

**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, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 02.12.2021, поданное компанией «Ridestore Holding AB», Швеция (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1329851, при этом установлено следующее.

Международная регистрация знака «MONTEC» с датой территориального расширения на Российскую Федерацию от 19.09.2019 была произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности за №1329851 на имя заявителя в отношении товаров и услуг 09, 12, 25, 35, 41 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Роспатентом 02.02.2021 принято решение о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1329851 в отношении заявленных товаров 12 класса МКТУ “Snowmobiles”.

В предварительном решении Роспатента от 25.05.2020 указано, что знаку не может быть предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса, пункта 3 статьи 1487 Кодекса.

Мотивированные доводы основывались на следующем.

Экспертиза указала, что позиции товаров «sports bags adapted (shaped) to contain protective helmets», «shorts» повторяются, в связи с чем должны быть удалены.

Знак по международной регистрации №1329851 сходен до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя иных лиц товарными знаками «MONTEC SCHOOL» по свидетельству №751274 (1), «MANTECO», «MYONTEC»,



«MONTEKS» по международным регистрациям №№1167214 (2), 1271395 (3), 1098673 (4) в отношении однородных товаров и услуг 09, 25, 35, 41 классов МКТУ.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 02.12.2021 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель предпринимает попытки приобрести исключительные права на противопоставленный товарный знак (1);
- правовая охрана противопоставленного знака (4) не действует в связи с неуплатой пошлины за продление регистрации;
- заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак (3) не сходен фонетически ввиду различного количества слогов и состава гласных букв;
- по смысловому фактору сходства сопоставляемые обозначения не являются сходными, поскольку семантика противопоставленного знака (3) связана с деятельностью правообладателя, относящейся к устройствам, осуществляющим анализ мышечной деятельности и передающий данные в мобильное приложение, семантика заявленного обозначения ассоциируется с одеждой и снаряжением для горных лыж и сноуборда;
- визуальное отличие обусловлено различным количеством букв в обозначениях, при этом различия приходятся на сильные элементы обозначений «MYO» и «MONT»;

- ссылки на Интернет позволяют говорить о разной целевой аудитории потребителей продукции, маркированной сопоставляемыми обозначениями, что исключает возможность их смешения;

- отсутствие заявленного обозначения и противопоставленного знака (2) по фонетическому анализу сходства основано на различном количестве слогов и составе гласных букв в обозначениях;

- значение знака (2) образовано от фамилии основателя указанной марки “Mantellasi”, что подтверждается информацией с официального сайта компании, следовательно, сопоставляемые обозначения не являются семантически сходными;

- визуально сравниваемые обозначения отличаются количеством букв в начале и конце обозначений, на которые в первую очередь обращает внимание потребитель;

- учитывая различные сферы деятельности заявителя и правообладателя знака (2) сопоставляемые обозначения не смогут быть спутаны в гражданском обороте.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1329851 в отношении заявленных товаров и услуг, за исключением повторяющихся позиций в перечне товаров 09 класса МКТУ «sports bags adapted (shaped) to contain protective helmets», товаров 25 класса МКТУ «shorts».

Изучив материалы дела, коллегия находит доводы заявителя неубедительными.

С учетом даты (19.09.2019) территориального расширения международного знака правовая база для оценки его охраноспособности на территории Российской Федерации 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 июля 2015 г. N 482 (далее - Правила).

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.

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

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, изложенным в подпунктах (1), (2), (3) пункта 42 Правил.

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.

Знак по международной регистрации №1329851 представляет собой словесное обозначение «MONTEC», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Предоставление правовой охраны знаку на территории Российской Федерации испрашивается в отношении товаров и услуг 09, 25, 35, 41 классов МКТУ.

В рамках несоответствия знака по международной регистрации №1329851 требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса экспертизой были противопоставлены товарные знаки «MONTEC SCHOOL» по свидетельству №751274 (1), «MANTECO»,



«MYONTEC», «» по международным регистрациям №№1167214 (2), 1271395 (3), 1098673 (4).



Правовая охрана противопоставленного товарного знака «» по международной регистрации (4) прекращена, в связи с чем он может быть снят в качестве противопоставления.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №751274 (1) представляет собой словесное обозначение «MONTEC SCHOOL», выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении услуг 35, 41 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по международной регистрации №1167214 (2) представляет собой словесное обозначение «MANTECO», выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Правовая охрана знаку на территории Российской Федерации предоставлена, в том числе в отношении товаров 25 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по международной регистрации №1271395 (3) представляет собой словесное обозначение «MYONTEC», выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Правовая охрана знаку на территории Российской Федерации предоставлена, в том числе в отношении товаров 25 класса МКТУ.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков (1-3) показал следующее.

Заявленное обозначение “MONTEC” не является лексической единицей какого-либо иностранного языка, в связи с чем провести анализ по семантическому признаку сопоставляемых обозначений не представляется возможным.

Заявленное обозначение “MONTEC” фонетически полностью входит в состав противопоставленного словесного товарного знака «MONTEC SCHOOL» (1), поэтому сопоставляемые обозначения являются фонетически сходными.

Фонетически заявленное обозначение “MONTEC” и противопоставленные товарные знаки «MANTECO» (2) и «MYONTEC» (3) также являются сходными, поскольку они имеют одинаковый состав согласных, близкий состав гласных звуков и совпадающие звукосочетания в составе обозначений.

Визуально заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки (1-3) являются сходными в силу выполнения их стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита без каких-либо графических элементов.

Изложенное выше позволяет сделать вывод о том, что заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки (1-3) являются сходными и ассоциируются друг с другом в целом.

Что касается довода возражения о различном использовании сравниваемых знаков, то следует отметить, что сопоставительному анализу подлежат исключительно обозначение, приведенное в международной регистрации №1329851, и противопоставленные ему товарные знаки (1-3), а вопросы их использования не относятся к предмету данного дела.

Анализ однородности товаров и услуг 09, 25, 35, 41 классов МКТУ сравниваемых обозначений, показал следующее.

Испрашиваемые товары 09 класса МКТУ «шлемы для снегоходов, велосипедов, лыж и мотокросса; спортивные сумки, приспособленные (формированные) для размещения защитных шлемов; солнцезащитные очки (кроме средств защиты от несчастных случаев и травм); козырьки; ящики и сумки, приспособленные для продуктов в соответствии с вышеперечисленными товарами; футляры для очков; очки (кроме средств защиты от несчастных случаев и травм); линзы (кроме средств защиты от несчастных случаев и травм); шнуры для очков;

оправы для очков; очки для снегоходов, велосипедов, лыж и мотокросса; очки для катания на лыжах; очки для сноуборда; наушники; защитные перчатки для снегоходов, велосипедов, лыж и мотокросса» и товары 09 класса МКТУ «средства защиты и безопасности; защитные каски; изделия защитной обуви; защитная одежда для защиты от несчастных случаев и травм; беспроводные приложения; мобильные программные приложения для использования с мобильными устройствами; компьютерные программы, компьютерное программное обеспечение, беспроводные приложения, мобильные программные приложения, которые будут использоваться с мобильными устройствами для сбора данных, создания контента, отображения данных, анализа, обработки и отображения файлов в режиме реального времени и фиксированных файлов; аппаратура и инструменты для измерения, контроля и исследования, относящиеся к функциям и возможностям человеческого организма; компьютерные программы, компьютерное программное обеспечение, беспроводные приложения и мобильные программные приложения для использования с мобильными устройствами, связанные со здравоохранением, фитнесом, спортом, медициной, реабилитацией, функциональной эргономикой, обучением и игровой индустрией; аппаратура и инструменты для измерения, контроля и исследования, относящиеся к функциям и возможностям человеческого организма» противопоставленного товарного знака (3), поскольку соотносятся как род-вид, имеют одно назначение, условия реализации и круг потребителей.

Испрашиваемые товары 25 класса МКТУ «одежда, головной убор; рубашки, толстовки, трикотажные рубашки; жилеты; свитера; подтяжки для одежды; воротники (одежда); нижнее белье; одежда; белье, впитывающее пот; одежда; верхняя одежда; куртки (кроме средств защиты от несчастных случаев и травм); повязки (одежда); одежда из искусственной кожи; одежда из кожи; футболки; кофточки; шляпы; шапки; рубашки; носки; пляжная одежда; перчатки (одежда); головные уборы спортивные (кроме шлемов); штаны; джинсы; колготки; шорты; купальники; обувь для катания на сноуборде и лыжах; ни один из вышеперечисленных товаров не предназначен для защиты от несчастных случаев и травм» являются однородными товарам 25 класса МКТУ «одежда; обувь; головной

убор; носки; перчатки; стельки для обуви; ремни [одежда]» противопоставленного товарного знака (3), товарам 25 класса МКТУ «одежда для мужчин, женщин и детей, а именно пальто, плащи, куртки, брюки, юбки, платья, костюмы, рубашки и сорочки, футболки, свитера, нижнее белье, купальники, пляжная одежда, носки и чулки, перчатки, галстуки, шарфы, платки, шляпы и кепки; сапоги, туфли и тапочки, ремни» противопоставленного товарного знака (2), поскольку относятся к родовым позициям «одежда, обувь, головные уборы», соотносятся между собой как род-вид, имеют один круг потребителей и условия реализации.

Испрашиваемые услуги 35 класса МКТУ «реклама; управление бизнесом; бизнес-администрирование; офисные функции; дилерские услуги и подборка различных товаров от имени других (исключая их транспортировку), чтобы клиенты могли удобно просматривать и покупать, игровые приставки для использования с большим экраном или монитором, шлемы для снегоходов, велосипедов, лыж и мотокросса, спортивные сумки, приспособленные (формированные) для размещения защитных шлемов, спортивные сумки, солнцезащитные очки (кроме средств защиты от несчастных случаев и травм), козырьки, футляры и сумки, приспособленные для них, футляры для очков, очки (кроме для защиты от несчастных случаев и травм), линзы (кроме средств защиты от несчастных случаев и травм), шнуры для очков, оправы для очков, очки для снегоходов, велосипедов, лыж и мотокросса, очки для катания на лыжах, очки для сноуборда, наушники, одежда, головные уборы, рубашки, толстовки, трикотажные рубашки, жилеты, свитера, подтяжки для одежды, воротники (одежда), нижнее белье, одежда, белье впитывающее пот, одежда одежная, верхняя одежда, куртки (кроме средств защиты от несчастных случаев и травм), головные уборы (одежда), одежда из искусственной кожи, одежда из кожи, футболки, кофточки, головные уборы, кепки, рубашки, носки, пляжная одежда, перчатки (одежда), спортивные головные уборы (кроме шлемов), штаны, джинсы, колготки, шорты, купальники, шорты, обувь для катания на сноуборде и лыжах, игры и игрушки, гимнастические и спортивные принадлежности, елочные украшения, лыжи, сноуборд, скейтборд, удочки, принадлежности для лыжи, сноуборды, скейтборды и стержни, а именно, наколенники и налокотники, колеса, тележки для

скейтбордов, воск и лента для захвата, в розницу, оптом, по каталогам почтовых заказов, через электронные средства массовой информации, веб-сайты или торговые программы по телевидению; распространение печатной рекламной продукции; раздача образцов; ни один из вышеперечисленных товаров не предназначен для защиты от несчастных случаев и травм» являются однородными услугам 35 класса МКТУ «агентства по импорту-экспорту; исследования в области бизнеса; консультации по вопросам организации и управления бизнесом; консультации по организации бизнеса; консультации по управлению бизнесом; консультации профессиональные в области бизнеса; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; помощь в управлении бизнесом; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг; продвижение продаж для третьих лиц; реклама интерактивная в компьютерной сети; службы консультативные по управлению бизнесом; управление бизнесом временное; управление коммерческое лицензиями на товары и услуги для третьих лиц; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]» противопоставленного товарного знака (1), так как соотносятся между собой как род-вид, имеют одно назначение, оказываются одними и теми же предприятиями, имеют один круг потребителей.

Испрашиваемые услуги 41 класса МКТУ «образование; обеспечение обучения; развлечение; спортивные и культурные мероприятия; производство фильмов, предназначенных для развлечения или привлечения внимания» являются однородными услугам 41 класса МКТУ «академии [обучение]; аренда спортивных площадок; аренда теннисных кортов; библиотеки, обеспечивающие выдачу книг на дом; бронирование билетов на зрелищные мероприятия; видеосъемка; воспитание физическое; выпуск музыкальной продукции; дискотеки; дрессировка животных; издание книг; информация по вопросам воспитания и образования; информация по вопросам отдыха; информация по вопросам развлечений; клубы здоровья [оздоровительные и фитнес-тренировки]; обучение айкидо; обучение гимнастике; обучение дзюдо; обучение заочное; обучение практическим навыкам [демонстрация]; обучение при помощи симуляторов; организация балов;

организация выставок с культурно- просветительной целью; организация досуга; организация и проведение коллоквиумов; организация и проведение конгрессов; организация и проведение конференций; организация и проведение концертов; организация и проведение мастер-классов [обучение]; организация и проведение образовательных форумов неvirtуальных; организация и проведение семинаров; организация и проведение симпозиумов; организация конкурсов [учебных или развлекательных]; организация костюмированных представлений для развлечений; ориентирование профессиональное [советы по вопросам образования или обучения]; передача ноу-хау [обучение]; передачи развлекательные телевизионные; передвижные библиотеки; переподготовка профессиональная; предоставление видео файлов онлайн, незагружаемых; предоставление незагружаемых фильмов через сервисы «видео по запросу»; предоставление электронных публикаций онлайн, незагружаемых; проведение туров с восхождением; проведение фитнес-классов; проведение экзаменов; производство кинофильмов, за исключением производства рекламных роликов; публикации с помощью настольных электронных издательских систем; публикация интерактивная книг и периодики; радиопередачи развлекательные; развлечения; составление программ встреч [развлечение]; сочинение музыки; тьюторинг; услуги баз отдыха [развлечения]; услуги игровые, предоставляемые онлайн через компьютерную сеть; услуги индивидуальных тренеров [фитнес]; услуги клубов [развлечение или просвещение]; услуги культурные, образовательные или развлекательные, предоставляемые художественными галереями; услуги образовательно-воспитательные; услуги образовательные, предоставляемые помощниками по особым потребностям; услуги образовательные, предоставляемые школами; услуги оркестров; услуги переводчиков; услуги репетиторов, инструкторов [обучение]; учреждения дошкольные [воспитание]; школы-интернаты; шоу-программы», указанным в перечне противопоставленного знака (1), поскольку они соотносятся между собой как род-вид, объединены родовыми позициями «услуги в области образования, обучения, развлечения, спорта и культуры», имеют одно назначение и круг потребителей.

Однородность сопоставляемых товаров заявителем в возражении не оспаривается.

Таким образом, коллегией установлено, что заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки (1-3) являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров и услуг 09, 25, 35, 41 классов МКТУ.

Вероятность смешения заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров/услуг (см. пункт 162 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации»).

Коллегия отмечает, что маркировка однородных товаров и услуг сходными обозначениями обуславливает возможность возникновения у потребителя представления об их принадлежности одному лицу.

В связи с этим знаку по международной регистрации №1329851 не может быть предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации в отношении товаров и услуг 09, 25, 35, 41 классов МКТУ, поскольку данная регистрация не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 02.12.2021, оставить в силе решение Роспатента от 02.02.2021.**