
5. 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 «БНЭ»;
8. Копия заключения специалистов Центра экспертизы и оценки.

На заседании коллегии, состоявшемся 03.04.2024, было установлено, что при подготовке к рассмотрению возражения, коллегией были выявлены дополнительные основания для отказа в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, а именно: заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку сходно до степени смешения с товарными знаками по свидетельствам №№458476, 115797, в отношении однородных товаров 18 и 25 классов МКТУ.

Заявитель, ознакомленный надлежащим образом, о дополнительных обстоятельствах, представил на заседании коллегии от 29.05.2024 письменное согласие [9] от ООО «Бюро независимых экспертиз» (правообладателя противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №№458476, 115797) на регистрацию заявленного обозначения по заявке №2022784377 в отношении товаров 18 и 25 классов МКТУ.

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

С учетом даты (23.11.2022) поступления заявки №2022784377 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. N 482 (далее - Правила).

В соответствии с требованиями 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 пункту 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.

Указанные в пункте 34 Правил элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения (пункт 35 Правил).

Положения пункта 1 статьи 1483 Кодекса не применяются в отношении обозначений, которые:

- приобрели различительную способность в результате их использования;
- состоят только из элементов, указанных в подпунктах 1 - 4 пункта 1 статьи 1483 Кодекса и образующих комбинацию, обладающую различительной способностью.

Согласно пункту 35 Правил для доказательства приобретения обозначением различительной способности 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 обозначением различительной способности, проводится проверка, в рамках которой учитывается вся совокупность фактических сведений, содержащихся в соответствующих документах.

Документы, представленные заявителем для доказательства приобретения обозначением 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.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1483 Кодекса не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

Согласно пункту 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 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 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.

Исходя из положений пункта 42 Правил, сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

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.

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.

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 пункте 42 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).

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2022784377



заявлено комбинированное обозначение «», которое представляет собой стилизованное изображение птицы и слово «MONTANASPORT», выполненное заглавными буквами латинского

алфавита. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 18, 25 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

В рамках несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, в решении Роспатента от 01.08.2023, указано, что словесный элемент «MONTANA» («Монтана») имеет определенное семантическое значение, а именно: 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 на основании положений пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Относительно вышеуказанного коллегия отмечает следующее, действительно, словесный элемент «MONTANA» представляет собой географический объект, вместе с тем, требуется не только установить наличие или отсутствие географического объекта, чье название воспроизведено в товарном знаке, но и: его известность для адресной группы потребителей; способность этого названия восприниматься рядовым, средним потребителем как место производства конкретного товара.

Способность названия географического объекта восприниматься рядовым, средним потребителем как место производства конкретного товара зависит от того, возникают ли какие-либо ассоциативные связи у потребителей между конкретным товаром и конкретным обозначением.

Коллегия отмечает, что в решении Роспатента, а также в материалах дела отсутствуют сведения, 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 самостоятельном анализе общедоступной информации [5], коллегией установлено, что Монтана является крупным центром пивоварения, занимая третье место в стране по 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 (см. <https://ru.wikipedia.org/wiki/Монтана#Экономика>).

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 заявленное обозначение способно восприниматься как фантазийное обозначение и оно соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Относительно установленного несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса, как способного ввести потребителя в заблуждение относительно места производства товаров 18 и 25 классов МКТУ.

Поскольку из вышеизложенного анализа следует, что заявленное обозначение является фантазийным, не способно ассоциироваться с конкретным местом производства испрашиваемых к регистрации товаров, а следовательно не способно вести потребителя в заблуждение относительно места производства товаров. Заявленное обозначение является соответствующим требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

В рамках пункта 6 статьи 1483 Кодекса заявленному обозначению были противопоставлены:

Знак «» 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.

Товарные знаки «» и «» по свидетельствам №458476 и №115797 представляют собой комбинированные обозначения, включающее стилизованное изображение птицы и слово «MONTANA», выполненное заглавными буквами латинского алфавита. Товарный знак по свидетельству №115797 действует, в том числе, в отношении товаров 18 класса МКТУ. Товарный знак по свидетельству №458476 действует в отношении товаров 25 класса МКТУ.

Заявленное ранее на регистрацию обозначение «» по заявке №2022776360, представляющее собой комбинированное обозначения, включающее стилизованное изображение птицы и слово «MONTANA». Правовая охрана испрашивалась, в том числе в отношении товаров 25 класса МКТУ.

Необходимо отметить, что при анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы.

Противопоставленному обозначению «» по заявке №2022776360 было отказано в регистрации на основании решения Роспатента от 04.10.2023. Данное противопоставление может быть снято.

Также, следует отметить, что в материалы дела было представлено письмо - согласие [9] от правообладателя противопоставленных знаков по свидетельствам №458476 и №115797, в котором он выражает свое согласие относительно на регистрацию заявленного обозначения по заявке №2022784377 в отношении товаров 18 и 25 классов МКТУ.

Указанное, позволяет снять данные товарные знаки в качестве противопоставлений.

При анализе на тождество или сходство коллегия учитывала, что заявленное обозначение является комбинированным, в котором словесный элемент «MONTANASPORT» представляет собой слитное написание двух хорошо знакомых и значимых слов «MONTANA» (см. значение выше по тексту) и «SPORT» (в переводе с английского языка на русский язык имеет значение «спорт». См. Англо-русский словарь Мюллера). Основным несущим индивидуализирующую функцию элементом следует признать словесный элемент «MONTANA» ввиду его начальной позиции, именно с данного элемента начинается восприятие обозначения в целом потребителем.

В противопоставленном знаке  слово «MONTANA» также является доминирующим, ввиду того что именно с него начинается прочтение знака и данный элемент лучше запоминается потребителем чем изобразительные элементы.

Сходство заявленного обозначения и противопоставленного знака по международной регистрации №734520 обусловлено фонетическим и семантическим тождеством элемента «MONTANA», который несет в знаках основную индивидуализирующую функцию.

Графически сравниваемые знаки имеют визуальные отличия ввиду наличия разных изобразительных элементов. Вместе с тем, коллегия отмечает, что наличие всех трех признаков сходства (фонетического,

семантического и визуального) необязательно для вывода о том, что знаки являются сходными.

Учитывая вышесказанное, коллегия приходит к выводу о том, что заявленное обозначение и противопоставленный знак по международной регистрации №734520 ассоциируются друг с другом в целом, имеют высокую степень сходства.

При анализе однородности товаров 18 класса МКТУ, коллегия пришла к выводу о том, что испрашиваемые к регистрации товары *«альпенштоки; бирки багажные; бирки пришивные для одежды кожаные; бирки самоклеющиеся для сумок кожаные; бумажники; вальтрапы/коврики для верховой езды; визитницы; вожжи; вожжи 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]; картдержатели [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 [кожевенные полуфабрикаты]; ленчики седел; мешки [конверты, сумки] кожаные для упаковки; молескин [имитация кожи]; наборы дорожные [кожгалантерея]; 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; стремена; 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 [филактерии]; 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]» являются однородными противопоставленным товарам 18 класса 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» (перевод: 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), в отношении которых действует правовая охрана на территории Российской Федерации знака по международной регистрации №734520. Сравнимые товары соотносятся как род-вид товаров (кожа и изделия из кожи, товары для животных, изделия багажные и сумки для транспортировки, зонты), которые имеют одно и то же назначение, потребительские качества, условия реализации и круг потребителей.

Испрашиваемые товары 25 класса 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 съемные; 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; манто; 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 ботс; шляпы; штанишки детские [белье нижнее]; штрипки; шубы; эспадрильи; юбки; юбки нижние; юбки-шорты» являются однородными противопоставленным товарам 25 класса 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*), в отношении которых действует правовая охрана на территории Российской Федерации знака по международной регистрации №734520. Сравнимые товары соотносятся как род-вид товаров (одежда и обувь), которые имеют одно и то же назначение, потребительские качества, условия реализации и круг потребителей. Однородность товаров 18 и 25 класса МКТУ в возражении заявителем не оспаривается.

Вероятность смешения заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности услуг (см. пункт 162 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации»).

В данном случае коллегией установлена высокая степень сходства заявленного обозначения и противопоставленного знака по международной регистрации № 734520, обусловленная фонетическим и семантическим тождеством основных индивидуализирующих элементов, и однородность

товаров 18 и 25 классов МКТУ, для маркировки которых они предназначены, что является основанием для вывода о наличии вероятности смешения сопоставляемых обозначений.

Таким образом, коллегия пришла к выводу о правомерности вывода Роспатента о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Довод заявителя относительно того, что товарные знаки по свидетельствам №458476 и №115797 имеют более ранний приоритет чем противопоставленная регистрация №734520 и что заявитель является аффилированным лицом с правообладателем товарных знаков по свидетельствам №458476 и №115797 не может быть учтен, поскольку заявитель не является держателем исключительных прав на товарные знаки №458476 и №115797. Относительно доводов заявителя о том, что он вправе рассчитывать на получение охраны для заявленного обозначения на основании принципа законных ожиданий 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 убедительным.

Представленное заявителем товароведческое и лингвистическое исследование, содержит выводы, о знаках и товарах третьих лиц, не содержит выводов о сходстве заявленного обозначения и противопоставленного знака по международной регистрации №734520. Таким образом, оно не может повлиять на вышеперечисленные выводы коллегии.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 30.11.2023, оставить в силе решение Роспатента от 01.08.2023.