


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

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 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 в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 14.04.2022, поданное Хестенс Сенгар АБ, Швеция (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1579478, при этом установила следующее.




Международная регистрация знака «» с конвенционным приоритетом от 10.06.2020 произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (далее – МБ ВОИС) 19.11.2020 за №1579478 на имя заявителя в отношении товаров 20, 24, 25 классов МКТУ, приведенных в перечне регистрации.


Решением Роспатента от 29.12.2021 знаку по международной регистрации №1579478 была предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации в отношении товаров 20, 24 классов МКТУ.


В отношении товаров 25 класса МКТУ знаку было отказано в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации ввиду несоответствия пункту 6 статьи 1483 Кодекса, по причине установленного сходства с товарным знаком



«**MUSTANG**» по свидетельству №50927 [1] с приоритетом от 05.04.1974 (срок действия исключительного права продлен до 05.04.2024), зарегистрированным в отношении однородных товаров 25 класса МКТУ.

Кроме того, знаку по международной регистрации №1579478 были противопоставлены сходные знаки «» по международной регистрации

№1006192 [2], «» по международной регистрации №625624 [3],

«**MUSTANG**» по международной регистрации №602643 [4], которым ранее была предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации, в том числе, в отношении однородных товаров 25 класса МКТУ.

Правообладателем всех противопоставленных средств индивидуализации является МУСТАНГ-Бекляйдунгсверке ГмбХ.+Ко.КГ, Германия.


В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 14.04.2022, заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 29.12.2021.


Доводы возражения сводятся к несхождению знака по международной регистрации №1579478 и противопоставленных товарных знаков [1-4].

Знак по международной регистрации №1579478 представляет собой изобразительное обозначение, состоящее из квадрата, разделенного на четыре равные части (также квадраты) различных оттенков в спектре от белого до темно-синего, при этом в нижней левой и верхней правой частях квадрата расположены

стилизованные изображения лошади белого цвета с темной полосой на морде. Лошадь изображена в элегантной позе вполоборота.



Противопоставленный товарный знак «  » [1] представляющий собой изображение двух лошадей, – белой и черной, – нарисованных в реалистичном стиле. Лошади изображены в позе резкой остановки или в резком движении назад, что следует из формы гривы и хвоста, с поднятой вверх правой передней ногой.

Знаки [2-4] включают или представляют собой изобразительный элемент в виде двух скачущих бок о бок лошадей «  » – одной черной и одной белой, – которые скачут быстрым галопом, как если бы они участвовали в скачках. При этом лошади изображены летящими в скачке.

Внешняя форма изображений сравниваемых знаков отличается, поскольку лошади выполнены в разных позах. При этом в знаке по международной регистрации №1579478 изображение более ориентировано вертикально за счет поднятой вверх головы лошади и изображения вполоборота. В свою очередь, изобразительные элементы противопоставленных товарных знаков более вытянуты горизонтально за счет опущенных голов лошадей.


Сравниваемые изобразительные элементы имеют разное цветовое исполнение. Знак по международной регистрации №1579478 представляет собой изображение лошади белого цвета с пятном на голове в тон фона (бледно-голубой и синий в зависимости от места расположения изобразительного элемента). Противопоставленные товарные знаки включают изображения двух лошадей черного и белого цвета.

Сравниваемые обозначения имеют разное смысловое значение. Изобразительный элемент знака по международной регистрации №1579478 представляет собой изображение одной лошади, которая скачет спокойной рысью или гарцует. Противопоставленные товарные знаки включают изображения двух

лошадей разного цвета, которые скачут быстрым галопом, как будто соревнуясь друг с другом, или стоят в позе резкой остановки или в движении назад.

В отношении товаров и/или услуг 25, 35 классов МКТУ зарегистрировано большое количество товарных знаков, содержащих изображения лошадей, которые в значительно большей степени сходны с противопоставленными товарными знаками, чем изобразительный элемент заявленного обозначения. Данный довод подтвержден в возражении соответствующими примерами зарегистрированных товарных знаков.

Таким образом тот факт, что противопоставленные товарные знаки содержат изобразительный элемент в виде определенного животного (лошади), не означает, что его правообладатель имеет исключительное право на все возможные вариации изображений лошади.

Кроме того, заявитель обращает внимание на то, что ему уже принадлежит исключительное право на знак  «Hästens» по международной регистрации №1258889, содержащий тождественный изобразительный элемент, охрана которому предоставлена на территории Российской Федерации для товаров и услуг 20, 24, 25, 35 классов МКТУ, совпадающих с товарами и услугами заявленного перечня.

На основании изложенных доводов заявитель просит удовлетворить возражение, отменить решение Роспатента от 29.12.2021 и предоставить правовую охрану знаку по международной регистрации №1579478 в отношении испрашиваемых товаров 25 класса МКТУ.

С возражением были представлены сведения об истории компании заявителя (1).

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

С учетом даты конвенционного приоритета (10.06.2020) знака по международной регистрации №1579478 правовая база для оценки его охраноспособности включает 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 20.07.2015 № 482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

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 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. Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42 – 44 Правил.

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 пункте 43 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

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).



Знак «» по международной регистрации №1579478 является изобразительным и включает квадрат, разделенный на четыре равные части, также имеющие квадратную форму. Фон квадратов имеет различные оттенки синего (от темно-синего до светло-голубого). На фоне левого нижнего и правого верхнего квадратов размещены одинаковые стилизованные изображения скачущей лошади белого цвета с темным пятном на морде.

Указанному знаку было отказано в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации в отношении испрашиваемых товаров 25 класса МКТУ.

В оспариваемом решении в качестве сходных до степени смешения с заявленным обозначением указаны принадлежащие иному лицу товарный знак



«» [1] и знаки «» [2], «» [3],



«» [4].


Товарный знак [1] является комбинированным и включает слово «MUSTANG», выполненное оригинальным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита, заключенное в прямоугольную рамку. Над словом выполнено изображение двух лошадей с поднятой вверх передней ногой. Изображения лошадей расположены рядом с горизонтальным смещением друг относительно друга. Лошадь, расположенная на переднем плане, выполнена в более светлой цветовой гамме, чем лошадь, расположенная за ней.

Знаки [2-3] представляют собой изображение бегущей лошади, выполненное черным цветом. За счет наличия контура черного цвета изобразительный элемент может восприниматься в целом как две скачущие рядом лошади черного и белого цвета.

Изобразительный элемент, тождественный знакам [2-3], присутствует в знаке [4], в котором он расположен над словом «MUSTANG», выполненным оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита.

Анализ знака по международной регистрации №1579478 на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.



Знак по международной регистрации №1579478 «  » и



противопоставленные товарные знаки «  » [2], «  » [3],



[4] включают сходное по стилистическому исполнению изображение лошади в профиль, бегущей в одном направлении.

В сравниваемых обозначениях имеются различия в проработке некоторых элементов лошади, а именно, различается расположение конечностей и исполнение грив, морд, хвостов. Вместе с тем, указанные различия усматриваются лишь при

детальном изучении расположенных рядом изображений лошадей, в связи с чем не оказывают существенного влияния на общее зрительное восприятие знаков.

Что касается дублирования изображения лошади и использования в качестве фонового элемента простой геометрической фигуры (квадрата) в составе знака по международной регистрации №1579478, а также наличия контура в знаках [2-4], за счет которого изображение лошади может быть воспринято - как две лошади, то данные элементы не приносят весомых визуальных различий сравниваемым знакам.


Также можно сделать вывод об одинаковом смысловом значении сравниваемых обозначений, представляющих собой изображение скачущей лошади. Необходимо отметить, что слово «MUSTANG» (переводится с английского языка как «мустанг» - одичавшая лошадь, водящаяся в американских степях, см., например, Толковый словарь Ушакова, www.dic.academic.ru), согласуется с семантикой изобразительной составляющей товарного знака [4] в виде изображения лошади.

Таким образом, сравниваемые обозначения за счет близкой внешней формы изображений лошадей, сходной стилистики их исполнения, одинакового цветового решения и смыслового содержания, производят сходное общее зрительное впечатление, в связи с чем являются сходными в целом.



Что касается изобразительного элемента товарного знака «» [1], то



он существенно отличается от знака «» по международной регистрации №1579478 по общему зрительному впечатлению за счет иной графической проработки и различной формы изображений лошадей. Таким образом, товарный знак [1] не является сходным со знаком по международной регистрации №1579478, в связи с чем исключен из категории противопоставлений по пункту 6 статьи 1483 Кодекса.

Правовая охрана знака по международной регистрации №1579478 испрашивается на территории Российской Федерации для товаров 25 класса МКТУ - *Clothes, namely pyjamas, night gowns and robes; footwear, namely slippers and down socks; headwear, namely night caps and sleep masks* (одежда, а именно, пижамы, ночные рубашки и халаты; обувь, а именно, тапочки и пуховые носки; головные уборы, а именно, ночные колпаки и маски для сна).

Знакам [3-4] правовая охрана на территории Российской Федерации предоставлена, в том числе, в отношении товаров 25 класса МКТУ - *Clothing, clothing made of skins, sportswear, anoraks, trousers, jeans, jackets, pullovers, shirts, T-shirts, shawls, caps, neckties, shoes, belts for clothing* (Одежда, одежда из кожи, спортивная одежда, куртки, брюки, джинсы, куртки, пуловеры, рубашки, футболки, шали, кепки, галстуки, обувь, ремни для одежды).

Что касается однородности товаров 25, указанных в перечнях сравниваемых знаков, то они относятся к одному роду-виду (одежда, обувь, головные уборы), имеют одинаковые назначение, круг потребителей, условия и каналы их реализации.

Вывод экспертизы об однородности товаров 25 класса МКТУ заявитель не оспаривает.

Установленное сходство знака по международной регистрации №1579478 и знаков [2-4] с учетом однородности товаров 25 класса МКТУ свидетельствует о невозможности регистрации заявленного обозначения в отношении товаров 25 класса МКТУ испрашиваемого перечня, поскольку он не соответствует для этих товаров пункту 6 статьи 1483 Кодекса.

Относительно довода возражения о наличии большого количества товарных знаков с изображением лошади, которые зарегистрированы для товаров 25 и услуг



35 классов МКТУ, например: «ESCADA» по международной регистрации



№683669, «CRISPINO» по международной регистрации №1282218, «



» по международной регистрации №904250;



» по международной регистрации №1102233,



» по международной регистрации №1458975,



» по свидетельству №763140; «Сагаан морин»



по свидетельству №761029; «*****» по свидетельству №349826; «



» по свидетельству №504615; «Blacky» по международной



регистрации №491628;



» по международной регистрации №1504829; «



ROMA» по международной регистрации №1537318; «Palomino» по



международной регистрации №1089736;



» по международным

регистрациям №725086, 681428, 1456619;



» по международной


регистрации №1602478; «BASSANO» по международной регистрации №1317888;



STALLION» по международной регистрации №997603



» по международной регистрации №1317888;

свидетельству №735745; «  » по свидетельству №570588; «  » по свидетельству №251681; «  » по свидетельству №623283; «  » по свидетельству №619901; «  » по свидетельству № 520882; «  » по свидетельству № 563222; «  » по свидетельству № 450712, коллегия отмечает следующее.

В результате проведения экспертизы по пункту 6 статьи 1483 Кодекса знака по международной регистрации №1579478, в котором основную индивидуализирующую функцию выполняет изображение лошади, как уже было отмечено в данном заключении, были выявлены наиболее близкие по зрительному восприятию знаки [2-4]. Что касается перечисленных товарных знаков, то они включают иные с точки зрения зрительного восприятия изображения лошадей (лошади выполнены в других позах, имеют противоположное направление движения, отличаются художественным приемом исполнения и пр.), а кроме того, большинство товарных знаков являются комбинированными обозначениями (помимо изобразительного элемента содержат слова) и отличаются индивидуальными композиционными особенностями.

Также заявитель обращает внимание на то обстоятельство, что на его имя на территории Российской Федерации предоставлена правовая охрана знаку



«**Hästens**» по международной регистрации №1258889, содержащему тождественные заявленному обозначению изобразительный элемент, для товаров и услуг 20, 24, 25, 35 классов МКТУ, аналогичных заявленному перечню.

Однако знак по международной регистрации №1258889 имеет существенные отличия от знака по международной регистрации №1579478, поскольку содержит акцентирующий на себе внимание словесный элемент «Hästens», который обеспечивает, как основной индивидуализирующий элемент, иное восприятие.

Резюмируя сказанное, оснований для отмены решения Роспатента от 29.12.2021 не имеется.

В связи с изложенным, знаки [2-4] признаны препятствующими предоставлению правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1579478 в рамках требований пункта 6 статьи 1483 Кодекса для испрашиваемых товаров 25, 35 класса МКТУ.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 14.04.2022, оставить в силе решение Роспатента от 29.12.2021.