

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, рассмотрела поступившее 27.12.2021 возражение компании Марв Студиос Лимитед, Великобритания (далее – заявители), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1490907.

Международная регистрация №1490907 знака «**THE KING'S MAN**» произведена Международным Бюро ВОИС 24.07.2019 с конвенционным приоритетом от 25.01.2019 для товаров и услуг 03, 08, 09, 14, 16, 18, 21, 25, 33, 34, 41 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ) на имя заявителя (компания Marv Studios Limited, 71 Queen Victoria Street, London EC4V 4BE (GB)). В дальнейшем перечень заявленных товаров был сокращен заявителем путем исключения части товаров 33 класса МКТУ, а именно «*champagne; wine; sparkling wine; cava*» (сведения о чем были опубликованы 28.11.2019 в официальном бюллетене WIPO Gazette of International Marks №46/2016), всех товаров 34 класса МКТУ (сведения о чем были опубликованы 14.05.2020 в официальном бюллетене WIPO Gazette of International Marks №18/2020).

Роспатентом 26.02.2021 было принято решение о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации

№1490907 только в отношении таких заявленных товаров и услуг 03, 09, 14, 18, 21, 33, 41 классов МКТУ:

03 класс МКТУ – *«soaps; perfumery; eau de parfum; eau de toilette; cologne; toilet waters; essential oils and aromatic extracts; cosmetics; make-up preparations; cosmetic kits; toiletries; animal grooming preparations; products for the care, beauty and cleaning of the hair; hair grooming preparations; gels, mousses, balms, clays, waxes, serums and preparations in aerosol form for hairdressing, hair styling and hair care; shampoos; brilliantine; hair lotions; hair tonic; hair colorants; hair dyes; hair spray; moustache wax; beard wax; beard dyes; beard oil; beard conditioner; shaving preparations; lotions for use before and after shaving; talcum powder; shaving cream; shaving soap; shaving stones; shaving foams; dentifrices; toothpastes; mouth wash, not for medical purposes; breath freshening sprays; deodorants and antiperspirants for personal use; musk; cleaning and fragrancing preparations; boot polish; shining preparations; shoe cream; shoe polish; shoe wax; tailors' and cobblers' wax; nail grooming products; nail care preparations; non-medicated preparations for the application to, conditioning and care of hair, scalp, skin and nails; non-medicated skin care preparations; non-medicated toilet preparations; sun-tanning milks, gels and oils and after-sun preparations (cosmetics); moisturisers; skin emollients for cosmetic use; hair emollients for cosmetic use; non-medicated lip care preparations; foot scrubs; body scrubs; facial scrubs; facial washes; skin cleansers and hydrators; skin toners; skin moisturisers; blemish creams and blemish gels; beauty masks; face and body masks; hand washes; toilet soaps; creams, milks, lotions, gels and powders for the face, body and hands; bath salts; bath and shower oils, gels, creams and foams»;*

09 класс МКТУ – *«pre-recorded audio and video compact discs, DVDs, motion picture films and other digital recording media; musical sound recordings; glasses; sunglasses»;*

14 класс МКТУ – *«jewellery; precious stones; horological and chronometric instruments; cufflinks; key rings; watches; clocks»;*

18 класс МКТУ – *«luggage, trunks and travelling bags; umbrellas and parasols; walking sticks; briefcases; wallets; bags; cosmetic bags»;*

21 класс МКТУ – *«household and kitchen utensils and containers; combs and sponges; wash bags; brushes (not including paint brushes); shaving brushes; combs; moustache combs; comb cases; hair brushes; nail brushes; toothbrushes; toothpicks; shoe brushes; shoe horns; shoe trees; clothes brushes; shirt stretchers; fitted vanity cases»;*

33 класс МКТУ – *«alcoholic beverages except beers; spirits and liquors; whisky; brandy; rum; vodka; gin; vermouth»;*

41 класс МКТУ – *«entertainment; production, presentation, distribution, syndication, networking and rental of motion pictures, films, radio and television programmes and sound and video recordings; providing online information in the fields of entertainment, motion pictures, films, radio and television programmes and sound and video recordings».*

В отношении всех заявленных товаров 08, 16, 25 классов МКТУ, а также части товаров 33 класса МКТУ *«bourbon, tequila»* на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1490907 было отказано в предоставлении правовой охраны по основаниям снованием для решения Роспатента по основаниям его несоответствия пунктам 6 (2), 7 статьи 1483 Кодекса.

Согласно доводам экспертизы знак **«THE KING'S MAN»** по международной регистрации №1490907 является сходным до степени смешения с ранее зарегистрированными товарными знаками с более ранним приоритетом, принадлежащими иным лицам:

- с товарными знаками «**kingsman**» [1] (свидетельство №554667 с



приоритетом от 27.06.2014), «**KINGSMAN**» [2] (свидетельство №559572 с приоритетом от 17.07.2014), зарегистрированными в отношении однородных товаров 08, 16 классов МКТУ на имя Общества с ограниченной ответственностью «Гамма», 141602, Московская обл., г. Клин, ул. 2-я Заводская, д. 6, литера Ж, этаж 4, помещение 11;



- с товарным знаком «KINGSMEN» [3] (свидетельство №737992 с приоритетом от 06.02.2019), зарегистрированным в отношении однородных товаров 25 класса МКТУ на имя Чернышева Антона Викторовича, 618206, Пермский край, г. Чусовой, ул. Мира, 10, кв. 260.

Указание терминов «*bourbon, tequila*» в перечне товаров 33 класса МКТУ является недопустимым. Кроме того, «TEQUILA» является зарегистрированным наименованием места происхождения товара №126, право пользования которым по свидетельству №126/1 предоставлено компании ОНСЕХО РЕГУЛАДОР ДЕЛЬ ТЕКИЛА, А.С. (Совет по Регулированию напитка Tequila (Текила), Авенида Патриа 723, Кол. Хардинес де Гуадалупе, С.П. 45030, Сапопан, Халиско, Мексика).

В поступившем возражении заявитель не спорит с объемом предоставленной правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1490907 в отношении товаров 33 класса МКТУ, однако, выразил свое несогласие относительно наличия сходства между знаком по международной регистрации №1490907 и противопоставленными товарными знаками [1] – [3], при этом основные доводы возражения сводятся к следующему:

- знак по международной регистрации №1490907 и противопоставленные товарные знаки [1] – [3] не являются сходными до степени смешения, поскольку характеризуются фонетическими, семантическими и графическими отличиями;

- знак по международной регистрации №1490907 представляет словосочетание из трех слов, в то время как противопоставленные товарные знаки [1] – [3] состоят из одного слова, кроме того, в них присутствуют дополнительные изобразительные элементы, которые в силу своего размера, расположения, цвета привлекают внимание, а словесные элементы данных обозначений выполнены оригинальным шрифтом, что обуславливает разное визуальное восприятие знаков;

- словесные элементы «THE KING'S MAN» и слова «KINGSMAN», «KINGSMEN» могут иметь различные значения: «king's man» - 1. исторический термин, используемый для обозначения сторонников короля; 2. наименование труппы актеров во времена Якова I Английского (Якова VI Шотландского); 3. член

Королевского колледжа кембриджского университета; «kingsman» (единственное число) / «kingsmen» (множественное число) – 1. шелковый носовой платок или шейный платок, носимый уличными торговцами в 19 веке; 2. название военной должности (см. Oxford Dictionary on Léxico), соответственно, сравниваемые знаки могут порождать различные семантические ассоциации;

- сферы деятельности заявителя и правообладателя противопоставленных товарных знаков [1] - [2] различны;

- заявитель осуществляет деятельность в сфере кинопроизводства, в частности, фильма «KING'S MAN: Начало», соответственно, товары, производимые компанией заявителя, будут в первую очередь ассоциироваться с кинокартиной и её героями, агентами секретной службы, например, перечень заявленных товаров 08 класса МКТУ представляет собой инструменты для косметического ухода и гигиены;

- в то время как перечень товаров 08 класса МКТУ противопоставленных товарных знаков [1], [2] по свидетельствам №554667, №559572, принадлежащих ООО «Гамма», преимущественно включает ручные инструменты, предназначенные для проведения работ, что в целом корреспондируется с основной деятельностью компании, которая является лидером на российском рынке швейной фурнитуры и товаров для рукоделия;

- согласно данным из ЕГРЮЛ основным видом деятельности правообладателя противопоставленного товарного знака [3] по свидетельству №737992 является деятельность в области права; Таким образом, можно сделать вывод о том, что сферы деятельности компаний различны.

- заявитель завершает переговоры с правообладателем противопоставленных товарных знаков [1], [2] относительно предоставления письма-согласия.

В этой связи заявитель просит отменить решение Роспатента и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1490907 в отношении всех заявленных товаров и услуг.

Необходимо указать, что на заседании коллегии, состоявшемся 28.02.2022, заявителем представлен оригинал письма-согласия от правообладателя противопоставленных товарных знаков [1], [2].

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

С учетом даты (25.01.2019) конвенционного приоритета знака по международной регистрации №1490907 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 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный №38572), вступившие в силу 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 тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если 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.

Согласно пункту 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

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 одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в настоящем пункте, 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).

Знак «**THE KING'S MAN**» по международной регистрации №1490907 с конвенционным приоритетом от 25.01.2019 является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1490907 испрашивалось в отношении товаров и услуг 03, 08, 09, 14, 16, 18, 21, 25, 33, 41 классов МКТУ.

Отказ в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку «**THE KING'S MAN**» по международной регистрации №1490907 для товаров 08, 16, 25 классов МКТУ основан на выводе о его несоответствии требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса в связи с наличием ранее зарегистрированных товарных знаков «**kingsman**» [1] по свидетельству №554667 с приоритетом



от 27.06.2014, «**KINGSMAN**» [2] по свидетельству №559572 с приоритетом от 17.07.2014 (правообладатель - ООО «Гамма»), «**KINGSMEN**» [3] по свидетельству №737992 с приоритетом от 06.02.2019 (правообладатель - Чернышев Антон Викторович).

Сопоставительный анализ знака по международной регистрации №1490907 и противопоставленных товарных знаков [1] - [3] показал следующее.

Противопоставленные товарные знаки [1], [2] зарегистрированы для широкого перечня товаров 08 класса МКТУ *«бруски точильные; буравы [ручные инструменты]; дрели; долота [ручные инструменты]; домкраты ручные; зажимы для плотницких работ; зубила; иглы гравировальные; изделия ножевые; изделия режущие [ручные инструменты]; инвентарь садово-огородный с ручным приводом; инструменты абразивные [ручные инструменты]; инструменты для выбивания номеров; инструменты для гофрирования; инструменты для заточки; инструменты для полирования; инструменты клепальные [ручные инструменты];*

инструменты развальцовочные [ручные инструменты]; инструменты штамповочные [ручные инструменты]; камни точильные; кернеры [ручные инструменты]; клещи; клещи дыропробивные [ручные инструменты]; ключи гаечные [ручные инструменты]; лезвия [ручные инструменты]; лобзики; ложки; лопатки [садоводство]; лопаты [ручные инструменты]; мастехины; метчики [ручные инструменты]; молотки для работы с камнем; молотки клепальные [ручные инструменты]; молотки [ручные инструменты]; наборы маникюрных инструментов; наборы маникюрных инструментов электрические; наборы педикюрных инструментов; надфили; наконечники сменные [ручные инструменты]; напильники [инструменты]; ножи; ножи-секачи; отвертки; пилы [ручные инструменты]; пинцеты; пистолеты ручные для выдавливания мастик; пистолеты [ручные инструменты]; плашки [ручные инструменты]; полотна режущие; пояса-держатели ручного инструмента; приборы столовые [ножи, вилки и ложки]; приспособления для гофрирования ткани; приспособления для резки овощей; пробойники; пробойники для выбивания шплинтов; проволока протяжная [ручной инструмент]; пуансоны [ручные инструменты]; разбрызгиватели инсектицидов; развертки; режущие инструменты; резцы гравировальные [ручные инструменты]; рубанки; свайки морские; сверла; сверла для дрелей ручных; сверла [части ручных инструментов]; серпетки; стамески; стамески для конопачения; ступы для растирания; тиски; топоры [ручные инструменты]; устройства для тиснения [ручные инструменты]; утюги; шилья; шпатели [ручные инструменты]; штыри» и 16 класса МКТУ «акварели [краски]; альбомы; альбомы для набросков; аппликаторы краски в виде валика; аппликации в технике декалькомании, включенные в 16 класс; афиши, плакаты; бумага картон и изделия из них, не относящиеся к другим классам; баннеры из бумаги; банты бумажные; банты бумажные декоративные для упаковки; банты, украшения из бумаги для подарочной упаковки; бирки товарные картонные; блоки клейкой бумаги для заметок; блоки листов писчей бумаги, склеенные по одной стороне; блокноты для рисования, черчения; блокноты [канцелярские товары]; буквы (символы) для сухого переноса; бумага гофрированная [гофрированный материал]; бумага воценная;

бумага для завертывания и упаковки; бумага для заметок клейкая; бумага для канцелярских целей; бумага для маскирования; бумага для открыток; бумага для офсетной печати; бумага для подарочной упаковки; бумага для репродукций; бумага для творчества [канцтовары]; бумага для художественных целей; бумага для этикеток; бумага оберточная для канцелярских и бытовых целей; бумага папиросная для изготовления бумажных трафаретов; бумага пергаментная; бумага рисовая; бумажные украшения для вечеринок; валики для покраски; валики малярные; воск для моделирования, за исключением используемого в стоматологии; вывески бумажные; вывески бумажные или картонные; выкройки для изготовления одежды; выкройки для шитья; глина для детской лепки; глина для лепки; глина, пластилин, тесто для лепки игрушек; гофрокартон; гравюры; гравюры, офорты; графики отпечатанные; грифели; грифели для карандашей; держатели для мела; диспенсеры клейкой ленты для офисного и домашнего применения; диспенсеры липкой ленты автоматические офисные; доски гравировальные; доски информационные [конторские принадлежности]; журналы [издания периодические]; закладки для книг; иглы гравировальные для офортов; иглы разметочные для черчения; издания периодические; издания печатные; изделия картонные; изображения графические; календари; кальки; карандаши; карандаши восковые, меловые, угольные; карандаши для рисования; карандаши для художников; карандаши клеевые для домашнего и офисного применения; карандаши-маркеры с краской; карандаши механические; карандаши угольные; карандаши цветные; картинки; картинки переводные; кисти, включенные в 16 класс; кисти декораторов; кисти для рисования; кисти для художников; клейкие вещества для канцелярских и бытовых целей; ленты липкие для канцелярских или бытовых целей; ленты самоклеящиеся канцелярские или бытовые; линейки чертежные; лотки для красок; лотки для рисовальных инструментов; массы пластические для лепки; материалы для лепки; материалы для художников; материалы и композиции для детской лепки; материалы клеящие [клеи] канцелярские или бытовые; материалы упаковочные подкрахмаленные; материалы для переплетных работ; мел для литографии; мел для письма; мешалки и лопатки

для краски [материалы для художников]; мольберты; муштабели для художников; наборы картинок для детей; наборы картинок для художников; наклейки декоративные для шлемов, касок; наклейки пустые пластиковые; наклейки самоклеящиеся [канцелярские товары]; натирки; обложки для паспортов; обложки [канцелярские товары]; образцы вышивок [схемы]; образцы, модели печатные; открытки поздравительные; открытки поздравительные с трехмерными объектами; палитры для художников; папье-маше; пастели [карандаши]; пастель для художников; пастель масляная; пасты для лепки; пеналы; печатные репродукции в стиле картин; печатная продукция; фотоснимки; писчебумажные товары; пластмассовые материалы для упаковки (не относящиеся к другим классам); печати, штампы резиновые; пленка клейкая для прикрепления изображений; пленки клейкие [канцтовары]; подставки для фотографий; репродукции графические; репродукции картин; ручки для художников; салфетки столовые бумажные; скатерти бумажные; скрапбуки; табло из бумаги или картона для объявлений; тетради; товары писчебумажные; трафареты; трафареты для рисования; угольники чертежные; уголки для крепления фотографий; уголки самоклеящиеся для фотографий; украшения для вечеринок из бумаги; украшения подвесные, включенные в 16 класс; фигурки бумажные; фигурки [статуэтки] из папье-маше; фломастеры, маркеры; фольга; формы для моделирования из глины [материалы для художников]; фотогравюры; фрески; футляры для трафаретов; холсты для картин; холсты (на рамах) для художников; чашечки для разведения красок [акварельных]; чернила; чернила для исправлений [гелиография]; шаблоны; эмблемы [клейма бумажные]; эскизы; эстампы [гравюры]; этикетки бумажные».

Противопоставленный товарный знак [3] зарегистрирован для товаров 25 класса МКТУ «банданы [платки]; белье нижнее; белье нижнее, абсорбирующее пот; береты; блузы; боди [женское белье]; боксеры [шорты]; бриджи; брюки; галстуки; галстуки-банты с широкими концами; джерси [одежда]; жилеты; изделия спортивные трикотажные; изделия трикотажные; капюшоны [одежда]; кепки [головные уборы]; козырьки, являющиеся головными уборами; комбинезоны

[одежда]; костюмы; костюмы купальные; купальники гимнастические; куртки [одежда]; куртки из шерстяной материи [одежда]; майки спортивные; наушники [одежда]; носки; носки, абсорбирующие пот; одежда верхняя; одежда вышитая; одежда готовая; одежда для автомобилистов; одежда для велосипедистов; одежда для гимнастов; одежда из искусственной кожи; одежда кожаная; одежда непромокаемая; одежда форменная; пальто; перчатки [одежда]; перчатки для лыжников; пижамы; плавки; платки шейные; платочки для нагрудных карманов; платья; повязки для головы [одежда]; пуловеры; рубашки; трусы; уборы головные; фартуки [одежда]; футболки; халаты; халаты купальные; шарфы; шляпы; штанишки детские [белье нижнее]; шубы; юбки; юбки нижние; юбки-шорты».

Предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1490907 с учетом решения Роспатента от 26.02.2021 испрашивается для товаров 08 класса МКТУ «*razors, razor blades, razor cases, razor strops; hair trimmers; hair clippers for personal use; beard clippers; cuticle tweezers; nail files; nail clippers; manicure sets; pedicure sets; tweezers*» / «бритвы, бритвенные лезвия, футляры для бритв, бритвенные ремни; триммеры для волос; машинки для стрижки волос для личного пользования; машинки для стрижки бороды; щипцы для удаления заусенцев; пилочки для ногтей; кусачки для ногтей; наборы маникюрных инструментов; наборы педикюрных инструментов; пинцеты», 16 класса МКТУ «*printed matter; books; printed publications; photographs; stationery; cards; posters; pens; fountain pens; pen boxes; pen cases*» / «печатная продукция; книги; печатные издания; фотографии; канцелярские принадлежности; открытки; плакаты; ручки; авторучки; коробки для ручек; футляры для ручек», 25 класса МКТУ «*clothing; footwear; headgear; formalwear; tuxedos; tuxedo jackets; tuxedo shirts; formal shirts; shirts; dress clothing; dress handkerchiefs; dress shoes; suits; blazers; jackets; wax jackets; coats; overcoats; ties; bow ties; trews; boots; shoes; formal lace up shoes; slippers; trousers; flannel trousers; cardigans; jumpers; dressing gowns; pocket squares; pyjamas*» / «одежда; обувь; головные уборы; официальная одежда; смокинги; пиджаки для смокингов; рубашки для смокингов; официальные рубашки; рубашки; парадная одежда; носовые платки; парадные туфли; костюмы; блейзеры; куртки;

восковые куртки; пальто; пальто; галстуки; галстуки-бабочки; брюки; ботинки; обувь; официальная обувь на шнуровке; тапочки; брюки; фланелевые брюки; кардиганы; джемперы; халаты; карманные квадраты; пижамы».

Все товары 08 класса МКТУ знака по международной регистрации №1490907 и товары 08 класса МКТУ «лезвия [ручные инструменты]; наборы маникюрных инструментов; наборы маникюрных инструментов электрические; наборы педикюрных инструментов; пинцеты» противопоставленных товарных знаков [1], [2] относятся к одной родовой категории - «инструментам для косметического ухода и гигиены».

Все товары 16 класса МКТУ знака по международной регистрации №1490907 и товары 16 класса МКТУ противопоставленных товарных знаков [1], [2], относящиеся к печатной, канцелярской и фотопродукции, являются товарами одной родовой категории.

Сопоставляемые товары 25 класса МКТУ знака по международной регистрации №1490907 и противопоставленного товарного знака [3] относятся к одному роду продукции – «одежда», которая согласно словарно-справочным данным (см. онлайн издание «Большая советская энциклопедия», размещенное на портале <https://dic.academic.ru/dic.nsf/bse/115635/Одежда>) представляет собой искусственные покровы человеческого тела и в широком смысле слова включает также головные уборы, обувь, перчатки и т.д.

Все упомянутые обстоятельства свидетельствуют о том, что сравниваемые товары совпадают по роду/виду, имеют одинаковое назначение, круг потребителей, условия реализации, что обуславливает вывод о наличии однородности сопоставляемых товаров 08, 16, 25 классов МКТУ.

При этом следует упомянуть, что сопоставительному анализу подлежат товары, непосредственно указанные в перечнях сравниваемых обозначений, в отношении которых либо предоставлено, либо испрашивается исключительное право на товарные знаки, а не фактическая сфера деятельности их правообладателей.

В свою очередь сопоставительный анализ сравниваемых знаков «**THE**

KING'S MAN», «**kingsman**» [1], « **KINGSMAN**» [2], « **KINGSMEN**» [3] на предмет их сходства показал следующее.

Как справедливо отметил заявитель, комбинированный знак «**THE KING'S MAN**» по международной регистрации №1490907 действительно представляет собой словосочетание, в состав которого входят лексические единицы английского языка, где «the» - определенный артикль, в частности, выделяет конкретный, определённый объект из группы однородных объектов, «king» - король, царь, монарх, «man» - человек, мужчина, см. англо-русский онлайн словарь. При этом окончание «'s» в слове «king's» указывает на принадлежность, отношение слова «man» к данному слову или их родственные связи. В этой связи словосочетание «the king's man» может быть переведено как «человек короля».

Противопоставленные же товарные знаки [1] - [3] являются комбинированными, включают в свой состав как изобразительные, так и словесные индивидуализирующие словесные элементы «kingsman» и «kingsmen». Следует отметить, что основную индивидуализирующую функцию в противопоставленных комбинированных обозначениях выполняют именно словесные элементы, которые могут быть восприняты потребителем не только визуально, но и на слух (например, посредством звуковой рекламы), вследствие чего легче запоминаются.

По сути, словесные элементы «kingsman» и «kingsmen» противопоставленных товарных знаков [1] – [3], также как словесные элементы «the king's man» знака по международной регистрации №1490907, представляют собой словосочетания, в состав которых входят упомянутые выше элементы «king» и «man». При этом слово «men» является множественным числом от слова «man» и переводится как «люди».

Коллегия приняла к сведению довод заявителя о том, что слово «kingsman» при написании одним словом позиционируется либо в качестве исторического термина со значением «шелковый носовой платок», либо как британский военный термин «титул в Королевском полку Великобритании». Вместе с тем подобное смысловое значение

носит узконаправленный характер, может быть известно только ограниченному кругу лиц, специалистов в определенных областях. Рядовым потребителем указанные обозначения, исходя из семантики слов «king» и «man» / «men», будут восприниматься в наиболее очевидном значении – «человек короля» / «люди короля».

Указанные обстоятельства обуславливают вывод о наличии одинакового восприятия сопоставляемых знаков «**THE KING'S MAN**», «**kingsman**» [1],



«**KINGSMAN**» [2], «**KINGSMEN**» [3] по семантическому критерию сходства.



В свою очередь фонетическое сходство индивидуализирующих словесных элементов «the king's man» (транслитерация [зекингсман]) / «kingsman» (транслитерация [кингсман]), «kingsmen» (транслитерация [кингсмен]) сравниваемых знаков обусловлено таким признаком как звуковое вхождение одного обозначения в другое.

Следует отметить, что графический критерий сходства при сопоставлении словесного знака по международной регистрации №1490907 и противопоставленных комбинированных товарных знаков [1] - [3] имеет второстепенное значение, поскольку индивидуализирующие словесные элементы сравниваемых обозначений не имеют каких-либо графических особенностей, влияющих на их запоминание потребителями. Между тем, необходимо констатировать, что индивидуализирующие словесные элементы знака по международной регистрации №1490907 и противопоставлений [1] - [3] выполнены буквами латинского алфавита в стандартном шрифтовом исполнении, графемы которых имеют сходное начертание. Указанные обстоятельства сближают сопоставляемые обозначения в том числе и визуально.

Все вышеизложенное свидетельствует о сходстве знака по международной регистрации №1490907 и противопоставленных товарных знаков [1] - [3] в целом, несмотря на их отдельные отличия.

При этом коллегия приняла во внимание правоприменительную судебную практику относительно вопроса сходства товарных знаков и однородности товаров, сформулированную в пункте 162 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от

23 апреля 2019 г. №10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», согласно которой 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.

В рассматриваемом деле знак по международной регистрации №1490907 и противопоставления [1] - [3], предназначенные для индивидуализации однородных товаров, имеют высокую степень сходства за счет наличия в их составе одних и тех же словесных элементов «king» и «man» / «men». Именно фонетическое и семантическое сходство словесных элементов, на которых акцентируется внимание потребителя в первую очередь, предопределяет возможность возникновения у потребителя представления о том, что сопоставляемые средства индивидуализации принадлежат одному и тому же предприятию или исходят из одного и того же коммерческого источника.

Таким образом, установленное сходство знака по международной регистрации №1490907 с противопоставленными товарными знаками [1] - [3] в целом, а также однородность товаров 08, 16, 25 классов МКТУ, для индивидуализации которых предназначены сравниваемые обозначения, предопределяет вывод о наличии между ними сходства до степени смешения согласно требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Однако следует принять во внимание, что при сопоставительном анализе знака по международной регистрации №1490907 и противопоставленных товарных знаков [1] – [3] коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть приняты во внимание при подготовке оспариваемого решения Роспатента от 26.02.2021.

К указанным обстоятельствам относится предоставленное ООО «Гамма» письмо-согласие, в котором это лицо, являющееся правообладателем противопоставленных товарных знаков [1], [2], не возражает относительно предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по

международной регистрации №1490907 в отношении товаров 08 и 16 классов МКТУ, а именно:

08 класс МКТУ - «razors, razor blades, razor cases, razor strops; hair trimmers; hair clippers for personal use; beard clippers; cuticle tweezers; nail files; nail clippers; manicure sets; pedicure sets; tweezers» / «бритвы, бритвенные лезвия, футляры для бритв, бритвенные ремни; триммеры для волос; машинки для стрижки волос для личного пользования; машинки для стрижки бороды; щипцы для удаления заусенцев; пилочки для ногтей; кусачки для ногтей; наборы маникюрных инструментов; наборы педикюрных инструментов; пинцеты»;

16 класс МКТУ – «printed matter; books, namely fictional stories, notebooks, photobooks, sticker books, books about motion pictures, collectors' books; printed publications; photographs; stationery, namely erasers, pencils, rulers, coloured pencils, felt tip pens, markers; cards; posters; pens; fountain pens; pen boxes; pen cases» / «продукция печатная; книги, а именно, художественная литература, книги для записей, фотоальбомы, книги/альбомы для наклеек, книги о кино/кинокартинах, книги/альбомы для коллекционеров; издания печатные; фотографии; канцелярские принадлежности, а именно, ластик, карандаши, линейки, цветные карандаши, фломастеры, маркеры; карточки; афиши, плакаты; ручки; авторучки; коробки/футляры для ручек; пеналы».

При этом в письме-согласии отмечается, что в связи с разными сферами деятельности ООО «Гамма» и компании Марв Студиос Лимитед введение потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров 08, 16 классов МКТУ при наличии в гражданском обороте товарных знаков по международной регистрации №1490907 и свидетельствам №554667, №559572 отсутствует.

Исходя из приведенных в абзаце 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса положений, регистрация товарного знака, сходного до степени смешения с противопоставленными товарными знаками, допускается при наличии согласия их правообладателя в том случае, если не способна ввести потребителя в заблуждение. В этой связи необходимо отметить следующее.

Согласно требованиям законодательства, при рассмотрении вопроса регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака с согласия правообладателя противопоставленного товарного знака следует учитывать, что вероятность возникновения смешения заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака существенно возрастает, в частности, в случае, если:

1. заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак имеют степень сходства, приближенную к тождеству;
2. противопоставленный товарный знак широко известен среди потенциальных потребителей товара и ассоциируется с конкретным производителем;
3. противопоставленный товарный знак является коллективным товарным знаком.

Так, сравниваемые обозначения «**THE KING'S MAN**» и

«**kingsman**» [1],  «**KINGSMAN**» [2] не тождественны, они характеризуются сходством до степени смешения, как было установлено выше. Противопоставленные товарные знаки [1], [2] также не являются коллективными или общеизвестными товарными знаками.

Наличие письма-согласия от правообладателя противопоставленных товарных знаков [1], [2], возможность предоставления которого предусмотрена положениями абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, при отсутствии сведений о введении потребителя в заблуждение, позволяет снять указанные противопоставления.

Вместе с тем необходимо констатировать, что представленное письмо-согласие касается скорректированного перечня товаров 16 класса МКТУ знака по международной регистрации №1490907, ограниченного видами книг и канцелярских принадлежностей.

Таким образом, указанные выше обстоятельства устраняют причину для отказа в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации

знаку по международной регистрации №1490907, основанную на ранее сделанном выводе о его несоответствии требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, для всех товаров 08 класса МКТУ и части товаров 16 класса МКТУ *«printed matter; books, namely fictional stories, notebooks, photobooks, sticker books, books about motion pictures, collectors' books; printed publications; photographs; stationery, namely erasers, pencils, rulers, coloured pencils, felt tip pens, markers; cards; posters; pens; fountain pens; pen boxes; pen cases»*.

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

удовлетворить возражение, поступившее 27.12.2021, отменить решение Роспатента от 26.02.2021 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1490907 в отношении всех заявленных товаров и услуг 03, 08, 09, 14, 18, 21, 41 классов МКТУ, а также товаров 16 класса МКТУ *«printed matter; books, namely fictional stories, notebooks, photobooks, sticker books, books about motion pictures, collectors' books; printed publications; photographs; stationery, namely erasers, pencils, rulers, coloured pencils, felt tip pens, markers; cards; posters; pens; fountain pens; pen boxes; pen cases»*, товаров 33 класса МКТУ *«alcoholic beverages except beers; spirits and liquors; whisky; brandy; rum; vodka; gin; vermouth»*.