


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 (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 апреля 2020 №644/261, вступившими в силу с 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 16.10.2023 возражение, поданное Индивидуальным предпринимателем Рожковым Николаем Владимировичем, Республика Татарстан (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2023713342, при этом установила следующее.





Обозначение «  » по заявке №2023713342 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака 22.02.2023 на имя заявителя в отношении товаров 14, 18 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне заявки.

Роспатентом 05.09.2023 было принято решение о государственной регистрации товарного знака только в отношении заявленных товаров 14 класса МКТУ. Основанием для принятия решения Роспатента явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса для всех заявленных товаров 18 класса МКТУ.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, являющемся неотъемлемой частью оспариваемого решения Роспатента, сводятся к тому, что

заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарными знаками

«  RONCATO » [1] (международная регистрация №646280 с приоритетом

от 14.11.1995), «  » [2] (международная регистрация №519398 с приоритетом от 19.10.2006), правовая охрана которым на территории Российской Федерации предоставлена в отношении однородных товаров 18 класса МКТУ предоставлена на имя VALIGERIA RONCATO SPA, 91, Via Pioga, I-35011 CAMPODARSEGO, PADOVA (IT).

Кроме того, в заключении по результатам экспертизы отмечается, что элемент «RNV» является неохраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку не обладает различительной способностью, представляет собой простые буквы, не имеющие характерного графического исполнения и словесного характера.

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с доводами заключения по результатам экспертизы, при этом основная аргументация в защиту регистрации товарного знака по заявке №2023713342 сводится к отсутствию однородности сопоставляемых товаров 18 класса МКТУ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1], [2].

Так, заявитель указывает на то, что заявленное обозначение приобрело различительную способность в результате его использования и стало узнаваемо потребителями популярных торговых площадок, таких как OZON, где представлен ассортимент продукции заявителя. В возражении отмечается, что регистрация товарного знака по заявке №2023713342 испрашивается для широкого перечня товаров 18 классов МКТУ, тогда как правовая охрана противопоставленным товарным знакам предоставлена для узких перечней, состоящих из нескольких позиций, при этом совпадают только такие товары как «*кошельки; несессеры; сумки; сундуки; чемоданы*».

С учетом изложенного заявитель просит изменить оспариваемое решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке №2023713342 для заявленных товаров 18 класса МКТУ.

Следует отметить, что заявитель, надлежащим образом уведомленный о дате, времени и месте рассмотрения поступившего возражения, на заседании коллегии отсутствовал. Между тем, в соответствии с пунктом 41 Правил ППС неявка стороны спора, надлежащим образом уведомленной о дате, времени и месте проведения заседания коллегии, не является препятствием для проведения заседания.

Изучив материалы дела в отсутствие заявителя и его представителя, коллегия считает приведенные в возражении доводы неубедительными.

С учетом даты (22.02.2023) поступления заявки №2023713342 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:

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.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Вместе с тем согласно пункту 1.1 статьи 1483 Кодекса положения пункта 1 настоящей статьи 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 настоящей статьи и образующих комбинацию, обладающую различительной способностью.

Согласно положениям пункта 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.

Как следует из положений пункта 35 Правил, для доказательства приобретения обозначением различительной способности, предусмотренной

подпунктом 1 пункта 1.1 статьи 1483 Кодекса, 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 различительной способности, проводится проверка, в рамках которой учитывается вся совокупность фактических сведений, содержащихся в соответствующих документах.

Документы, представленные заявителем для доказательства приобретения 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 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 тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. 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 и 43 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

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; расположения 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 обозначение 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.

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 пунктах 42 и 43 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, 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).



Заявленное обозначение «  » по заявке №2023713342 с приоритетом от 22.02.2023 включает в свой состав буквы «RNV» и изобразительный элемент в виде оригинальной линии, повторяющей силуэт букв «R» и «V». С учетом доводов возражения решение Роспатента оспаривается в отношении заявленных товаров 14 класса МКТУ *«альпенштоки; бирки багажные; бирки пришивные для одежды кожаные; бирки самоклеющиеся для сумок кожаные; бумажники; вальтрапы; визитницы; вожжи; вожжи для поддерживания детей при ходьбе; гамаки-перевязи для ношения младенцев; гарнитуры сбруйные; держатели для кредитных карт [бумажники]; детали для стремян резиновые; диспенсеры пакетов для*

собачьих отходов, приспособленные для ношения на поводке; замша, за исключением используемой для чистки; зонты; зонты солнечные; изделия шорно-седельные; каркасы для дождевых или солнечных зонтов; каркасы для сумок [конструктивные части сумок]; картодержатели [бумажники]; кейсы из кожи или кожкартона; клапаны кожаные; кнуты; коврики для верховой езды; кожа веганская; кожа искусственная; кожа искусственная на основе мицелия; кожа необработанная или частично обработанная; кожкартон; кожухи для рессор кожаные; кольца для зонтов; коробки для шляп кожаные; коробки из вулканизированной фибры; коробки из кожи или кожкартона; кошельки; кошельки из металлических колечек; крепления для седел; крупоны [части шкур]; кубики компрессионные для багажа; ленчики седел; мешки [конверты, сумки] кожаные для упаковки; молескин [имитация кожи]; наборы дорожные [кожгалантерея]; наколенники для лошадей; намордники; недоуздки для лошадей; несессеры для туалетных принадлежностей незаполненные; обивка мебельная из кожи; одежда для домашних животных; одеяла для животных; органайзеры для багажа; органайзеры для чемоданов; отделка кожаная для мебели; ошейники для животных; палки для альпинизма; палки для пеших прогулок; папки деловые; папки для нот; перевязи для ношения младенцев; пленка газонепроницаемая из кишок животных; плетки многохвостые; поводки кожаные; подкладки мягкие под седла для верховой езды; подковы; подпруги кожаные; полотна кожаные; попоны для лошадей; портмоне; портпледы; портупеи кожаные; портфели [кожгалантерея]; постромки [конская сбруя]; пушнина; рамки кошельков для монет [конструктивные части кошельков для монет]; рандосеру [японский школьный ранец]; ранцы; 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; ручки для чемоданов; ручки-держатели для переноски хозяйственных сумок и пакетов; рюкзаки; рюкзаки для переноски младенцев; саквояжи; седла для лошадей; сетки хозяйственные; спицы для дождевых или солнечных зонтов; стремяна; сумки; сумки для альпинистов; сумки для инструментов пустые; сумки

для одежды дорожные; сумки для туалетных принадлежностей, незаполненные; сумки женские; сумки пляжные; сумки седельные; сумки спортивные; сумки туристские; сумки хозяйственные многоцветные; сумки хозяйственные на колесах; сумки школьные; сумки-кенгуру для ношения детей; сундуки дорожные; сундуки дорожные [багажные]; торбы [мешки для кормов]; трензели для конской сбруи; трости; трости для зонтов; трости складные, преобразуемые в сиденья; тфилин [филактерии]; удила [сбруя конская]; уздечки [конская сбруя]; упряжь для животных; футляры для ключей; хомуты для лошадей; чемоданы; чемоданы моторизованные; чемоданы на колесах; чемоданы плоские; чемоданы плоские для документов; чехлы для дождевых зонтов; чехлы на седла для лошади; шевро; шкуры выделанные; шкуры животных; шкуры крупного рогатого скота; шнуры кожаные; шоры [сбруя конская]; этикетки кожаные; ягдташи [охотничьи аксессуары]; ящики из вулканизированной фибры».


Анализ заявленного обозначения показал, что входящее в его состав буквенное обозначение «RNV» представляет собой не имеющее словесного характера сочетание трех согласных букв латинского алфавита, выполненных без какой-либо графической проработки, способной оказать влияние на индивидуализирующую функцию обозначения, в силу чего вывод экспертизы об отсутствии различительной способности этого обозначения следует признать обоснованным.

Поскольку в распоряжении коллегии отсутствуют сведения, позволяющие сделать вывод о приобретении буквенным обозначением «RNV» различительной способности, оно признается неохраноспособным на основании требований пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Между тем отказ в государственной регистрации товарного знака по заявке №2023713342 для товаров 18 класса МКТУ обусловлен выводом о его несоответствии требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса в связи с наличием

противопоставленных товарных знаков «  **RONCATO** » [1] по



международной регистрации №646280 с приоритетом от 14.11.1995, «  » [2] по международной регистрации №519398 с приоритетом от 19.10.2006, имеющих более ранний приоритет и принадлежащих иному лицу.

Правовая охрана на территории Российской Федерации противопоставленному товарному знаку [1] по международной регистрации №646280 предоставлена для товаров 18 класса МКТУ *«suitcases, trunks, purses, sets for traveling, traveling trunks, chests»* / *«чемоданы, кофры, сумочки, наборы для путешествий, дорожные кофры, сундуки»*.

Правовая охрана на территории Российской Федерации противопоставленному товарному знаку [2] по международной регистрации №519398 предоставлена для товаров 18 класса МКТУ *«suitcases, trunks, bags and small bags of any material, shape or size; hide, leather and imitation leather and all goods included in this class»* / *«чемоданы, кофры, сумки и несессеры любого материала, формы или размера; шкуры, кожа и искусственная кожа и все товары, включенные в этот класс»*.

При сопоставительном анализе заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков коллегия руководствуется сложившейся правоприменительной судебной практикой относительно вопроса сходства товарных знаков и однородности товаров, сформулированной в пункте 162 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 2019 г. №10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», согласно которой для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров. При этом смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.


Вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения. При установлении сходства учитывается, в отношении каких элементов имеется сходство – сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения.



RONCATO

Сопоставляемые обозначения «  » и «  RONCATO » [1],



«  » [2] производят одинаковое общее зрительное впечатление за счет наличия в их составе изобразительных элементов в виде изогнутых линий, воспроизводящих слитно написанные латинские буквы «R» и «V». При этом в составе противопоставленного товарного знака [1] спорный изобразительный элемент является единственным индивидуализирующим элементом, а в составе заявленного обозначения и противопоставления [2] он зрительно активен и акцентирует на себе внимание потребителей в первую очередь.

В этой связи заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки [1], [2] признаются сходными друг с другом, несмотря на отдельные отличия. При этом сходство сопоставляемых обозначений оценивается коллегией как высокое, что может способствовать представлению об одном и том же источнике их происхождения.

Между тем на вероятность смешения сходных обозначений в гражданском обороте оказывает влияние однородность товаров, для маркировки которых они предназначены.

Так, заявленные товары 18 класса МКТУ по заявке №2023713342 представляют собой продукцию, выполненную из кожи, меха и имитации этих материалов, которая относится к таким товарным категориям как различные

кожгалантерейные изделия; зонты и трости; изделия, предназначенные для домашних животных, в том числе шорно-седельные.

В свою очередь перечень противопоставленных товарных знаков [1], [2] включает такую продукцию, отнесенную к 18 классу МКТУ, как кожгалантерейные изделия, среди которых сумки, чемоданы, сундуки и т.п. Также противопоставленный знак [2] предназначен для индивидуализации кожаных материалов, шкур животных и искусственной кожи.

Кроме того, перечень противопоставленного товарного знака [2] содержит такую позицию как *«все товары, включенные в этот класс»*. В этой связи следует отметить, что предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации противопоставленному товарному знаку [2] испрашивалось с датой приоритета от 19.10.2006, т.е. в период действия 8-ой редакции МКТУ. Указанная редакция включала различные виды товаров 18 класса МКТУ, которые относились к коже, имитации кожи, изделиям из них, не относящиеся к другим классам; шкурам животных; дорожным сундукам, чемоданам; зонтам от дождя и солнца, тростям; хлыстам, кнутам, конской сбруе и шорным изделиям; принадлежностям для животных.

Исходя из вышесказанного, следует констатировать, что заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки [1], [2] предназначены для индивидуализации как идентичных товаров 18 класса МКТУ, так и товаров, которые относятся к одним и тем же родовым категориям, имеют одинаковое назначение, круг потребителей и условия реализации. Названные обстоятельства обуславливают вывод о высокой степени однородности всех сопоставляемых товаров 18 класса МКТУ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1], [2].

Учитывая установленное сходство заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1] по международной регистрации №646280, [2] по международной регистрации №519398 при наличии высокой степени однородности товаров 18 класса МКТУ, для сопровождения которых предназначены сравниваемые обозначения, усматривается вывод о возможности их смешения в гражданском обороте, что свидетельствует о несоответствии

заявленного обозначения требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса. Следовательно, оснований для удовлетворения поступившего возражения в данном случае не имеется.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 16.10.2023, оставить в силе решение Роспатента от 05.09.2023.