

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

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 № 644/261 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454), рассмотрела возражение, поступившее 30.05.2022, поданное компанией «Fashion Nova, Inc.», Соединенные Штаты Америки (далее - заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) от 28.01.2022 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1580375 в отношении всех товаров 18 класса МКТУ, при этом установлено следующее.


Регистрация знака произведена Международным Бюро ВОИС 30.12.2020 по международной регистрации № 1580375 на имя «Fashion Nova, LLC», Соединенные Штаты Америки в отношении товаров 18 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.


Знак по международной регистрации № 1580375 представляет собой словесное обозначение « **FASHION NOVA** », выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита в одну строку.

Решение Роспатента от 28.01.2022 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1580375 в отношении всех товаров 18 класса МКТУ мотивировано его несоответствием требованиям пунктов 1 (3), 6 (1,2) статьи 1483 Кодекса. Решение Роспатента от 28.01.2022 было принято на основании предварительного отказа от 21.05.2021. Знаку по международной регистрации № 1580375 в отношении всех

однородных товаров 18 класса МКТУ экспертизой было противопоставлено сходное



до степени смешения обозначение: «» по заявке № 2020758821, приоритет от 21.10.2020. Наличие фонетического, семантического и графического сходства с учетом однородности товаров может привести к смешению сходных товарных знаков в гражданском обороте и нарушению прав владельца ранее зарегистрированного товарного знака. Экспертизой были сняты мотивы для отказа в предоставлении правовой охраны знаку по международной регистрации № 1580375 по пункту 6 (2) статьи 1483 Кодекса в отношении ранее противопоставленного

товарного знака «» по свидетельству № 632551 с приоритетом от 27.07.2016, в отношении однородных товаров 18 класса МКТУ, ввиду предоставления заявителем письма-согласия от его правообладателя. В предварительном отказе от 21.05.2021 также было указано на несоответствие элемента «FASHION» требованиям пункта 1 (3) статьи 1483 Кодекса.

В поступившем 30.05.2022 возражении заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 28.01.2022.

Доводы возражения сведены к следующему:

- заявитель согласен мнением экспертизы в отношении неохраноспособности элемента "FASHION" и просит включить его в знак в качестве неохраняемого;
- право на противопоставленный товарный знак по свидетельству № 632551, зарегистрированный в отношении товаров 18 класса МКТУ "*сумки кожаные для упаковки товаров [конверты, карманы]; сумки для хранения косметики, ключей и прочих личных вещей; сумки кожаные; сумки наплечные; сумки перемётные; сумки дорожные; сумки для одежды дорожные; сумки спортивные; многоразовые сумки для покупок; кошельки многоцелевые [сумки]; ридикюли небольшие [сумки]; сумки*", передано заявителю;
- противопоставленное обозначение по заявке № 2020758821 зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении части заявленных товаров 18 класса МКТУ и присвоен номер свидетельства № 866271, при этом при экспертизе этого обозначения учитывался товарный знак по свидетельству № 632551;

- заявителю принадлежит исключительное право на товарный знак по свидетельству № 632551, зарегистрированный в отношении товаров 18 класса МКТУ, однородных товарам, для которых испрашивается предоставление правовой охраны знаку "FASHION NOVA", с более ранней датой приоритета, чем противопоставленный товарный знак по свидетельству № 866271, в связи с чем, он более не является препятствием;
- знак "FASHION NOVA" формирует серию (блок) с товарным знаком по свидетельству № 632551;
- заявленные товары 18 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны знаку по международной регистрации № 1580375, предназначены для переноски и хранения, что определяет их потребительские характеристики и круг потребителей. Товары 18 класса МКТУ товарного знака по свидетельству № 866271 имеют иное назначение, в большинстве своём, предназначены для более узкого круга потребителей;
- между сравниваемыми знаками имеются определённые фонетические, визуальные и семантические отличия, обусловленные наличием в знаке по международной регистрации № 1580375 элемента "FASHION", наличием элемента "design" изобразительного элемента в противопоставленном товарном знаке по свидетельству № 866271.

В возражении изложена просьба об отмене решения Роспатента и предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1580375 в отношении всех товаров 18 класса МКТУ, указанных в перечне, с исключением из правовой охраны элемента "FASHION".

В подтверждение своих доводов заявителем были приложены следующие материалы:

- публикация товарного знака по свидетельству № 632551 из раздела «Открытые реестры» <https://www1.fips.ru/registers>;
- копия уведомления от 10.08.2021 о результатах проверки соответствия заявленного обозначения требованиям законодательства по заявке на регистрацию товарного знака № 2020758821;

- копия решения от 27.03.2022 о государственной регистрации товарного знака по заявке на регистрацию товарного знака № 2020758821;
- публикация товарного знака по свидетельству № 866271.

Изучив материалы дела, заслушав лиц, участвующих при рассмотрении возражения, поступившего 30.05.2022, коллегия установила следующее.

С учетом даты приоритета (30.12.2020) на территорию Российской Федерации знака по международной регистрации № 1580375 правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя 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, рег. № 38572, и введенные в действие 31.08.2015 г. (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов:

- 1) вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида;
- 2) являющихся общепринятыми символами и терминами;
- 3) характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта;
- 4) представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.

В соответствии с абзацем шестым пункта 1 статьи 1483 Кодекса указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

В соответствии с подпунктом 1.1 статьи 1483 Кодекса положения пункта 1 статьи 1483 Кодекса не применяются в отношении обозначений, которые:

- 1) приобрели различительную способность в результате их использования;

2) состоят только из элементов, указанных в подпунктах 1-4 пункта 1 статьи 1483 Кодекса и образующих комбинацию, обладающую различительной способностью.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся: простые геометрические фигуры, линии, числа; отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово; общепринятые наименования; реалистические или схематические изображения товаров, заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров; сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся также обозначения, которые на дату подачи заявки утратили такую способность в результате широкого и длительного использования разными производителями в отношении идентичных или однородных товаров, в том числе в рекламе товаров и их изготовителей в средствах массовой информации.

При этом устанавливается, в частности, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы вошедшими во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида. Проверяется также, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы:

- общепринятыми символами, характерными для отраслей хозяйства или области деятельности, к которым относятся содержащиеся в перечне товары, для которых испрашивается регистрация товарного знака;
- условными обозначениями, применяемыми в науке и технике;
- общепринятыми терминами, являющимися лексическими единицами, характерными для конкретных областей науки и техники.

Согласно пункту 35 Правил для доказательства приобретения обозначением различительной способности могут быть представлены содержащиеся в соответствующих документах фактические сведения: о длительности, интенсивности использования обозначения, территории и объемах реализации товаров, маркированных заявленным обозначением, о затратах на рекламу, ее длительности и интенсивности, о степени информированности потребителей о

заявленном обозначении и изготовителе товаров, включая результаты социологических опросов; сведения о публикациях в открытой печати информации о товарах, сопровождаемых заявленным обозначением и иные сведения.

В отношении документов, представленных для доказательства приобретения обозначением различительной способности, проводится проверка, в рамках которой учитывается вся совокупность фактических сведений, содержащихся в соответствующих документах.

Документы, представленные заявителем для доказательства приобретения обозначением различительной способности, учитываются при принятии решения о государственной регистрации товарного знака в том случае, если они подтверждают, что заявленное обозначение до даты подачи заявки воспринималось потребителем как обозначение, предназначенное для индивидуализации товаров определенного изготовителя.

В соответствии с подпунктом 1 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, заявленными на регистрацию (ст. 1492) в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана, не признана отозванной или по ней не принято решение об отказе в государственной регистрации.

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 требованиям пункта 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 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.

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 и т.д.


Знак по международной регистрации № 1580375 представляет собой словесное обозначение « FASHION NOVA », выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита в одну строку. Предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации испрашивается в отношении товаров 18 класса МКТУ «*tote bags and handbags, namely, purses, satchels, clutches, wristlet bags, shoulder bags; cross-body bags; fanny packs; sport bags and gym bags; messenger bags; duffle bags, mini bags; luggage; shoe bags for travel; weekend bags; overnight bags; travel bags; garment bags for travel; luggage tags; cosmetic cases sold empty; key cases; small leather goods, namely, wallets, and briefcase-type portfolios; credit card cases; coin purses*» («сумки и сумки, а именно кошельки, ранцы, клатчи, сумки на запястье, сумки через плечо; сумки через плечо; поясные сумки; спортивные сумки и спортивные сумки; сумки-мессенджеры; вещевые сумки, мини-сумки; багаж; сумки для обуви для путешествий; сумки выходного дня; сумки на ночь; дорожные сумки; сумки для одежды для путешествий; багажные бирки; косметички, продаваемые пустыми; футляры для ключей; мелкие изделия из кожи, а именно кошельки и портфели типа портфелей; футляры для кредитных карт; кошельки для монет»).

Заявитель не оспаривает отнесение словесного элемента «FASHION» (в переводе с английского языка на русский язык означает: «мода, стиль, фасон, модный, модельный», см. электронный словарь: [translate.yandex.ru](http://translate.yandex.ru)) к неохраняемым элементам, как несоответствующего требованиям пункта 1 (3) статьи 1483 Кодекса.

В отношении несоответствия знака по международной регистрации № 1580375 требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.

Решение Роспатента от 28.01.2022 основано на предварительном отказе от 21.05.2021, в котором указано на наличие сходного до степени смешения



обозначения: «» по заявке № 2020758821, приоритет от 21.10.2020 (в настоящее время присвоено свидетельство № 866271). Правообладатель: Лупейко Елена Николаевна, Москва. Правовая охрана указанного товарного знака действует на территории Российской Федерации в отношении товаров 18 класса МКТУ «*альпенштоки; вальтрапы / коврики для верховой езды; вожжи; вожжи для*




*поддерживания детей при ходьбе; гарнитуры сбруйные; детали для стремян резиновые; зонты; зонты солнечные; изделия шорно-седельные; каркасы для дождевых или солнечных зонтов; кнуты; кольца для зонтов; крепления для седел; ленчики седел; наколенники для лошадей; намордники; недоуздки для лошадей; обивка мебельная из кожи; одежда для домашних животных; одеяла для животных; отделка кожаная для мебели; ошейники для животных; палки для пеших прогулок; плетки многохвостые; поводки; подкладки мягкие под седла для верховой езды; подковы; подпруги кожаные; попоны для лошадей; портупей кожаные; постромки [конская сбруя]; ремешки кожаные; ремни для военного снаряжения; ремни для конской сбруи; ремни для коньков; ремни кожаные [изделия шорные]; ремни подбородочные кожаные; ремни стременные; ручки для зонтов; ручки для тростей; седла для лошадей; спицы для дождевых или солнечных зонтов; стремяна; трензели для конской сбруи; трости; трости для зонтов; трости складные, преобразуемые в сиденья; тфиллин [филактерии]; удила [сбруя конская]; уздечки [конская сбруя]; упряжь для животных; хомуты для лошадей; чепраки под седло для лошадей; шоры [сбруя конская]». Неохраняемый элемент товарного знака: слово "DESIGN".*

Сходство знака по международной регистрации № 1580375 и противопоставленного товарного знака по свидетельству № 866271 обусловлено фонетическим и семантическим тождеством входящего в их состав элемента «NOVA». Визуально сравниваемые знаки имеют различия, обусловленные графической проработкой, наличием дополнительных изобразительных элементов в составе товарного знака по свидетельству № 866271, а также наличием неохраняемых элементов «DESIGN» и «FASHION» в сравниваемых знаках. Вместе с тем, исполнение сравниваемых словесных элементов «NOVA» буквами латинского алфавита визуально сближает сравниваемые знаки.

Ввиду фонетического и семантического тождества словесного элемента «NOVA» знак по международной регистрации № 1580375 и противопоставленный товарный знак по свидетельству № 866271 ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Анализ однородности перечня заявленных товаров 18 класса МКТУ сравнимых знаков показал следующее.

Заявленные товары 18 класса МКТУ, указанные в перечне заявленного знака, представляют собой различные сумки, кошельки, косметички, портфели, которые предназначены для переноски и хранения. Перечень товаров 18 класса МКТУ противопоставленного товарного знака по свидетельству № 866271 включает зонты, аксессуары для лошадей, изделия шорно-седельные, ремни в составе изделий специального назначения (для конской сбруи, для военного снаряжения и т.п.). В связи с чем, сравниваемые товары 18 класса МКТУ имеют разное назначение, относятся к разному роду (виду) («сумки, изделия из кожи и кожзаменителей» / «зонты, принадлежности к ним» / «трости, хлысты, кнуты» / «изделия для животных, аксессуары для лошадей»), имеют разный круг потребителей, не являются взаимодополняемыми или взаимозаменяемыми, что свидетельствует об отсутствии между ними однородности.

Кроме того, коллегией принято во внимание, что заявителю передано исключительное право на «старший» товарный знак «» по свидетельству № 632551 с приоритетом от 27.07.2016, в отношении однородных товаров 18 класса МКТУ «сумки кожаные для упаковки товаров [конверты, карманы]; сумки для хранения косметики, ключей и прочих личных вещей; сумки кожаные; сумки наплечные; сумки перемётные; сумки дорожные; сумки для одежды дорожные; сумки спортивные; многоразовые сумки для покупок; кошельки многоцелевые [сумки]; ридикюли небольшие [сумки]; сумки». Приоритет от 27.07.2016 товарного знака по свидетельству № 632551 является более ранним по сравнению с приоритетом противопоставленного товарного знака по заявке № 2020758821 (свидетельство № 866271). При этом согласно решению Роспатента от 27.03.2022 о государственной регистрации вышеуказанного противопоставленного товарного знака по заявке № 2020758821 (свидетельство № 866271) экспертизой учитывался товарный знак заявителя по свидетельству № 632551 в отношении однородных товаров 18 класса МКТУ.

Изложенное обуславливает отсутствие принципиальной возможности возникновения у потребителей представления о принадлежности сравниваемых товаров 18 класса МКТУ одному лицу.

Довод заявителя о том, что знак по международной регистрации № 1580375 формирует серию с товарным знаком по свидетельству № 632551 признан несостоятельным, так как серию образуют три и более товарных знаков. Под группой (серией) товарных знаков понимается совокупность товарных знаков, принадлежащих одному правообладателю, зависимых друг от друга, связанных между собой наличием одного и того же доминирующего словесного или изобразительного элемента, имеющих фонетическое и семантическое сходство, а также несущественные графические отличия, не изменяющие сущность товарных знаков. Использование же только двух товарных знаков, объединенных единым элементом, не может рассматриваться как использование серии товарных знаков.

Таким образом, у коллегии нет оснований полагать, что знак по международной регистрации № 1580375 в отношении заявленных товаров 18 класса МКТУ противоречит требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 30.05.2022, отменить решение Роспатента от 28.01.2022 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1580375 в отношении всех товаров 18 класса МКТУ с исключением из правовой охраны словесного элемента «FASHION».**