

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Кодекс), и Правилами 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 поступившее 22.02.2022 возражение, поданное Хестенс Сенгар АБ, Швеция (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2020757600, при этом установила следующее.

Комбинированное обозначение «» по заявке №2020757600, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 15.10.2020, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров и услуг 20, 24, 25, 35 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне заявки.

Роспатентом 20.12.2021 принято решение о государственной регистрации товарного знака в отношении товаров 20 и 24 классов МКТУ.

В отношении товаров 25 и услуг 35 классов МКТУ заявленному обозначению отказано в государственной регистрации товарного знака по основаниям, предусмотренным пунктом 6 статьи 1483 Кодекса, по причине установленного



сходства с товарным знаком «» по свидетельству №50927 [1] с приоритетом от 05.04.1974 (срок действия исключительного права продлен до 05.04.2024), зарегистрированным в отношении однородных товаров 25 класса МКТУ.

Кроме того, обозначению по заявке №2020757600 были противопоставлены сходные знаки «» по международной регистрации №1006192 [2], «»

по международной регистрации №625624 [3], «
MUSTANG» по международной регистрации №602643 [4], которым ранее была предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации в отношении однородных товаров и услуг 25, 35 классов МКТУ.

Правообладателем всех противопоставленных средств индивидуализации является МУСТАНГ-Бекляйдунгсверке ГмбХ.+Ко.КГ, Германия.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 22.02.2022, заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 20.12.2021.

Доводы возражения сводятся к несхождению заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1-4].

Так, заявленное обозначение включает изобразительный элемент в виде одной лошади черного цвета с белой полосой на морде, которая скачет спокойной рысью или гарцует. При этом лошадь изображена в элегантной позе вполоборота.



Противопоставленный товарный знак «  » [1] представляющий собой изображение двух лошадей, – белой и черной, – нарисованных в реалистичном стиле. Лошади изображены в позе резкой остановки или в резком движении назад, что следует из формы гривы и хвоста, с поднятой вверх правой передней ногой.

Знаки [2-4] включают или представляют собой изобразительный элемент в виде двух скачущих бок о бок лошадей «  » – одной черной и одной белой, – которые скачут быстрым галопом, как если бы они участвовали в скачках. При этом лошади изображены летящими в скачкѣ.

Внешняя форма изображений лошадей также отличается, поскольку они выполнены в разных позах. При этом в заявленном обозначении изображение более ориентировано вертикально за счет поднятой вверх головы лошади и изображения вполоборота. В свою очередь, изобразительные элементы противопоставленных товарных знаков более вытянуты горизонтально за счет опущенных голов лошадей.

В противопоставленных товарных знаках изображения черной и белой лошадей выполнены симметрично друг другу. В заявленном обозначении какая-либо симметрия отсутствует.

Сравниваемые обозначения имеют разное смысловое значение. Изобразительный элемент заявленного обозначения представляет собой изображение одной лошади, которая скачет спокойной рысью или гарцует. Противопоставленные товарные знаки включают изображения двух лошадей разного цвета, которые скачут быстрым галопом, как будто соревнуясь друг с другом, или стоят в позе резкой остановки или в движении назад.

В отношении товаров и/или услуг 25, 35 классов МКТУ зарегистрировано большое количество товарных знаков, содержащих изображения лошадей, которые в значительно большей степени сходны с противопоставленными товарными знаками, чем изобразительный элемент заявленного обозначения. Данный довод

подтвержден в возражении соответствующими примерами зарегистрированных товарных знаков.

Таким образом тот факт, что противопоставленные товарные знаки содержат изобразительный элемент в виде определенного животного (лошади), не означает, что его правообладатель имеет исключительное право на все возможные вариации изображений лошади.

Кроме того, заявитель обращает внимание на то, что ему уже принадлежит



исключительное право на знак «Hästens» по международной регистрации №1258889, содержащий тождественный изобразительный элемент, охрана которому предоставлена на территории Российской Федерации для товаров и услуг 20, 24, 25, 35 классов МКТУ, совпадающих с товарами и услугами заявленного перечня.

На основании изложенных доводов заявитель просит удовлетворить возражение, изменить решение Роспатента от 20.12.2021 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2020757600 в отношении заявленных товаров и услуг 25, 35 классов МКТУ.

С возражением были представлены сведения об истории компании заявителя (1).

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи (15.10.2020) заявки №2020757600 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности 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 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 пункту 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 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 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Согласно пункту 43 Правил, изобразительные и объемные обозначения сравниваются с изобразительными, объемными и комбинированными обозначениями, в композиции которых входят изобразительные или объемные элементы.

Сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: внешняя форма; наличие или отсутствие симметрии; смысловое значение; вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и тому подобное); сочетание цветов и тонов.

Признаки, указанные в пункте 43 Правил учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Согласно пункту 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 №2020757600 является комбинированным и включает словесный элемент «Hästens», выполненный стандартным шрифтом черного цвета буквами латинского алфавита и начинается с заглавной буквы «Н». Справа от словесного элемента расположено стилизованное изображение скачущей лошади черного цвета с белым пятном на морде.

Указанному обозначению было отказано в государственной регистрации в качестве товарного знака в отношении товаров 25 и услуг 35 классов МКТУ.

В оспариваемом решении в качестве сходных до степени смешения с заявленным обозначением указаны принадлежащие иному лицу товарный знак



[1]

и знаки «



» [2],

«



» [3],

«» [4].

Товарный знак [1] является комбинированным и включает слово «MUSTANG», выполненное оригинальным шрифтом заглавными буквами

латинского алфавита, заключенное в прямоугольную рамку. Над словом выполнено изображение двух лошадей с поднятой вверх передней ногой. Изображения лошадей расположены рядом с горизонтальным смещением друг относительно друга. Лошадь, расположенная на переднем плане, выполнена в более светлой цветовой гамме, чем лошадь, расположенная за ней.

Знаки [2-3] представляют собой изображение бегущей лошади, выполненное черным цветом. За счет наличия контура черного цвета изобразительный элемент может восприниматься в целом как две скачущие рядом лошади черного и белого цвета.

Изобразительный элемент, тождественный знакам [2-3], присутствует в знаке [4], в котором он расположен над словом «MUSTANG», выполненным оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки действительно включают изображение лошади в профиль, бегущей в одном направлении.

Вместе с тем внешняя форма у сравниваемых изобразительных элементов различается за счет исполнения лошадей в различных позах (с различным положением конечностей, головы, хвоста). Также различается графическая проработка частей тела лошадей (морд, грив, хвостов). В заявленном обозначении присутствует изображение одной лошади, тогда как в товарном знаке [1] их две. При этом, как уже отмечалось ранее в данном заключении, в знаках [2-4] изображение лошади за счет имеющегося контура также может быть воспринято - как две лошади.

Кроме того, заявленное обозначение, помимо стилизованного изображения лошади, включает словесный элемент «Hästens», а в противопоставленных товарных знаках [1, 4] присутствует иное слово - «MUSTANG», что обеспечивает восприятие сравниваемых обозначений как несходных в целом. При этом именно

словесные составляющие в комбинированных товарных знаках являются основными с точки зрения индивидуализирующей функции.

При оценке сходства заявленного обозначения и товарных знаков [1-4], коллегия приняла во внимание наличие большого количества товарных знаков с изображением лошади, которые зарегистрированы для товаров 25 и услуг 35



классов МКТУ, например: «**ESCADA**» по международной регистрации №683669,



«**CRISPINO**» по международной регистрации №1282218, « **Veli Yazar**» по



международной регистрации №904250; «» по международной

регистрации №1102233, «» по международной регистрации №1458975,



«» по свидетельству №763140; « **САГААН МОРИН**» по свидетельству

№761029; «» по свидетельству №349826; «» по

свидетельству №504615; « **Blacky**» по международной регистрации №491628;



«» по международной регистрации №1504829; «**ROMA**» по международной



регистрации №1537318; « **Palomino**» по международной регистрации №1089736;



«» по международным регистрациям №725086, 681428, 1456619; « **ASHINO**»

по международной регистрации №1602478;  «BASSANO» по международной


регистрации №1317888; «STALLION» BOOTS & LEATHER GOODS по международной регистрации №997603

 «KARTSEVO» по свидетельству №735745;  по свидетельству №570588;

 «1834» по свидетельству №251681;  по свидетельству №623283;

 «CEMENTAL» по свидетельству №619901;  по свидетельству № 520882;

 «CREATIVE UNION» по свидетельству № 563222;  по свидетельству № 450712.

Таким образом, изображение лошади используется многими производителями для маркировки товаров 25 класса МКТУ и услуг 35 класса МКТУ, в связи с чем само по себе наличие такого изобразительного элемента в обозначении не может быть определяющим фактором для установления сходства обозначений.

В данном случае, с учетом уже имеющейся практики регистрации товарных знаков, «размывающей» различительную способность изображения лошади для указанной группы товаров и услуг, целесообразно оценивать композиционные особенности товарных знаков в целом.

В сравниваемых обозначениях место положения составляющих их элементов друг относительно друга различается: словесный элемент «Hästens» выполнен в начале заявленного обозначения и в первую очередь акцентирует на себе внимание.

Правовая охрана обозначения по заявке № 2020757600 испрашивается для товаров 25 класса МКТУ «одежда; обувь; головные уборы» и услуг 35 класса МКТУ «маркетинг, услуги розничной продажи и коммерческая информация в отношении мебели, хозяйственных товаров/мебельной обстановки и предметов интерьера/изделий для оформления интерьера, текстильных изделий, постельного белья, покрывал постельных, одежды, обуви, головных уборов и игрушек».

Товарный знак [1] зарегистрирован для товаров 25 класса МКТУ «одежда, в частности рабочая и выходная одежда, джинсы, шорты, верхняя рабочая одежда, жакеты и блузки из камчатой ткани и, вельвета, хлопчатобумажной ткани, кожи-велюра или клеенки».

Знакам [3-4] правовая охрана на территории Российской Федерации предоставлена, в том числе, в отношении товаров 25 класса МКТУ - *Clothing, clothing made of skins, sportswear, anoraks, trousers, jeans, jackets, pullovers, shirts, T-shirts, shawls, caps, neckties, shoes, belts for clothing* (Одежда, одежда из кожи, спортивная одежда, куртки, брюки, джинсы, куртки, пуловеры, рубашки, футболки, шали, кепки, галстуки, обувь, ремни для одежды).

Знаку [2] правовая охрана предоставлена на территории Российской Федерации в отношении услуг 35 класса МКТУ - *Wholesale and retail services, including services in selling on mail order or via Internet, in the fields of clothing, footwear, headgear, handbags and leather articles, cosmetics, stationary, printed matter, jewellery, watches, sun glasses, cell phones, apparatus for recording, transmission or reproduction of sound or images, furniture and textile goods; administrative services for enterprises in the field of retail, mail order and online sales; arranging commercial deals for others, also in e-commerce; information and commercial consultancy services for retail shops; advertising, business management, office functions, business organization consultancy for franchisees in wholesale and retail; updating of advertising material, cost price analysis, dissemination of advertising matter, organisation of exhibitions for commercial and advertising purposes, professional business consultancy, business management consultancy, business organization consultancy, personnel management consultancy, procurement services for others (purchasing goods and services for other*

enterprises), administrative processing of purchase orders, book-keeping, computerized file management, compilation and systemization of information in computer databases, shop window dressing, presentation of goods in communication media for retail purposes, compilation of statistics, marketing research, business information, business research, business appraisals, business management planning assistance, efficiency experts, commercial information agencies, commercial or industrial management assistance, import-export agencies, commercial administration of the licensing of goods and services for others, public relations, advertising, on-line advertising on a computer network, writing and publication of advertising texts, layout services for advertising purposes, sales promotion for others, rental of advertising space, rental of advertising material, rental of advertising time in communication media, distribution of samples of goods for advertising purposes, distribution of advertising material (Услуги оптово-розничные, включая услуги по продаже по почте или через Интернет, в сфере одежды, обуви, головных уборов, сумок и изделий из кожи, косметики, канцтоваров, печатной продукции, ювелирных изделий, часов, солнцезащитных очков, мобильных телефонов, аппаратов для записи, передача или воспроизведения звука или изображения, мебели и текстильных изделий; административные услуги для предприятий в сфере розничной торговли, почтовых и онлайн-продаж; организация коммерческих сделок для других, в том числе в электронной коммерции; информационные и коммерческие консультационные услуги для розничных магазинов; реклама, управление бизнесом, офисные функции, консультации по организации бизнеса для франчайзи в оптовой и розничной торговле; обновление рекламных материалов, анализ себестоимости, распространение рекламных материалов, организация выставок в коммерческих и рекламных целях, профессиональные бизнес-консультации, консультации по управлению бизнесом, консультации по организации бизнеса, консультации по управлению персоналом, закупочные услуги для других (закупка товаров и услуг для других предприятий), административная обработка заказов на поставку, бухгалтерский учет, компьютеризированное делопроизводство, сбор и систематизация информации в компьютерных базах данных, оформление витрин, представление товаров в средствах связи для целей

розничной торговли, составление статистики, маркетинговые исследования, деловая информация, бизнес-исследования, бизнес-оценки, помощь в планировании управления бизнесом, эксперты по эффективности, коммерческие информационные агентства, помощь в коммерческом или промышленном управлении, агентства по импорту-экспорту, коммерческое управление лицензированием товаров и услуг для других, связи с общественностью, реклама, интернет-реклама в компьютерной сети, написание и публикация рекламных текстов, услуги по верстке в рекламных целях, стимулирование сбыта для других, аренда рекламных площадей, аренда рекламных материалов, аренда рекламного времени в средствах массовой информации, распространение образцов товаров в рекламных целях, распространение рекламных материалов).

Что касается однородности товаров 25 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечнях заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1-4], они совпадают или относятся к одному роду-виду (одежда, обувь и аксессуары; маркетинг, услуги по продвижению товаров и предоставлению коммерческой информации), имеют одинаковые назначение, условия и каналы их реализации.

Вывод экспертизы об однородности товаров и услуг 25, 35 классов МКТУ заявитель не оспаривает.

Вместе с тем при установленном несхождении заявленного обозначения с противопоставленными товарными знаками [1-4], при имеющейся практике регистрации различных товарных знаков с изображением лошади для товаров 25 и услуг 35 классов МКТУ, вывод об однородности товаров не приводит к заключению о наличии вероятности смешения сравниваемых обозначений.

Также необходимо отметить, что коллегия не усматривает обстоятельств, усугубляющих вероятность смешения, поскольку противопоставленные товарные знаки [1-4] не составляют серию по следующим причинам.

Знаки [2-4] включают один и тот же изобразительный элемент - «  »,



тогда как в товарном знаке [1] представлено иное изображение двух

лошадей, в связи с чем товарный знак [1] не может рассматриваться, как вариант знаков [2-4].

Правовая охрана знака [2] распространяется на услуги 35 класса МКТУ, а правовая охрана знакам [3-4] предоставлена для товаров 25 класса МКТУ. Таким образом, только знаки [3] и [4] объединены одинаковым изобразительным элементом и зарегистрированы для однородных товаров 25 класса МКТУ, однако, «серию» знаков они не образуют в силу своего незначительного количества.

Кроме того, на имя заявителя на территории Российской Федерации уже



предоставлена правовая охрана знаку «Hästens» по международной регистрации №1258889, содержащему тождественные заявленному обозначению изобразительный и словесный элементы, для товаров и услуг 20, 24, 25, 35 классов МКТУ, аналогичных заявленному перечню, а именно:

20 класс МКТУ - Furniture, including beds, bedsteads and bedroom furniture; mirrors, including toilet mirrors; picture frames; mattresses, spring mattresses, overlay mattress; pillows and down pillows;

24 класс МКТУ - Woven textiles, textile products, not included in other classes; bed linen; down quilts;

25 класс МКТУ - Clothing, footwear, headgear;

35 класс МКТУ - Marketing, retail services and commercial information featuring furniture, home furnishing and interior decoration products, textile products, bed linen, bed covers, clothing, footwear and headgear and toys.

В связи с изложенным, товарные знаки [1-4] не препятствует регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в рамках требований пункта 6 статьи 1483 Кодекса для испрашиваемых товаров и услуг 25, 35 классов МКТУ.

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

удовлетворить возражение, поступившее 22.02.2022, изменить решение Роспатента от 20.12.2021 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2020757600.