

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

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ, в редакции Федерального закона от 12.03.2014 №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, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 03.12.2021 возражение, поданное Индивидуальным предпринимателем Хвостовой И.А., г.Самара (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2020727014, при этом установила следующее.

ICON DRESS

Обозначение «» по заявке №2020727014 с приоритетом от 15.05.2020 подано на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров и услуг 14, 18, 25, 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 31.05.2021 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2020727014 в отношении всех заявленных товаров и услуг. Основанием для принятия решения явилось заключение по

результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пунктов 1, 3 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение обосновывается тем, что входящий в заявленное обозначение словесный элемент «DRESS» (перевод с англ.яз. «Одежда», см. English-Russian combinatory dictionary, <https://translate.academic.ru/dress/xx/ru/>) является неохранным элементом обозначения на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку представляет собой указание на вид части заявленных товаров и назначение связанных с ними услуг.

Учитывая семантику словесного элемента «DRESS» регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров 14, 18 классов МКТУ будет вводить потребителей в заблуждение относительно вида заявленных товаров на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Кроме того, заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, так как сходно до степени смешения:

- с товарным знаком «ICON» (1) (номер регистрации 603314 с приоритетом от 14.05.2015), зарегистрированным на имя Березкина В.А., 127560, Москва, ул.Лескова, д.26, кв.106, в отношении товаров 18 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 18 класса МКТУ;

- с товарным знаком «ICON» (2) (номер регистрации 525156 с приоритетом от 24.07.2012), зарегистрированным на Общество с ограниченной ответственностью ""АЙКОН"", 123100, Москва, ул. 2-я Звенигородская, д. 12, стр. 4, в отношении услуг 35 класса МКТУ, однородных заявленным услугам 35 класса МКТУ;

- с товарным знаком «ICON» (3) (международная регистрация 772152 с приоритетом от 27.11.2001), правовая охрана которому предоставлена на территории Российской Федерации на имя GUCCIO GUCCI S.P.A., Via Tornabuoni, 73/R I-50123 FIRENZE, в отношении товаров 14 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 14 класса МКТУ;

- с товарным знаком «ICON GROUP» (4) (номер регистрации 809797 (номер заявки 2020721337) с приоритетом от 23.04.2020), зарегистрированным на Литвинову Ю.Д., 117292, Москва, ул. Дмитрия Ульянова, 6, корп. 1, кв. 81, в отношении услуг 35 класса МКТУ, однородных заявленным услугам 35 класса МКТУ;

- с товарным знаком «IKON» (5) (международная регистрация 1539172 с приоритетом от 26.02.2020), правовая охрана которому предоставлена на территории Российской Федерации на имя Turun Uunisepät Oy, Rydöntie 32 FI-20360 Turku, в отношении услуг 35 класса МКТУ, однородных заявленным услугам 35 класса МКТУ;

- с товарным знаком «ICON YACHTS» (6) (международная регистрация 1228801 с приоритетом от 16.09.2014) правовая охрана которому предоставлена на территории Российской Федерации на имя Icon Yachts Holding B.V., Lange Lijnbaan 11 NL-8861 NW Harlingen, в отношении услуг 35 класса МКТУ, однородных заявленным услугам 35 класса МКТУ;

- с товарным знаком «ICON» (7) (номер регистрации 498892 с приоритетом от 13.01.2012), зарегистрированным на ЛеМанс Корпорейшн, 3501 Кеннеди Роуд, Бокс 5222, Джейнсвилль, Висконсин 53547-5222, Соединенные Штаты Америки, в отношении товаров 25 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 25 класса МКТУ.

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы возражения сводятся к следующему:

- заявитель ограничил перечень до товаров 25 класса МКТУ, в связи с чем основания о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса могут быть сняты;
- заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки (1-6) не являются сходными по всем признакам сходства обозначений, а испрашиваемые заявленные товары 25 класса МКТУ не однородны по

роду, виду, назначению, кругу потребителей с товарами и услугами 14, 18, 35 классов МКТУ, указанными в перечне регистраций (1-6);

- заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак



“ICEON” (7) существенно отличаются по визуальному, звуковому и семантическому признакам сходства;

- испрашиваемые товары 25 класса МКТУ и товары 25 класса МКТУ, указанные в перечне противопоставленного товарного знака (7), являются неоднородными, так как отличаются назначением, способом производства товаров, кругом потребителей и условиями реализации;
- правообладатель противопоставленного знака (7) предоставил свое согласие на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака по заявке №2020727014 в отношении сокращенного перечня товаров 25 класса МКТУ (смотри перечень ниже).

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2020727014 в отношении следующие товаров 25 класса МКТУ, указанных в предоставленном письме-согласии, а именно: «блузы, кроме используемых в индустрии автоспорта, а именно: мотоциклах, мотовездеходах, квадроциклах, гидроциклах и/ или снегоходах; боди [женское белье], кроме используемых в индустрии автоспорта, а именно: мотоциклах, мотовездеходах, квадроциклах, гидроциклах и/ или снегоходах; бриджи, кроме используемых в индустрии автоспорта, а именно: мотоциклах, мотовездеходах, квадроциклах, гидроциклах и/ или снегоходах; брюки, кроме используемых в индустрии автоспорта, а именно: мотоциклах, мотовездеходах, квадроциклах, гидроциклах и/ или снегоходах; воротники [одежда], кроме используемых в индустрии автоспорта, а именно: мотоциклах, мотовездеходах, квадроциклах, гидроциклах и/ или снегоходах; воротники съемные, кроме используемых в индустрии автоспорта, а именно: мотоциклах, мотовездеходах, квадроциклах,

гидроциклах и/ или снегоходах; галстуки-банты с широкими концами, кроме используемых в индустрии автотоспорта, а именно: мотоциклах, мототехходах, квадроциклах, гидроциклах и/ или снегоходах; гамаши, кроме используемых в индустрии автотоспорта, а именно: мотоциклах, мототехходах, квадроциклах, гидроциклах и/ или снегоходах; гетры [теплые носочно-чулочные изделия], кроме используемых в индустрии автотоспорта, а именно: мотоциклах, мототехходах, квадроциклах, гидроциклах и/ или снегоходах; джерси [одежда], кроме используемых в индустрии автотоспорта, а именно: мотоциклах, мототехходах, квадроциклах, гидроциклах и/ или снегоходах; изделия спортивные трикотажные, кроме используемых в индустрии автотоспорта, а именно: мотоциклах, мототехходах, квадроциклах, гидроциклах и/ или снегоходах; изделия трикотажные, кроме используемых в индустрии автотоспорта, а именно: мотоциклах, мототехходах, квадроциклах, гидроциклах и/ или снегоходах; кашне / платки шейные / шарфы, кроме используемых в индустрии автотоспорта, а именно: мотоциклах, мототехходах, квадроциклах, гидроциклах и/ или снегоходах; комбинезоны [одежда], кроме используемых в индустрии автотоспорта, а именно: мотоциклах, мототехходах, квадроциклах, гидроциклах и/ или снегоходах; костюмы, кроме используемых в индустрии автотоспорта, а именно: мотоциклах, мототехходах, квадроциклах, гидроциклах и/ или снегоходах; костюмы купальные, кроме используемых в индустрии автотоспорта, а именно: мотоциклах, мототехходах, квадроциклах, гидроциклах и/ или снегоходах; костюмы пляжные, кроме используемых в индустрии автотоспорта, а именно: мотоциклах, мототехходах, квадроциклах, гидроциклах и/ или снегоходах; купальники гимнастические, кроме используемых в индустрии автотоспорта, а именно: мотоциклах, мототехходах, квадроциклах, гидроциклах и/ или снегоходах; куртки из шерстяной материи [одежда], кроме используемых в индустрии автотоспорта, а именно: мотоциклах, мототехходах,

квадроциклах, гидроциклах и/ или снегоходах; легинсы [штаны], кроме используемых в индустрии автотоспорта, а именно: мотоциклах, мотовездеходах, квадроциклах, гидроциклах и/ или снегоходах; маски для сна, кроме используемых в индустрии автотоспорта, а именно: мотоциклах, мотовездеходах, квадроциклах, гидроциклах и/ или снегоходах; меха [одежда], кроме используемых в индустрии автотоспорта, а именно: мотоциклах, мотовездеходах, квадроциклах, гидроциклах и/ или снегоходах; накидки меховые, кроме используемых в индустрии автотоспорта, а именно: мотоциклах, мотовездеходах, квадроциклах, гидроциклах и/ или снегоходах, кроме используемых в индустрии автотоспорта, а именно: мотоциклах, мотовездеходах, квадроциклах, гидроциклах и/ или снегоходах; обувь пляжная, кроме используемой в индустрии автотоспорта, а именно: мотоциклах, мотовездеходах, квадроциклах, гидроциклах и/ или снегоходах; одежда верхняя, кроме используемой в индустрии автотоспорта, а именно: мотоциклах, мотовездеходах, квадроциклах, гидроциклах и/ или снегоходах; одежда готовая, кроме используемой в индустрии автотоспорта, а именно: мотоциклах, мотовездеходах, квадроциклах, гидроциклах и/ или снегоходах; пальто, кроме используемых в индустрии автотоспорта, а именно: мотоциклах, мотовездеходах, квадроциклах, гидроциклах и/ или снегоходах; парки, кроме используемых в индустрии автотоспорта, а именно: мотоциклах, мотовездеходах, квадроциклах, гидроциклах и/ или снегоходах; пижамы, кроме используемых в индустрии автотоспорта, а именно: мотоциклах, мотовездеходах, квадроциклах, гидроциклах и/ или снегоходах; плавки, кроме используемых в индустрии автотоспорта, а именно: мотоциклах, мотовездеходах, квадроциклах, гидроциклах и/ или снегоходах; платья, кроме используемых в индустрии автотоспорта, а именно: мотоциклах, мотовездеходах, квадроциклах, гидроциклах и/ или снегоходах; повязки для головы [одежда], кроме используемых в индустрии автотоспорта, а именно: мотоциклах, мотовездеходах, квадроциклах, гидроциклах и/ или снегоходах; пончо, кроме используемых в индустрии автотоспорта, а именно: мотоциклах, мотовездеходах, квадроциклах,

гидроциклах и/ или снегоходах; пуловеры / свитера, кроме используемых в индустрии автоспорта, а именно: мотоциклах, мотовездеходах, квадроциклах, гидроциклах и/ или снегоходах; рубашки, кроме используемых в индустрии автоспорта, а именно: мотоциклах, мотовездеходах, квадроциклах, гидроциклах и/ или снегоходах; сарафаны, кроме используемых в индустрии автоспорта, а именно: мотоциклах, мотовездеходах, квадроциклах, гидроциклах и/ или снегоходах; трикотаж [одежда], кроме используемого в индустрии автоспорта, а именно: мотоциклах, мотовездеходах, квадроциклах, гидроциклах и/ или снегоходах; турбины, кроме используемых в индустрии автоспорта, а именно: мотоциклах, мотовездеходах, квадроциклах, гидроциклах и/ или снегоходах; фартуки [одежда], кроме используемых в индустрии автоспорта, а именно: мотоциклах, мотовездеходах, квадроциклах, гидроциклах и/ или снегоходах; халаты, кроме используемых в индустрии автоспорта, а именно: мотоциклах, мотовездеходах, квадроциклах, гидроциклах и/ или снегоходах; халаты купальные, кроме используемых в индустрии автоспорта, а именно: мотоциклах, мотовездеходах, квадроциклах, гидроциклах и/ или снегоходах; шали, кроме используемых в индустрии автоспорта, а именно: мотоциклах, мотовездеходах, квадроциклах, гидроциклах и/ или снегоходах; шапочки для душа, кроме используемых в индустрии автоспорта, а именно: мотоциклах, мотовездеходах, квадроциклах, гидроциклах и/ или снегоходах; шапочки купальные, кроме используемых в индустрии автоспорта, а именно: мотоциклах, мотовездеходах, квадроциклах, гидроциклах и/ или снегоходах; шарфы-трубы, кроме используемых в индустрии автоспорта, а именно: мотоциклах, мотовездеходах, квадроциклах, гидроциклах и/ или снегоходах; шубы, кроме используемых в индустрии автоспорта, а именно: мотоциклах, мотовездеходах, квадроциклах, гидроциклах и/ или снегоходах; юбки, кроме используемых в индустрии автоспорта, а именно: мотоциклах, мотовездеходах, квадроциклах, гидроциклах и/ или снегоходах; юбки нижние, кроме используемых в индустрии

автомотоспорта, а именно: мотоциклах, мотовездеходах, квадроциклах, гидроциклах и/ или снегоходах; юбки-шорты, кроме используемых в индустрии автотоспорта, а именно: мотоциклах, мотовездеходах, квадроциклах, гидроциклах и/ или снегоходах».

К возражению приложены следующие материалы:

- перевод, электронный словарь Мультитран [1];
- словарно-справочные материалы [2];
- данные АВТОСТАТ [3].

На заседании коллегии, состоявшемся 14.01.2022, заявителем был представлен оригинал письма-согласия от правообладателя противопоставленного товарного знака (7) [4].

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия считает доводы, изложенные в возражении, убедительными в части.

С учетом даты приоритета (15.05.2020) заявки №2020727014 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 20.07.2015 №482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный №38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с 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).

Согласно положению пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается регистрация в качестве товарного знака 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 либо его изготовителя учитывается, что к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

В соответствии с требованиями подпункта 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 отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Исходя из требований абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком другого лица, допускается с согласия

правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

Положения, предусмотренные абзацем пятым настоящего пункта, не применяются в отношении обозначений, сходных до степени смешения с коллективными знаками.

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.

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.

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

- 1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; 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;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в 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.

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).

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2020727014 заявлено



комбинированное обозначение «  », содержащее изобразительный

элемент в форме горизонтально расположенного прямоугольника черного цвета с двумя полосами, на фоне которого расположен словесный элемент «ICON DRESS», выполненный заглавными буквами латинского алфавита белого цвета. Правовая охрана заявленному обозначению испрашивается в отношении скорректированного указанного выше перечня товаров 25 класса МКТУ.

Анализ заявленного комбинированного обозначения показал, что оно включает в свой состав словесный элемент «DRESS», являющийся лексической единицей английского языка и в переводе на русский язык имеющий значение «одежда» (<https://translate.academic.ru/dress/en/ru/>). Поскольку заявителем испрашивается правовая охрана заявленного обозначения в отношении перечня товаров 25 класса МКТУ, к которым относятся, в частности, одежда различного назначения, то словесный элемент «DRESS» будет для этих товаров являться неохраняемым элементом на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, так как указывает на вид и назначение товаров. Словесный элемент «DRESS» не занимает в заявленном обозначении доминирующее положение, в связи с чем может быть включен в него в качестве неохраноспособного элемента обозначения.

Кроме того, в связи с ограничением перечня, заявленное обозначение, содержащее словесный элемент «DRESS», не будет способно ввести потребителя в заблуждение относительно товаров 25 класса МКТУ, поэтому основания для несоответствия рассматриваемого обозначения требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса коллегией снимаются.

Что касается несоответствия заявленного обозначения положениям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, коллегия указывает следующее.

Противопоставленные товарные знаки представляют собой словесные и

комбинированные обозначения «  » (1), «  » (2), «ICON» (3),

«  » (4), «  » (5), «  » (6), «  » (7),

которые содержат в своем составе основные индивидуализирующие словесные

элементы «ICON», «IKON», выполненные стандартным и оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Словесные элементы «GROUP» и «YACHTS» являются слабыми элементами ввиду их неохраноспособности.

Сопоставительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков показал, что они являются семантически сходными, поскольку словесный элемент «ICON» рассматриваемого обозначения и словесные элементы «ICON», «IKON» противопоставленных товарных знаков (1-7) характеризуются подобием заложенных в обозначениях понятий, идей, так как в переводе с английского языка на русский язык сопоставляемые словесные элементы означает «икона, символ» (<https://translate.academic.ru/dress/en/ru/>).

Фонетически словесный элемент «ICON» заявленного обозначения и словесный элемент «IKON», содержащийся в противопоставленных товарных знаках (1-4, 6, 7), являются тождественными. Сравнимые словесные элементы «ICON» заявленного обозначения и «IKON» противопоставленного товарного знака (5) прочитываются одинаково как «айкон», в связи с чем фонетически являются сходными и могут быть спутаны потребителями при восприятии обозначений в целом.

Визуально заявленное обозначение сходно с противопоставленными товарными знаками (1-7), так как словесные элементы сопоставляемых обозначений выполнены буквами латинского алфавита. Заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки визуально отличаются, однако, графический фактор сходства носит, в данном случае, второстепенный характер ввиду установленного фонетического и семантического сходства сопоставляемых обозначений.

Анализ однородности испрашиваемых товаров 25 класса МКТУ и товаров/услуг 14, 18, 35 классов МКТУ, указанных в перечнях противопоставленных товарных знаков (1-6), показал, что они являются неоднородными по виду и роду товаров, назначению товаров и услуг, имеют разный круг потребителей.

С учетом вышеизложенного и ввиду неоднородности сопоставляемых товаров и услуг сравниваемых обозначений, противопоставления в виде товарных знаков (1-6) могут быть сняты в рамках пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Правовая охрана противопоставленного товарного знака (7) предоставлена в отношении товаров 25 класса МКТУ «одежда, в том числе куртки, жилеты, перчатки, штаны, брюки и футболки; обувь; головные уборы, а именно шляпы и кепки; одежда кожаная, а именно куртки, жилеты, перчатки, штаны, и брюки; обувь кожаная, головные уборы кожаные, в том числе шляпы и кепки; все вышеупомянутые товары предназначены для использования при управлении транспортными средствами для мотоспорта, а именно мотоциклов, снегоходов, автомобилей повышенной проходимости, внедорожников и вездеходов, а также для продвижения таких транспортных средств».

Испрашиваемые товары 25 класса МКТУ и товары 25 класса МКТУ противопоставленного товарного знака (7) являются однородными, поскольку соотносятся друг с другом как род-вид товаров, имеют одно назначение и одинаковый круг потребителей.

При оценке вероятности смешения заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака (7) коллегией приняты во внимание обстоятельства, на которые указывает заявитель в своем возражении, а именно факт согласия [4] правообладателя товарного знака (7) на регистрацию заявленного обозначения на имя заявителя в отношении товаров 25 класса МКТУ, указанных в просительной части возражения.

Заявленное обозначение и товарный знак (7) не тождественны, ни одно из названных обозначений не является широко известным или образующим серию товарных знаков одного лица. В связи с указанным согласие [4] правообладателя товарного знака (7) позволяет снять данное противопоставление в рамках пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Вместе с тем, коллегия отмечает, что поскольку в первоначальном перечне заявленных товаров 25 класса МКТУ по заявке №2020727014 отсутствовали позиции, относящиеся к товарам «шапочки купальные, шарфы-трубы», то предоставленное в письме-согласии право на регистрацию заявленного обозначения в отношении товаров 25 класса МКТУ «шапочки купальные, кроме используемых в индустрии автмотоспорта, а именно: мотоциклах, мотовездеходах, квадроциклах, гидроциклах и/

или снегоходах; шарфы-трубы, кроме используемых в индустрии автоспорта, а именно: мотоциклах, мотовездеходах, квадроциклах, гидроциклах и/ или снегоходах» не могут быть учтены и приняты во внимание.

Таким образом, наличие письма-согласия [4] от правообладателя противопоставленного товарного знака (7), возможность предоставления которого предусмотрена положениями абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, при отсутствии введения потребителя в заблуждение, позволяет снять указанное противопоставление и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2020727014 в качестве товарного знака в отношении указанных в письме-согласии товаров 25 класса МКТУ, за исключением товаров «шапочки купальные, кроме используемых в индустрии автоспорта, а именно: мотоциклах, мотовездеходах, квадроциклах, гидроциклах и/ или снегоходах; шарфы-трубы, кроме используемых в индустрии автоспорта, а именно: мотоциклах, мотовездеходах, квадроциклах, гидроциклах и/ или снегоходах» с исключением из правовой охраны словесного элемента «DRESS».

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 03.12.2021, отменить решение Роспатента от 31.05.2021 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2020727014 в отношении товаров 25 класса МКТУ «блузы, кроме используемых в индустрии автоспорта, а именно: мотоциклах, мотовездеходах, квадроциклах, гидроциклах и/ или снегоходах; боди [женское белье], кроме используемых в индустрии автоспорта, а именно: мотоциклах, мотовездеходах, квадроциклах, гидроциклах и/ или снегоходах; бриджи, кроме используемых в индустрии автоспорта, а именно: мотоциклах, мотовездеходах, квадроциклах, гидроциклах и/ или снегоходах; брюки, кроме используемых в индустрии автоспорта, а именно: мотоциклах, мотовездеходах, квадроциклах, гидроциклах и/ или снегоходах; воротники [одежда], кроме используемых в индустрии автоспорта, а

именно: мотоциклах, мотовездеходах, квадроциклах, гидроциклах и/ или снегоходах; воротники съемные, кроме используемых в индустрии автоспорта, а именно: мотоциклах, мотовездеходах, квадроциклах, гидроциклах и/ или снегоходах; галстуки-банты с широкими концами, кроме используемых в индустрии автоспорта, а именно: мотоциклах, мотовездеходах, квадроциклах, гидроциклах и/ или снегоходах; гамаши, кроме используемых в индустрии автоспорта, а именно: мотоциклах, мотовездеходах, квадроциклах, гидроциклах и/ или снегоходах; гетры [теплые носочно-чулочные изделия], кроме используемых в индустрии автоспорта, а именно: мотоциклах, мотовездеходах, квадроциклах, гидроциклах и/ или снегоходах; джерси [одежда], кроме используемых в индустрии автоспорта, а именно: мотоциклах, мотовездеходах, квадроциклах, гидроциклах и/ или снегоходах; изделия спортивные трикотажные, кроме используемых в индустрии автоспорта, а именно: мотоциклах, мотовездеходах, квадроциклах, гидроциклах и/ или снегоходах; изделия трикотажные, кроме используемых в индустрии автоспорта, а именно: мотоциклах, мотовездеходах, квадроциклах, гидроциклах и/ или снегоходах; кашне / платки шейные / шарфы, кроме используемых в индустрии автоспорта, а именно: мотоциклах, мотовездеходах, квадроциклах, гидроциклах и/ или снегоходах; комбинезоны [одежда], кроме используемых в индустрии автоспорта, а именно: мотоциклах, мотовездеходах, квадроциклах, гидроциклах и/ или снегоходах; костюмы, кроме используемых в индустрии автоспорта, а именно: мотоциклах, мотовездеходах, квадроциклах, гидроциклах и/ или снегоходах; костюмы купальные, кроме используемых в индустрии автоспорта, а именно: мотоциклах, мотовездеходах, квадроциклах, гидроциклах и/ или снегоходах; костюмы пляжные, кроме используемых в индустрии автоспорта, а именно: мотоциклах, мотовездеходах, квадроциклах, гидроциклах и/ или снегоходах;

купальники гимнастические, кроме используемых в индустрии автотоспорта, а именно: мотоциклах, мотовездеходах, квадроциклах, гидроциклах и/ или снегоходах; куртки из шерстяной материи [одежда], кроме используемых в индустрии автотоспорта, а именно: мотоциклах, мотовездеходах, квадроциклах, гидроциклах и/ или снегоходах; легинсы [штаны], кроме используемых в индустрии автотоспорта, а именно: мотоциклах, мотовездеходах, квадроциклах, гидроциклах и/ или снегоходах; маски для сна, кроме используемых в индустрии автотоспорта, а именно: мотоциклах, мотовездеходах, квадроциклах, гидроциклах и/ или снегоходах; меха [одежда], кроме используемых в индустрии автотоспорта, а именно: мотоциклах, мотовездеходах, квадроциклах, гидроциклах и/ или снегоходах; накидки меховые, кроме используемых в индустрии автотоспорта, а именно: мотоциклах, мотовездеходах, квадроциклах, гидроциклах и/ или снегоходах, кроме используемых в индустрии автотоспорта, а именно: мотоциклах, мотовездеходах, квадроциклах, гидроциклах и/ или снегоходах; обувь пляжная, кроме используемой в индустрии автотоспорта, а именно: мотоциклах, мотовездеходах, квадроциклах, гидроциклах и/ или снегоходах; одежда верхняя, кроме используемой в индустрии автотоспорта, а именно: мотоциклах, мотовездеходах, квадроциклах, гидроциклах и/ или снегоходах; одежда готовая, кроме используемой в индустрии автотоспорта, а именно: мотоциклах, мотовездеходах, квадроциклах, гидроциклах и/ или снегоходах; пальто, кроме используемых в индустрии автотоспорта, а именно: мотоциклах, мотовездеходах, квадроциклах, гидроциклах и/ или снегоходах; парки, кроме используемых в индустрии автотоспорта, а именно: мотоциклах, мотовездеходах, квадроциклах, гидроциклах и/ или снегоходах; пижамы, кроме используемых в индустрии автотоспорта, а именно: мотоциклах, мотовездеходах, квадроциклах, гидроциклах и/ или снегоходах; плавки, кроме используемых в индустрии автотоспорта, а именно: мотоциклах, мотовездеходах, квадроциклах, гидроциклах и/ или снегоходах; платья, кроме используемых в индустрии автотоспорта, а именно:

юбки нижние, кроме используемых в индустрии автоспорта, а именно: мотоциклах, мотовездеходах, квадроциклах, гидроциклах и/ или снегоходах; юбки-шорты, кроме используемых в индустрии автоспорта, а именно: мотоциклах, мотовездеходах, квадроциклах, гидроциклах и/ или снегоходах».