


ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения **возражения** **заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 № 4520, рассмотрела возражение, поступившее 31.08.2017, поданное компанией Венгер С.А. (Wenger S.A.), Швейцария (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №588275, при этом установлено следующее.



SHIELD-Swissgear

Оспариваемый комбинированный товарный знак  по заявке №2014722771 с приоритетом от 06.08.2014 зарегистрирован 26.09.2016 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №588275 в отношении товаров 09, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 25 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства, на имя компании Свисджир Сарл, Швейцария (далее - правообладатель).

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 31.08.2017, оспаривается правомерность предоставления правовой охраны указанному товарному знаку ввиду того, что эта регистрация была произведена в нарушение требований пунктов 3, 6, 9 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак по свидетельству №588275 сходен со знаком




«» по международной регистрации №1002196, правовая охрана которому

предоставлена на территории Российской Федерации, в том числе, в отношении однородных товаров 09, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 25 классов МКТУ;

- сравниваемые товары относятся к одной родовой категории, имеют сходное назначение, одинаковый круг потребителей, сходные условия сбыта и реализации, что свидетельствует о принципиальной возможности возникновения у потребителей представления о принадлежности сопоставляемых товаров одному производителю;

- включенный в оспариваемый товарный знак изобразительный элемент в виде щита с крестом, является слегка переработанным объектом авторского права




«», созданным в 2003 году лицом, подавшим возражение, и впервые опубликованным в США 31.03.2004;

- объект авторского права охраняется в силу факта его создания, без условия его известности, согласно статьям 1 и 2 Всемирной Конвенции об охране литературных и художественных произведений от 06.09.1952, статье 2 Бернской конвенции по охране литературных и художественных произведений от 09.09.1886, а также статьям 6 и 9 Закона Российской Федерации от 09.07.1993 №5351-1 (ред. от 20.07.2004) «Об авторском праве и смежных правах»;


- лицо, подавшее возражение, не давало свое согласие на включение в оспариваемое обозначение вышеуказанного изобразительного элемента;

- оспариваемый товарный знак содержит словесный элемент «SWISSGEAR», являющийся тождественным товарному знаку «SWISSGEAR» по международной регистрации №978731, принадлежащему лицу, подавшему возражение, в отношении однородных товаров;

- лицо, подавшее возражение, выпускает продукцию с 1893 года, маркирует ее


обозначениями «WENGER», «SWISSGEAR», «», производит высококачественные ножи, полный комплект снаряжения, предназначенного для активного отдыха, часы, предметы одежды, обуви, сумок, рюкзаков, дорожных аксессуаров и прочих товаров;



- с 2011 года продукция (ножи, сумки, чемоданы, рюкзаки, дорожные аксессуары) лица, подавшего возражение, маркированная обозначением «», представлена специально для российских потребителей на русскоязычном сайте www.wenger.ru;


- по данным маркетингового исследования, проведенного по заказу российского дистрибьютора, посещаемость указанного выше вебсайта по состоянию на начало 2013 года выросла более чем на 150%;




- продвижение товарного знака «» в период с 2011 года по 2013 год активно осуществлялось посредством размещения информации о продукции на наружных рекламных конструкциях, расположенных в Московской области, в сети Интернет в качестве рекламного флеш-баннера на портале Яндекс;

- расходы на рекламу с декабря 2012 года по январь 2013 года составили приблизительно 732260 рублей;

- лицом, подавшим возражение, представлены документы, подтверждающие взаимоотношения между ним и его российским дистрибьютером (компанией ООО «Европа»), торгующим под наименованием «Галсэр»;

- в 2013 году на выставке «Охота и рыболовство на Руси» демонстрировались образцы продукции, в том числе сумки и часы, сопровождаемые сходным обозначением «».

Таким образом, на дату приоритета оспариваемого товарного знака на российском рынке присутствовали однородные товары, сопровождаемые обозначением «», которые были широко известны российскому потребителю, благодаря активной и широкомасштабной рекламе, в связи с чем, российский потребитель может быть введен в заблуждение относительно изготовителя товаров.

Принимая во внимание все вышеприведенные доводы и приложенные к возражению материалы, лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить

возражение и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №588275 недействительным полностью.

В подтверждение изложенных доводов к возражению приложены следующие материалы:

- распечатка знака по международной регистрации №1002196 с переводом на русский язык [1];
- свидетельство о регистрации объекта авторского права с переводом [2];
- распечатка знака по международной регистрации №978731 [3];
- сведения из сети Интернет [4];
- каталог [5];
- информация о домене [wenger.ru](http://www.wenger.ru) и архивные сведения с сайта <http://www.wenger.ru/> [6];
- отчет по расходам на рекламу [7];
- сведения о дистрибьюторах, лицензионный и дистрибьюторский договоры [8];
- фото с выставки «Охота и рыболовство на Руси» [9];
- декларация с переводом [10].

Правообладатель в установленном порядке был уведомлен о поступившем возражении, однако отзыв по мотивам возражения не представил и участия в заседании коллегии не принял.

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

С учетом даты (06.08.2014) приоритета товарного знака по свидетельству №588275 правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные Приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 № 4322 (далее – Правила).

В соответствии с подпунктом 1 пункта 2 статьи 1512 Кодекса предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано

недействительным полностью или частично в течение всего срока действия исключительного права на товарный знак, если правовая охрана была ему предоставлена с нарушением требований пунктов 1 - 5, 8 и 9 статьи 1483 настоящего Кодекса.

Согласно пункту 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, предусмотренным, в частности, подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1512 настоящего Кодекса, могут быть поданы заинтересованным лицом.

В соответствии с пунктом 3(1) 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 2.5.1 Правил 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 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 положениями пункта 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями; с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах 14.4.2.2., 14.4.2.3 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2 Правил.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) - (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).


В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 9 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные названию известного в Российской Федерации на дату подачи заявки на государственную регистрацию товарного знака (статья 1492) произведения науки, литературы или искусства, персонажу или цитате из такого произведения, произведению искусства или его фрагменту, без согласия правообладателя, если права на соответствующее произведение возникли ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №588275 представляет собой



SHIELD-Swissgear

комбинированное обозначение «», содержащее изобразительный элемент в виде изображения креста на фоне четырехугольной рамки со скругленными краями, расположенной на фоне фигуры сложной формы. В левом и правом углах фигуры сложной формы изображены две окружности. Под рамкой с крестом выполнены три горизонтально расположенные полосы. Под изображением размещены

словесные элементы «SHIELD-Swissgear», выполненные буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении следующих товаров:

09 - передатчики [дистанционная связь]; передатчики электронных сигналов; радиопередатчики [дистанционная связь]; транспондеры [передатчики-ответчики]; измерители; инструменты измерительные; приборы точные измерительные; приборы измерительные электрические; приборы измерительные; наушники; аппараты глобальной системы позиционирования [GPS]; альтиметры; барометры; буссоли; компасы; компасы морские; аппаратура для наблюдения и контроля электрическая; мониторы [компьютерное оборудование]; блоки памяти для компьютеров; карты памяти для видеоигровых устройств; флэш-накопители USB; доски объявлений электронные; батареи электрические; устройства зарядные для аккумуляторных батарей; устройства зарядные для электрических аккумуляторов; кабели оптико-волоконные; кабели электрические; материалы для линий электропередач [провода, кабели]; кабели коаксиальные; чехлы для переносных компьютеров; устройства для воспроизведения звука; устройства звуковые сигнальные; громкоговорители; шнуры для мобильных телефонов; гарнитурные беспроводные для телефонов; аппаратура для дистанционного управления сигналами электродинамическая; аппаратура для дистанционного управления; медиаплееры портативные; видеотелефоны; смартфоны; телефоны переносные; компьютеры; компьютеры планшетные; очки [оптика]; устройства периферийные компьютеров; очки солнцезащитные; счетчики; шагомеры; фотоаппараты; камеры киносъёмочные; видеокамеры; браслеты идентификационные магнитные; сумки для переносных компьютеров; вилки штепсельные [электрические соединения]; розетки штепсельные [электрические соединения]; соединения штепсельные [электрические]; каски для верховой езды; каски защитные; шлемы защитные; шлемы защитные для спортсменов; огнетушители; аппаратура звукозаписывающая; аппараты коммутационные электрические; аппараты переговорные; устройства для предотвращения краж электрические; батареи солнечные; средства индивидуальной защиты от несчастных случаев; машины для подсчета и сортировки денег; обеспечение программное для компьютеров; программы для компьютеров; программы игровые для компьютеров; программы компьютерные [загружаемое программное обеспечение]; приложения для компьютерного программного обеспечения, загружаемые; файлы звуковые, загружаемые для звонков мобильных телефонов; файлы изображений загружаемые; файлы музыкальные загружаемые; передатчики телефонные; калькуляторы карманные; переводчики электронные карманные; картриджи для видеоигр; интерфейсы для компьютеров; программы операционные для компьютеров; мониторы [программы для компьютеров]; хронографы [устройства для записи времени].

12 - велосипеды; средства транспортные электрические; коробки передач для наземных транспортных средств; автомобили-бетоносмесители; двигатели для наземных транспортных средств; двигатели реактивные для наземных транспортных средств; машины поливочные; тележки грузовые; мотоциклы; указатели поворотов для транспортных средств; грузовики; тележки для гольфа; части наземных транспортных средств, включенные в 12 класс; сиденья безопасные детские для транспортных средств; коляски детские; кресла-каталки; сигнализации противугонные для транспортных средств.

14 - будильники; часы электрические; часы, за исключением наручных; корпуса для карманных или наручных часов; корпуса часов; механизмы ходовые для часов; механизмы часовые; стрелки часовые [часовое производство]; футляры для часовых производств; футляры для часов [подарочные]; циферблаты [часовое производство]; цепочки для часов; стекла для наручных часов; застежки для ювелирных изделий; браслеты для часов; часы-браслеты; хронографы [часы наручные]; хронометры; часы наручные; браслеты [изделия

ювелирные]; часы эталонные [задающий генератор сигналов]; запонки; зажимы для галстуков; секундомеры с остановом.

16 - салфетки косметические бумажные; полотенца для рук бумажные; календари; блокноты; учебники [пособия]; ручки перьевые; кнопки канцелярские; папки для документов; дыроколы [офисные принадлежности]; скоросшиватели [канцелярские принадлежности]; скрепки канцелярские; скрепки для бумаги; ножи для разрезания бумаги [офисные принадлежности]; товары писчебумажные; коробки картонные или бумажные; точилки для карандашей электрические или неэлектрические; ленты самоклеящиеся канцелярские или бытовые; ленты липкие для канцелярских или бытовых целей; ленты корректирующие [контторские принадлежности]; мешки [конверты, пакеты] для упаковки бумажные или пластмассовые; табло из бумаги или картона для объявлений; доски, щиты для объявлений бумажные или картонные; доски чертежные; доски классные; карандаши; палочки для письма тушью; приборы чернильные; приборы письменные; принадлежности канторские, за исключением мебели; принадлежности письменные; чернила; перья чертежные; перья стальные; перья для письма [офисные принадлежности]; авторучки.

18 - сундуки дорожные; рюкзаки; бумажники; сумки женские; сумки спортивные; портфели [кожгалантерея]; сумки школьные; ремешки кожаные; зонты; одежда для животных; портпледы; сумки для одежды дорожные; сумки туристские; сумки; несессеры для туалетных принадлежностей незаполненные; бумажники для кредитных карточек [кошельки]; сумки кожаные для слесарных инструментов пустые; чепраки под седло для лошадей; изделия шорно-седельные.

20 - столы; стулья [сиденья]; гардеробы [шкафы платяные]; шкафы для пищевых продуктов неметаллические; шкафы для пищевых продуктов [мебель]; диваны; табуреты; колыбели; шезлонги; ящики деревянные или пластмассовые; мебель металлическая; обстановка мебельная; тележки [мебель]; полки [мебель]; ящики с перегородками для бутылок; бюсты портновские; матрацы; мешки спальные туристские; пробки для бутылок.

22 - палатки.

25 - одежда; туфли; шляпы; носки; перчатки [одежда]; платки шейные; ботинки спортивные; обувь спортивная; одежда непромокаемая; куртки [одежда]; белье нижнее, абсорбирующее пот; манто; изделия спортивные трикотажные; майки спортивные; ливреи; одежда форменная; ботинки лыжные; перчатки для лыжников; пояса [одежда].

Анализ оспариваемого товарного знака на предмет его соответствия требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса, как способного вводить потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя, показал следующее.


Оспариваемый товарный знак по свидетельству №588275 не несет в себе никакой информации о товаре или его производителе, которая могла бы дезориентировать потребителя.

Вместе с тем, способность обозначения вводить в заблуждение возникает в сознании потребителя в результате ассоциации с иным производителем товаров на основании его предшествующего опыта.



Анализ документов, представленных лицом, подавшим возражение, в подтверждение этого довода, показал следующее.

Представленный каталог [5] не имеет выходных данных, в связи с чем не представляется возможным определить дату его выпуска, тираж и территорию распространения. Кроме того, в каталоге представлен узкий ассортимент продукции, включенный в перечень оспариваемого товарного знака (рюкзак, ботинки, палатки, часы, ножи), при этом ножи не входят в перечень товаров оспариваемой регистрации.

Документы из сети Интернет [4], датированные до и после даты приоритета, свидетельствуют об истории создания и деятельности компании «Wenger S.A.», а также о производстве продукции, в частности, ножей, часов, маркированных


обозначением «».

Вместе с тем, коллегия отмечает, что в материалах возражения отсутствуют сведения о том, что вышеуказанная информация хорошо известна российским потребителям, а продукция присутствовала и распространялась в большом количестве на территории Российской Федерации.

Представленные сведения [7] о рекламе товаров, сопровождаемых  обозначением «», и экспонировании их на выставке «Охота и Рыболовство на Руси» [9] территориально ограничены только Москвой и Московской областью. В этой связи не представляется возможным сделать вывод о том, что данное обозначение получило широкую известность у российского потребителя на всей территории Российской Федерации.

Лицом, подавшим возражение, также не представлены документы показывающие объемы производства и продажи товаров, маркированных



обозначением «», на территории Российской Федерации, территорию реализации товаров, длительность использования данного обозначения, а также сведения о степени информированности потребителя о продукции лица, подавшего




возражение, маркированной обозначением «».

Ввиду отсутствия вышеуказанных документов, у коллегии нет оснований для вывода о том, что при восприятии оспариваемого обозначения потребитель будет ассоциировать товары, маркированные оспариваемым обозначением, с лицом, подавшим возражение.

Приведенная в рамках пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса ссылка лица, подавшего возражение, на знак по международной регистрации №978731, являющийся сходным с оспариваемым товарным знаком, не состоятельна, поскольку ее правовая охрана не распространяется на территорию Российской Федерации.

На основании изложенного довод возражения о несоответствии товарного знака по свидетельству №588275 пункту 3 (1) статьи 1483 Кодекса, как способного вводить потребителей в заблуждение в связи с предшествующим использованием




сходного изобразительного обозначения «» компании «Wenger S.A.» на территории Российской Федерации, признан коллегией недоказанным.

Что касается доводов лица, подавшего возражение, о несоответствии оспариваемой регистрации требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, то коллегия считает их обоснованными частично.

Противопоставленный знак по международной регистрации №1002196



представляет собой изобразительное обозначение «», содержащее в своем составе изображение белого креста на фоне черной четырехугольной рамки со

скругленными краями, обозначенной другим квадратом со скругленными краями.

Правовая охрана знаку предоставлена, в частности, в отношении следующих товаров:

09 - *Etuis pour appareils photographiques; étuis de transport pour ordinateurs, étuis pour téléphones mobiles et téléphones cellulaires ainsi que housses spécialement conçues pour le transport d'assistants numériques personnels; pointeurs laser; pointeurs lumineux (Чехлы для камер; чехлы для компьютеров, мобильных телефонов и чехлы для сотовых телефонов и специальные чехлы для карманных персональных компьютеров; лазерные указки; светящиеся указатели).*

12 - Véhicules; appareils de locomotion par terre, par air ou par eau; bicyclettes et tricycles, y compris leurs pièces détachées et leurs parties constitutives, comprises dans cette classe; poussettes pour bébés; protections imperméables pour poussettes; moustiquaires pour poussettes; sacs de couchage thermiques pour poussettes; écrans pare-soleil pour poussettes; plate-formes pour poussettes; landaus; sièges de sécurité pour enfants, pour véhicules; pare-soleil pour automobiles; cale-pieds pour enfants, pour automobiles; selles de bicyclettes pour enfants; housses pour véhicules (ajustées); capotes de voitures d'enfants (ajustées); ceintures de sécurité pour femmes enceintes; ceintures de sécurité pour enfants; boucles de ceintures de sécurité pour enfants; coussins d'appoint pour sièges de véhicules destinés aux enfants; coussins rehausseurs pour sièges de véhicules destinés aux enfants; housses de sièges de véhicules (Транспортные средства; аппараты, перемещающиеся по земле, воздуху или воде; велосипеды и трехколесные велосипеды, включая их запасные части и их структурные части, включенные в данный класс; детские коляски; дождевик для колясок; москитная сетка для детских колясок; теплые спальные мешки для детских колясок; солнцезащитные средства для детских колясок; багги; детские коляски; детский сиденья безопасности для автомобилей; жалюзи для легковых автомобилей; стремяна для детей, для автомобилей; детские сиденья для велосипедов; чехлы для транспортных средств; чехлы для колясок; автомобильные ремни для будущих мам; автомобильные ремни для детей; пряжки для ремней безопасности для детей; затягивающие подушки для автокресел для детей, автокресла детские для детей; чехлы на сиденья для автомобилей).

14 - Montres d'origine suisse. (Часы швейцарского происхождения).

16 - Pochettes en cuir pour passeports; classeurs, fichiers, pochettes de fichiers et classeurs, feuillets; blocs-notes, calepins, blocs d'écriture et recharges de feuillets mobiles. (кожаные обложки для паспортов; папки, файлы, пакеты файлов и папок, листков; блокнотов, записных книжек, блоки для записей и заправки с отрывными листами).

18 - Sacs étanches multi-usages, bagages, sacs à dos, sacs à dos de promenade, sacs polochon, sacs tout usage, sacs à bandoulière, sacs tout usage de type cabas, serviettes porte-documents, sacs à roulettes non motorisés, trousse à cosmétiques non garnies et trousse de toilette non garnies, sacs de voyage, petits articles de maroquinerie à usage personnel, à savoir portefeuilles, porte-billets, étuis à carte de crédit, portefeuilles tour de cou et à cordon, ainsi que trousse pour nécessaires de rasage non garnies; parapluies et étuis pour cartes de type cartes de visite, trousse à cosmétiques non garnies, trousse de toilette non garnies, étiquettes à bagage, ceintures banane, sacs à porter sur soi, mallettes d'affaires, sacs de voyage, sacs polyvalents pour produits de soins personnels, petits articles de maroquinerie à usage personnel; sacs à chaussures de voyage; sacs non adaptés pour appareils électroniques de poche; ceinture banane pour transporter des appareils électroniques. (Сумки водонепроницаемые, многофункциональные, багаж, рюкзаки, рюкзаки для прогулок, мешки вещевые, сумки многоцелевые на ремне, сумки универсальные, сумки повседневные, портфели, сумки на колесиках, не моторизованные, наборы для косметики незаполненные и кофры незаполненные, дорожные сумки, небольшие предметы для личного пользования, бумажники, держатели для банкнот, футляры для банковских карт, кошельки вокруг шеи, а также сумки для наборов, необходимых для бритья, незаполненные; зонты и футляры

для визитных карт, наборы для косметики, незаполненные, кофры незаполненные, бирки на багаж, ремни, сумки, пакеты, мешки, носимые на теле, портфели деловые, сумки, сумки многофункциональные для личной гигиены, небольшие предметы для личного пользования; сумки для обуви туристические; сумки, незаполненные для электронных устройств; поясные сумки для транспортировки электронных устройств).

20 - Nattes de couchage pour la nuit et la sieste, sacs de couchage, matelas pneumatiques pour le camping, matelas gonflables pour le camping, étuis en cuir pour billets d'avion; meubles pliables; berceaux; repose-nuque.

(Матрасы для ночлега и сна, спальные мешки, надувные матрасы для кемпинга, надувные матрасы для кемпинга, кожаные футляры для авиабилетов; складная мебель; детские кровати; упор для шеи).

22 - Tentes, abris de protection sous forme de tentes, abris de type kiosques sous forme de tentes. *(Палатки, укрытия для защиты в виде палатки, навесы, киоски в виде палатки).*

25 - Vêtements, chaussures, articles de chapellerie *(Одежда, обувь, головные уборы).*



Сравнительный анализ оспариваемого товарного знака « SHIELD-Swissgear » и



противопоставленного товарного знака «  » показал, что они являются сходными, поскольку содержат в своем составе одинаковое изображение в виде креста в рамке с закругленными углами. Оба сравниваемых изображения обладают симметрией, представляют собой стилизованные изображения, несут в себе одну и ту же идею, сходную внешнюю форму и близкую цветовую гамму. В этой связи, сопоставляемые обозначения следует признать сходными, поскольку при восприятии они создают одинаковое общее зрительное впечатление и ассоциируются друг с другом в целом.

Анализ однородности товаров 09, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 25 классов МКТУ в отношении которых охраняются оспариваемый и противопоставленный знаки, показал следующее.

Часть товаров 09 класса МКТУ оспариваемой регистрации (*чехлы для переносных компьютеров; сумки для переносных компьютеров; шнурки для мобильных телефонов*) являются однородными с товарами 09 класса МКТУ противопоставленного знака, поскольку объединены общим родовым понятием «аксессуары для переноски товаров»,

т.е. совпадают по роду и виду, имеют одно назначение, условия реализации и круг потребителей.

Часть товаров 09 класса МКТУ оспариваемой регистрации, относящихся к кино-фото и видеоаппаратуре, компьютерам, мобильным и сотовым телефонам и аксессуарам для этих товаров (*медиаплееры портативные; видеотелефоны; смартфоны; наушники; телефоны переносные; компьютеры; компьютеры планшетные, счетчики; шагомеры; фотоаппараты; камеры киносъёмочные; видеокамеры; аппаратура звукозаписывающая; передатчики телефонные; калькуляторы карманные; переводчики электронные карманные*), являются однородными с товарами 09 класса МКТУ противопоставленной регистрации, так как указанная аппаратура и чехлы для нее являются сопутствующими товарами. Чехлы, специально предназначенные для этих товаров и дополняющие их, имеют тот же круг потребителей и реализуются через одни и те же каналы сбыта, что и указанная аппаратура.

Остальные товары 09 класса МКТУ нельзя признать однородными товарам с товарами 09 класса МКТУ противопоставленного знака, поскольку они относятся к другим родовым и видовым группам товаров, а именно: к сложным измерительным приборам, техническому оборудованию, программным продуктам, средствам защиты, и т.п., которые имеют другое назначение, не являются взаимозаменяемыми или взаимодополняемыми с товарами 09 класса МКТУ противопоставленной регистрации, имеют другой круг потребителей и условия реализации.

Товары 12 класса МКТУ оспариваемой регистрации (*велосипеды; средства транспортные электрические; коробки передач для наземных транспортных средств; автомобили-бетоносмесители; двигатели для наземных транспортных средств; двигатели реактивные для наземных транспортных средств; машины поливочные; тележки грузовые; мотоциклы; указатели поворотов для транспортных средств; грузовики; тележки для гольфа; части наземных транспортных средств, включенные в 12 класс; сиденья безопасные детские для транспортных средств; коляски детские; кресла-каталки; сигнализации противоугонные для транспортных средств*) являются

однородными с товарами 12 класса МКТУ противопоставленного знака, поскольку принадлежат одной родовой группе товаров, относящихся к транспортным средствам и принадлежностям транспортных средств, имеют одно назначение, круг потребителей и условия реализации.

Часть товаров 14 класса МКТУ оспариваемой регистрации (*будильники; часы электрические; часы, за исключением наручных; корпуса для карманных или наручных часов; корпуса часов; механизмы ходовые для часов; механизмы часовые; стрелки часовые [часовое производство]; футляры для часовых производств; футляры для часов [подарочные]; циферблаты [часовое производство]; цепочки для часов; стекла для наручных часов; браслеты для часов; часы-браслеты; хронографы [часы наручные]; хронометры; часы наручные; часы эталонные [задающий генератор сигналов]; секундомеры с остановом*) являются однородными с товарами 14 класса МКТУ противопоставленной регистрации, поскольку объединены одной родовой группой товаров «часы, хронометрические приборы и аксессуары к ним», имеют одно назначение, круг потребителей и условия реализации.

Остальные товары 14 класса МКТУ оспариваемой регистрации (*застежки для ювелирных изделий; браслеты [изделия ювелирные]; запонки; зажимы для галстуков*) не являются однородными с вышеуказанными товарами, так как относятся к другой группе товаров (к ювелирным изделиям), имеющим другое назначение, круг потребителей и условия реализации.

Часть товаров 16 класса МКТУ оспариваемой регистрации (*календари; блокноты; учебники [пособия]; ручки перьевые; кнопки канцелярские; папки для документов; дыроколы [офисные принадлежности]; скоросшиватели [канцелярские принадлежности]; скрепки канцелярские; скрепки для бумаги; ножи для разрезания бумаги [офисные принадлежности]; товары писчебумажные; коробки картонные или бумажные; точилки для карандашей электрические или неэлектрические; ленты самоклеящиеся канцелярские или бытовые; ленты липкие для канцелярских или бытовых целей; ленты корректирующие [конторские принадлежности]; табло из бумаги или картона для объявлений; доски, щиты для объявлений бумажные или*

картонные; доски чертежные; доски классные; карандаши; палочки для письма тушью; приборы чернильные; приборы письменные; принадлежности конторские, за исключением мебели; принадлежности письменные; чернила; перья чертежные; перья стальные; перья для письма [офисные принадлежности]; авторучки) являются однородными товарам 16 класса МКТУ противопоставленной регистрации, так как они могут быть объединены родовым понятием «конторские (канцелярские) принадлежности», следовательно, имеют одно назначение, круг потребителей и условия реализации.

Остальные товары 16 класса МКТУ «*салфетки косметические бумажные; полотенца для рук бумажные; мешки [конверты, пакеты] для упаковки бумажные или пластмассовые*) не являются однородными товарам 16 класса МКТУ противопоставленной регистрации, так как представляют собой разные товары, имеющие иное назначение и круг потребителей.

Оспариваемые товары 18 класса МКТУ, кроме товаров «*чепраки под седло для лошадей; изделия шорно-седельные*» являются однородными с товарами 18 класса МКТУ противопоставленной регистрации, так как объединены родовым понятием «изделия для хранения и транспортировки, принадлежности к ним, изделия различного назначения из кожи и кожзаменителей, зонты», имеют одно назначение, круг потребителей и условия реализации.

Оспариваемые товары 20 класса МКТУ, за исключением «*ящики деревянные или пластмассовые; ящики с перегородками для бутылок; бюсты портновские; пробки для бутылок*» однородны товарам 20 класса МКТУ противопоставленной регистрации, так как объединены родовыми группами товаров «мебель», «принадлежности постельные, матрацы», имеют одно назначение, круг потребителей и условия реализации.

Оспариваемые товары 22 класса МКТУ «*палатки*» однородны товарам 22 класса МКТУ противопоставленной регистрации в силу их совпадения по виду.

Оспариваемые товары 25 класса МКТУ (*одежда; туфли; шляпы; носки; перчатки [одежда]; платки шейные; ботинки спортивные; обувь спортивная; одежда непромокаемая; куртки [одежда]; белье нижнее, абсорбирующее пот; манто; изделия*


спортивные трикотажные; майки спортивные; ливреи; одежда форменная; ботинки лыжные; перчатки для лыжников; пояса [одежда]) являются однородными товарам 25 класса МКТУ противопоставленной регистрации, поскольку относятся к одной родовой группе товаров «одежда, обувь, головные уборы».

Учитывая вышеизложенное, сопоставляемые знаки следует признать сходными до степени смешения в отношении части товаров, однородных товарам противопоставленной регистрации, следовательно, оспариваемый товарный знак по свидетельству №588275 в отношении этой части товаров противоречит требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Относительно доводов лица, подавшего возражение, о том, что оспариваемый товарный знак не соответствует требованиям пункта 9 статьи 1483 Кодекса, коллегия отмечает следующее.


Согласно представленному к возражению свидетельству о регистрации объекта авторского права (2) под номером VA 1-935-912 в 2003 году был создан графический



дизайн обозначения «  » и впервые опубликован в США 31.03.2004. Обладателем авторского права на данный объект является лицо, подавшее возражение, что правообладателем не оспаривается.

Указанное обозначение представляет собой фигуру, в состав которой входит изображение креста на фоне четырехугольной рамки со скругленными краями, расположенной на фоне фигуры сложной формы. В левом и правом углах фигуры сложной формы изображены две окружности. Под рамкой с крестом выполнены три горизонтально расположенные полосы.



Изобразительный элемент оспариваемого товарного знака «  SHIELD-Swissgear » по свидетельству №588275 также содержит в себе фигуру, состоящую из стилизованного изображения креста на фоне четырехугольной рамки со скругленными краями,

расположенной на фоне фигуры сложной формы. В левом и правом углах фигуры сложной формы изображены две окружности. Под рамкой с крестом выполнены три горизонтально расположенные полосы.

Таким образом, изобразительный элемент оспариваемого товарного знака



« SHIELD-Swissgear »

воспроизводит произведение дизайна «



», авторское право на

которое возникло ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака, поскольку полностью совпадают характерные черты изображений, расположение элементов в пространстве и их пропорции, графическая манера исполнения.

Подпункт 1 пункта 9 статьи 1483 Кодекса предусматривает возможность регистрации товарного знака в рассматриваемом случае только с согласия правообладателя прав на соответствующее произведение.

Поскольку в распоряжении коллегии отсутствует документально подтвержденное согласие компании «Wenger S.A.», обладающей правами на



произведение дизайна « », на включение в оспариваемый товарный знак этого произведения, имеются основания для удовлетворения возражения в части довода о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям подпункта 1 пункта 9 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 31.08.2017, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №588275 недействительным полностью.