


## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения

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 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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 29.05.2023 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), поданное компанией Норт Американ Фур Окшнс Инк. 65 Скайвэй Авеню, Торонто, Онтарио М9W 6С7, Канада (далее – заявитель), на решение Роспатента об отказе государственной регистрации товарного знака по заявке №2021707695, при этом установлено следующее.



BLACKGLAMA

Комбинированное обозначение «  » по заявке №2021707695, поданной 15.02.2021, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 18, 25 и услуг 35 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне заявки.


Роспатентом 27.07.2022 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2021707695 в отношении всех заявленных товаров и услуг.

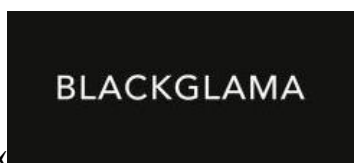
Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное


обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарными знаками:




- «» по свидетельству № 781191 с приоритетом от 15.05.2019 – (1),




- «» по свидетельству № 662584 с приоритетом от 27.03.2018 – (2),



- «» по свидетельству № 734660 с приоритетом от 13.06.2018 – (3);



- «» по свидетельству № 754136 с приоритетом от 15.05.2019 – (4), зарегистрированными на имя Общества с ограниченной ответственностью "БЛЭКГЛАМА РУС", Москва, ул. Крылатские Холмы, д. 32, корп. 2, эт. 1, п. V, к. 7, оф. 36Б, в отношении товаров и услуг 18, 25, 35, 40 классов МКТУ, признанных однородными заявленным товарам и услугам 18, 25, 35 классов МКТУ

В Роспатент 29.05.2023 поступило возражение и дополнения к нему, доводы которых сводятся к следующему:

- заявитель уточняет перечень товаров и услуг, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака по рассматриваемой заявке, а именно исключает все товары 25 и услуги 35 классов МКТУ, в связи с чем правовая охрана испрашивается только в отношении заявленных товаров 18 класса МКТУ *«шкурки животных; меховые шкурки; норковые меховые шкурки; аксессуары из меха,*

включенные в данный класс», которые включает исключительно товары меховой промышленности;

- противопоставленные товарные знаки зарегистрированы в отношении услуг 35 и 40 классов МКТУ, которые включают в себя услуги, связанные с управлением бизнесом и администрированием предприятий, рекламу, услуги маркетинга и продвижения, а также услуги по обработке обуви, ткани и текстильных изделий. Данные услуги относятся к иной сфере деятельности, чем меховая промышленность, что не предопределяет совместную встречаемость исследуемых обозначений в гражданском обороте;

- что касательно услуг 40 класса МКТУ, то такие услуги как, «дублирование, крашение кожи, обработка кожи», указанные в перечне противопоставленного товарного знака (4), относятся исключительно к кожевенному производству – одной из отраслей лёгкой промышленности, заключающаяся в механической и физико-химической выделке кожи животных, преимущественно крупного рогатого скота, а также морских млекопитающих, следовательно, заявленные товары 18 класса МКТУ не являются однородными услугами 35 и 40 классов МКТУ противопоставленных товарных знаков;

- кроме того, заявитель отмечает, что является правообладателем товарного знака

**BLACK GLAMA** по свидетельству №64636 с приоритетом от 23.02.1979 – (5), зарегистрированного в отношении товаров 18 класса МКТУ «норковые меховые шкурки»;

- компания Норт Американ Фур Окшнс Инк. (сокращенное наименование – «НАФА») – это знаменитый канадский пушной аукционный дом. Компании «НАФА» перешли права на товарные знаки «BLACKGLAMA» в отношении товаров 03, 18, 25 классов МКТУ по всему миру, включая Россию, в 2018 году;

- «BLACKGLAMA» – бренд, относящийся к меху редкой североамериканской норки. На его долю приходится около 2% всего мирового производства меха норки. Вместе с тем, данная продукция считается самым высококачественным мехом норки в мире и особо ценится любителями норковых шуб и других меховых изделий;

- благодаря высокому качеству, а также рекламной кампании «What Becomes a Legend Most?» (Что становится настоящей легендой?), проводимой с 1968 года, изделия из норки BLACKGLAMA приобрели известность по всему миру.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 27.07.2022 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2021707695 в отношении всех заявленных товаров 18 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (15.02.2021) поступления заявки №2021707695 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя вышеуказанный 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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015 за № 38572, введенные в действие 31.08.2015 (далее – Правила).

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 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, 43 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

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.


Заявленное обозначение по заявке №2021707695 представляет собой

The logo consists of the word "BLACKGLAMA" in white, uppercase, sans-serif font, centered on a solid black rectangular background.


комбинированное обозначение «», включающее словесный элемент «BLACKGLAMA», выполненный буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

В качестве сходных до степени смещения с заявленным обозначением в заключении по результатам экспертизы были указаны следующие товарные знаки:


The logo features the word "BLACKGLAMA" in white, uppercase, sans-serif font, with a registered trademark symbol (®) to its upper right. Below it, the tagline "· МЕХОВОЙ САЛОН ·" is written in a smaller, white, uppercase, sans-serif font, flanked by two small white dots.

- «» по свидетельству № 781191 с приоритетом от 15.05.2019 – (1),


The logo consists of the word "BLACKGLAMA" in white, uppercase, sans-serif font, centered on a solid black rectangular background.

- «» по свидетельству № 662584 с приоритетом от 27.03.2018 – (2),

The logo consists of the word "BLACKGLAMA" in white, uppercase, sans-serif font, centered on a solid black rectangular background.

- «» по свидетельству № 734660 с приоритетом от 13.06.2018 – (3);



- «» по свидетельству № 754136 с приоритетом от 15.05.2019 – (4).

Анализ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков (1-4) показал их сходство, обусловленное тем, что они содержат тождественный словесный элемент «BLACKGLAMA» и изобразительный элемент в виде горизонтально-ориентированного прямоугольника черного цвета, что заявителем не оспаривается.

Поскольку заявитель скорректировал перечень заявленных товаров и услуг, исключив из него все товары 25 и услуги 35 классов МКТУ, то анализ однородности рассматривается в отношении заявленных товаров 18 класса МКТУ *«шкурки животных; меховые шкурки; норковые меховые шкурки; аксессуары из меха, включенные в данный класс»*.

Анализ однородности сопоставляемых товаров и услуг показал следующее.

Правовая охрана противопоставленным товарным знакам (1, 2) предоставлена, в том числе, в отношении услуг 35 класса МКТУ.

Поскольку данные услуги не содержат уточнения по ассортименту реализуемых товаров или по сфере деятельности, то не признаются коллегией однородными заявленным товарам 18 класса МКТУ (данный вывод согласуется с судебной практикой, например, Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 5 марта 2021 года по делу № СИП-243/2020)

Правовая охрана противопоставленным товарным знакам (2, 4) предоставлена, в том числе, в отношении услуг 40 класса МКТУ.

Несмотря на то, что услуги 40 класса МКТУ противопоставленных товарных знаков (2, 4) содержат уточнение, в отношении каких-конкретно товаров они оказываются, данные товары соотносятся с товарами 24 класса МКТУ «ткани, текстильные изделия», либо с товарами 25 класса МКТУ «одежда, обувь», в отношении которых правовая охрана товарного знака по рассматриваемой заявке не испрашивается.

Таким образом, коллегия полагает, что сопоставляемые услуги 40 и товары 18 классов МКТУ неоднородны.

Правовая охрана противопоставленного товарного знака (3) действует в отношении товаров 18 класса МКТУ, в том числе в отношении таких товаров, как *«сумки женские; сумки; кошельки / портмоне»*, которые представляют собой аксессуары одежды (см. сайт Википедия «Категория:Аксессуары») и могут быть изготовлены из меха.

Таким образом, заявленные товары 18 класса МКТУ *«аксессуары из меха, включенные в данный класс»* однородны товарам 18 класса МКТУ *«сумки женские; сумки; кошельки / портмоне»* противопоставленного товарного знака (3), поскольку относятся к одной категории товаров, имеют одно назначение, один круг потребителей и рынок сбыта.

Таким образом, в отношении указанных выше товаров 18 класса МКТУ, заявленное обозначение на соответствует требованиям пункта 6 статьи 14832 Кодекса.

Что касается остальных заявленных товаров 18 класса МКТУ *«шкурки животных; меховые шкурки; норковые меховые шкурки»*, то они признаются неоднородными товарам противопоставленного товарного знака (3), поскольку имеют разное назначение, круг потребителей и рынок сбыта.

Коллегия также приняла к сведению наличие товарного знака **«BLACK GLAMA»** по свидетельству №64636 с приоритетом от 23.02.1979, зарегистрированного на имя заявителя в отношении товаров 18 класса МКТУ *«норковые меховые шкурки»*.

Резюмируя вышеизложенное коллегия полагает, что заявленное обозначение в отношении товаров 18 класса МКТУ *«шкурки животных; меховые шкурки; норковые меховые шкурки»* соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 29.05.2023, отменить решение Роспатента от 27.07.2022 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2021707695.**