


**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 подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 №56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 №4520, рассмотрела поступившее 16.01.2020 возражение, поданное Акционерным обществом «МФК ДжамильКо», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2018736185, при этом установлено следующее.


Комбинированное обозначение «» по заявке № 2018736185, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 23.08.2018, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров и услуг 02, 03, 09, 11, 15, 16, 18, 20, 21, 24-28, 35, 37, 41 и 43 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне заявки.

Роспатентом 25.10.2019 было принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2018736185 в отношении всех товаров и услуг 02, 03, 09, 11, 15, 24, 27, 37 и 43, а также части заявленных товаров 16, 18, 26 классов МКТУ. В отношении иной части товаров 16, 18, 26 классов МКТУ и всех заявленных товаров и услуг 20, 21, 25, 28, 35 и 41 классов МКТУ в регистрации

товарного знака было отказано ввиду несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В результате экспертизы заявленного обозначения было установлено, что оно является сходным до степени смешения:

- с комбинированным товарным знаком «» по свидетельству № 330901 (приоритет от 11.10.2004), зарегистрированным на имя ЗАО «МФК ДжамильКо», Москва, в отношении товаров и услуг 14, 16, 18, 20, 21, 26, 28, 35, 41 классов МКТУ, признанных однородными заявленным товарам и услугам 16, 18, 20, 21, 26, 28, 35, 41 классов МКТУ;

- со знаком «» по международной регистрации № 526720 (дата территориального расширения: 25.03.1998), зарегистрированным на имя «TRICOTS SAINT-JAMES, Societe anonume», Франция, в отношении товаров 25 класса МКТУ, признанных однородными заявленным товарам 25 класса МКТУ.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 16.01.2020, заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 25.10.2019.

Доводы возражения сводятся к тому, что противопоставленный в решении Роспатента товарный знак по свидетельству № 330901 принадлежит заявителю, и соответствующее заявление об изменении адреса правообладателя противопоставленного товарного знака подано в Роспатент. Сказанное позволяет не учитывать указанное противопоставление.

В отношении противопоставления знака по международной регистрации № 526720 в возражении отмечается, что предоставление правовой охраны данному знаку на территории России осуществлено с дискламацией словесного элемента «SAINT JAMES», что приводит к отсутствию вероятности смешения заявленного обозначения и данного товарного знака.

На основании изложенного заявитель просит изменить решение Роспатента от 25.10.2019 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2018736185 в полном объеме.

К возражению приложены следующие материалы:

(1) копия решения Роспатента от 25.10.2019 о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2018736185;

(2) распечатка сведений о заявке № 2018736185;

(3) распечатка решения о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 526720, с переводом на русский язык.

На заседании коллегии по рассмотрению возражения, состоявшемся 25.02.2020, заявителем представлены следующие материалы:

(4) ходатайство с указанием объема притязаний по возражению, согласно которому решение Роспатента от 25.10.2019 оспаривается в части отказа в регистрации товарного знака для товаров и услуг 16, 20, 21, 25, 26, 28, 35 и 41 классов МКТУ;

(5) ходатайство о переносе даты заседания коллегии для ожидания публикации изменений в адресе правообладателя товарного знака по свидетельству № 330901, в удовлетворении которого было отказано, поскольку доказательства, подтверждающие факт изменения адреса юридического лица (ЗАО «МФК ДжамильКо») были представлены заявителем в Роспатент 27.12.2019, и коллегия ими располагала. Следует отметить, что соответствующее юридически значимое действие совершено 26.02.2020 (бюллетень № 5/2020).

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия находит доводы возражения убедительными.

С учетом даты подачи (23.08.2018) заявки № 2018736185 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 пунктом 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 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.


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 № 2018736185 является комбинированным, выполнено в виде прямоугольника темно-коричневого цвета, в центральной части которого расположены две желтые горизонтальные линии, между которыми помещены элементы «ST» и «JAMES», выполненные через дефис желтым цветом. Решение Роспатента от 25.10.2019 оспаривается заявителем, в соответствии с ходатайством (4) в части отказа в регистрации товарного знака для товаров и услуг 16, 20, 21, 25, 26, 28, 35 и 41 классов МКТУ.

По указанным товарам и услугам в заключении по результатам экспертизы заявленного обозначения в качестве препятствующих приведены товарный знак по свидетельству № 330901 и знак по международной регистрации № 526720.

Противопоставленный в решении Роспатента от 25.10.2019 товарный знак «» по свидетельству № 330901 является комбинированным, выполнен в виде прямоугольника темно-зеленого цвета, в центральной части которого расположены две белые горизонтальные линии, между которыми помещены элементы «ST» и «JAMES», выполненные через дефис белым цветом. Срок действия исключительного права на товарный знак по свидетельству № 330901 продлен до 11.10.2024 на основании заявления правообладателя от 15.05.2014 (бюллетень № 16/2014). Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров и услуг 14, 16, 18, 20, 21, 26, 28, 34, 35, 41, 42, 44 и 45 классов МКТУ, приведенных в перечне свидетельства. В соответствии с заявлением правообладателя от 27.12.2019 в Госреестр внесены сведения, касающиеся изменения адреса ЗАО «МФК ДжамильКо» (107031, Москва, пл. Трубная, д. 2, эт. 1, пом. I, комн. 55). С учетом указанных изменений у коллегии не имеется сомнений, что правообладателем противопоставленного товарного знака по свидетельству № 330901 и заявителем по заявке № 2018736185 является одно и то же лицо. Таким образом, данный товарный

знак не может служить препятствием для регистрации заявленного обозначения по основаниям, предусмотренным пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.



Противопоставленный в решении Роспатента от 25.10.2019 знак «» по международной регистрации № 526720 (дата территориального расширения: 25.03.1998) представляет собой комбинированное обозначение в форме прямоугольника, внутри которого расположен изобразительный элемент и словесный элемент «SAINT-JAMES». Что касается статуса данного противопоставленного товарного знака в Российской Федерации, то обращение к официальным источникам публикации («Gazette OMPI des marques internationales» № 7/1999, страница 309) показало, что данному знаку предоставлена правовая охрана в отношении всех товаров (25 – «одежда и нижнее белье») с указанием в качестве неохраняемого элемента словосочетания «SAINT JAMES». В соответствии с публикацией Gaz 2018/31 от 16.08.2018 срок действия правовой охраны знака по международной регистрации № 526720 продлен до 27.07.2028.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и знака по международной регистрации № 526720 показал следующее.

Действительно, сравниваемые обозначения содержат в своем составе фонетически сходные элементы «ST-JAMES» и «SAINT JAMES».

Вместе с тем указанное обстоятельство не приводит к выводу о несоответствии заявленного обозначения пункту 6 статьи 1483 Кодекса по следующим причинам.

С точки зрения графического признака, очевидны существенные визуальные различия между заявленным обозначением и противопоставленным товарным знаком, обусловленные различным композиционным решением и использованием различных цветовых и графических приемов.

При этом тот факт, что словосочетание «SAINT JAMES» в противопоставленном товарном знаке признано неохраняемым элементом, свидетельствует о том, что данный элемент не способствует выполнению отличительной функции знака по международной регистрации № 526720, его

наличие не может служить основанием для признания сравниваемых обозначений сходными.

Таким образом, заявленное обозначение и знак по международной регистрации № 526720 могут быть признаны несходными в целом.

Заявленные товары 25 класса МКТУ «апостольники; банданы [платки]; белье нижнее; белье нижнее, абсорбирующее пот; береты; блузы; боа [горжетки]; боди [женское белье]; боксеры [шорты]; ботильоны; ботинки лыжные; ботинки спортивные; бриджи; брюки; бутсы; бюстгальтеры; валенки [сапоги фетровые]; воротники [одежда]; воротники съёмные; вставки для рубашек; вуали [одежда]; габардины [одежда]; галоши; галстуки; галстуки-банты с широкими концами; гамаши [теплые носочно-чулочные изделия]; гетры; голенища сапог; грации; джерси [одежда]; жилеты; изделия спортивные трикотажные; изделия трикотажные; каблуки; капюшоны [одежда]; каркасы для шляп [остовы]; карманы для одежды; кашне; кимоно; козырьки [головные уборы]; козырьки для фуражек; колготки; комбинации [белье нижнее]; комбинезоны [одежда]; комбинезоны для водных лыж; корсажи [женское белье]; корсеты [белье нижнее]; костюмы; костюмы купальные; костюмы маскарадные; костюмы пляжные; купальники гимнастические; куртки [одежда]; куртки из шерстяной материи [одежда]; куртки рыбацкие; легинсы [штаны]; ливреи; лифы; майки спортивные; манжеты; манишки; мантильи; манто; маски для сна (одежда); меха [одежда]; митенки; митры [церковный головной убор]; муфты [одежда]; муфты для ног неэлектрические; набойки для обуви; нагрудники детские, за исключением бумажных; накидки меховые; накидки парикмахерские; наушники [одежда]; носки; носки, абсорбирующие пот; обувь пляжная; обувь спортивная; обувь; одежда бумажная; одежда верхняя; одежда готовая; одежда для автомобилистов; одежда для велосипедистов; одежда для гимнастов; одежда из искусственной кожи; одежда кожаная; одежда непромокаемая; одежда форменная; одежда; окантовка металлическая для обуви; орари [церковная одежда]; пальто; панталоны [нижнее белье]; парки; пелерины; перчатки [одежда]; перчатки для лыжников; пижамы; плавки; пластроны; платки шейные; платочки для нагрудных

карманов; платья; повязки для головы [одежда]; подвязки; подвязки для носков; подвязки для чулок; подкладки готовые [элементы одежды]; подмышники; подошвы; подтяжки; полуботинки; полуботинки на шнурках; полуверы; свитера; пончо; пояса [белье нижнее]; пояса [одежда]; пояса-кошельки [одежда]; приданое для новорожденного [одежда]; приспособления, препятствующие скольжению обуви; пятки для чулок двойные; ранты для обуви; ризы [церковное облачение]; рубашки; сабо [обувь]; сандалии; сандалии банные; сапоги; сарафаны; сари; саронги; союзы для обуви; стельки; стихари; тапочки банные; тоги; трикотаж [одежда]; трусы; туфли гимнастические; туфли комнатные; туфли; тюбетейки; тюрбаны; уборы головные; фартуки [одежда]; форма для дзюдо; форма для карате; футболки; халаты; халаты купальные; цилиндры; части обуви носочные; чулки; чулки, абсорбирующие пот; шали; шапки [головные уборы]; шапки бумажные [одежда]; шапочки для душа; шапочки купальные; шарфы; шипы для бутс; шляпы; штанишки детские [белье нижнее]; штрипки; шубы; эспадриллы; юбки; юбки нижние; юбки-шорты» однородны товарам «одежда и нижнее белье», указанным в международной регистрации № 526720 по роду, назначению, кругу потребителей и условиям реализации.

Таким образом, заявленные товары 25 класса МКТУ однородны товарам, приведенным в перечне международной регистрации № 526720, однако, в силу установленного выше несходства обозначений указанное обстоятельство не приводит к несоответствию заявленного обозначения пункту 6 статьи 1483 Кодекса.

Иных оснований для отказа в регистрации товарного знака по заявке № 2018736185 для товаров и услуг 16, 20, 21, 25, 26, 28, 35 и 41 классов МКТУ в оспариваемом решении не приводится.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 16.01.2020, изменить решение Роспатента от 25.10.2019 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2018736185.**