

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
**по результатам рассмотрения  возражения  заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ, в редакции Федерального закона от 12.03.2014 № 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 29.04.2019 возражение, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «ОРИГИНАЛ ТЕКСТИЛЕ ЭНД ПРИНТ», Узбекистан (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2017712208, при этом установила следующее.



Комбинированное обозначение « **BONITO JEANS** » по заявке № 2017712208 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака 31.03.2017 на имя заявителя в отношении товаров 25 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 26.07.2018 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг по причине его несоответствия требованиям пунктов 3 (1) и 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к тому, что включенный в состав заявленного обозначения словесный элемент «JEANS» – джинсы (см. например, <https://dic.academic.ru/>) для части заявленных товаров 25 класса МКТУ (например, набойка для обуви, чулки абсорбирующие пот,

галоши, комбинезон для водных лыж, накидки меховые, окантовка металлическая для обуви, шапочки купальные и т.д.), не относящихся к изделиям из джинсовой ткани, является способным ввести потребителей в заблуждение относительно вида и назначения товаров на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса. Кроме того, установлено, что заявленное обозначение сходно до степени смешения со следующими товарными знаками, имеющими более ранний приоритет и принадлежащими иным лицам:



- с комбинированным товарным знаком «» по свидетельству № 630184 с приоритетом от 29.03.2016, зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью «САНИ», Московская область, г. Протвино, в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ;



- с комбинированным товарным знаком «» по свидетельству № 444393 с приоритетом от 28.12.2009, зарегистрированным на имя Розенсток Корпорэйшн Лимитед, Сейшельские острова, в отношении товаров 25 класса МКТУ, однородных товарам 25 класса МКТУ заявленного обозначения;



- с комбинированным товарным знаком «» по свидетельству № 134327 с приоритетом от 19.07.1994, правообладателем которого является Закрытое акционерное общество «ФИОНДА», Москва, зарегистрированным, в том числе, в отношении услуг 35 класса МКТУ, признанных однородными заявленным услугам 35 класса МКТУ.

В поступившем 29.04.2019 возражении заявитель отметил следующее:

- исключительное право на противопоставленный товарный знак по свидетельству № 444393 было передано от Розенсток Корпорэйшн Лимитед в пользу ООО «Хэппи Хоум Трейд» 02.07.2018;

- решением Суда по интеллектуальным правам по делу № СИП-311/2018 от 18.04.2019 прекращена правовая охрана товарного знака по свидетельству № 444393,

следовательно, в настоящий момент отсутствуют препятствия в регистрации товарного знака по заявке № 2017712208 в отношении товаров 25 класса МКТУ;

- принимая во внимание положения пункта 3 статьи 1483 Кодекса, заявитель ограничивает заявленный перечень товаров 25 класса МКТУ.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2017712208 от 26.07.2018, зарегистрировать товарный знак по заявке № 2017712208 в отношении следующих товаров 25 класса МКТУ: «банданы [платки]; белье нижнее; береты; блузы; боди [женское белье]; ботинки; ботинки спортивные; бриджи; брюки; бутсы; бюстгальтеры; воротники съемные; воротники; вставки для рубашек; вуали [одежда]; габардины [одежда]; галстуки; галстуки-банты с широкими концами; грации; джерси [одежда]; жилеты; изделия спортивные трикотажные; изделия трикотажные; капюшоны [одежда]; карманы для одежды; кашне; козырьки [головные уборы]; козырьки для фуражек; колготки; комбинезоны [одежда]; костюмы; костюмы маскарадные; костюмы пляжные; куртки [одежда]; куртки рыбакские; легинсы [штаны]; ливреи; лифы; манжеты; мантильи; манто; маски для сна (одежда); митенки; муфты [одежда]; нагрудники детские, за исключением бумажных; наушники [одежда]; носки; обувь спортивная; обувь; одежда верхняя; одежда готовая; одежда для автомобилистов; одежда для велосипедистов; одежда для гимнастов; одежда форменная; одежда; пальто; парки; пелерины; перчатки [одежда]; перчатки для лыжников; пластроны; платки шейные; платочки для нагрудных карманов; платья; плащи непромокаемые; повязки для головы [одежда]; подвязки; подкладки готовые [элементы одежды]; подтяжки; полуботинки на шнурках; пончо; пояса [белье нижнее]; пояса [одежда]; пояса-кошельки [одежда]; приданое для новорожденного [одежда]; пулloverы; рубашки; сабо [обувь]; сандалии; сапоги; саронги; сарафаны; сари; свитера; трикотаж [одежда]; трусы; туфли гимнастические; туфли комнатные; туфли; тюбетейки; тюрбаны; уборы головные; фартуки [одежда]; футболки; халаты; халаты купальные; цилиндры; части обуви носочные; шали; шапки [головные уборы];

*шарфы; шляпы; штанишки детские [одежда]; штрапки; эспадриллы; юбки; юбки нижние; юбки-шорты».*

На заседании коллегии по рассмотрению возражения заявителем представлено также ходатайство об уточнении требований по возражению, в соответствии с которым им выражена просьба о регистрации товарного знака по заявке № 2017712208 с указанием элемента «JEANS» в качестве неохраняемого на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, согласно указаннию, приведенному при подаче заявке № 2017712208.

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

С учетом даты (31.03.2017) поступления заявки № 2017712208 правовая база для оценки охранных способностей заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный №38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с подпунктом 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

В соответствии с абзацем шестым пункта 1 статьи 1483 Кодекса указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или

способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

Согласно пункту 37 Правил к ложным или способным ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

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 сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с положениями пункта 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявлении обозначении.

Исходя из положений пункта 42 Правил, 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; расположение 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 обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в пункте 42 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).



Комбинированное обозначение «» по заявке № 2017712208, заявленное на регистрацию в качестве товарного знака 31.03.2017, включает словесный элемент «BONITO», выполненный разноцветными буквами латинского алфавита и расположенный на фоне плашки, а также словесный элемент «JEANS», выполненный буквами латинского алфавита белого цвета, расположенный в нижней части обозначения. Обозначение выполнено в следующем цветовом сочетании: красный, зеленый, желтый, синий, фиолетовый, белый, темно-синий.

В оспариваемом решении Роспатента в качестве препятствий для регистрации товарного знака по заявке № 2017712208 указывается на наличие товарных знаков

«» по свидетельству № 630184, «» по свидетельству

№ 444393, «» по свидетельству № 134327, принадлежащих иным лицам.

Противопоставленный товарный знак «» по свидетельству № 630184 является комбинированным, включает словесный элемент «BONITTO», выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита на фоне прямоугольника темного цвета. Правовая охрана данному товарному знаку предоставлена в черном, белом и голубом цветовом сочетании в отношении услуг 35 класса МКТУ, перечисленных в свидетельстве. Элемент ® отнесен к неохраняемым элементам товарного знака.



Противопоставленный товарный знак «**BONITA**» по свидетельству № 444393 является комбинированным, включает словесные элементы «BONITA», «Дом, милый дом...», выполненные белыми буквами латинского и русского алфавитов в разной шрифтовой манере на фоне квадрата красного цвета. Данный товарный знак зарегистрирован для товаров 21, 24 и 25 классов МКТУ, перечисленных в свидетельстве.



Противопоставленный товарный знак «**Bonita**» по свидетельству № 134327 является комбинированным, включает словесные элементы «Bonita», «БОНИТА», выполненные буквами латинского и русского алфавитов в две строки в разной шрифтовой манере. Правовая охрана данного товарного знака, выполненного в белом, красном, черном и коричневом цветовом сочетании, действует в отношении товаров 01-08, 10, 12, 13, 15, 18, 20-23, 27, 28, 30, 34 и услуг 35, 36, 38-42 классов МКТУ, перечисленных в свидетельстве.

Поскольку в возражении заявителем испрашивается регистрация товарного знака по заявке № 2017712208 только в отношении ограниченного перечня товаров 25 класса МКТУ, то товарные знаки по свидетельствам №№ 134327 и 630184, не зарегистрированные в отношении товаров 25 класса МКТУ и противопоставленные экспертизой только в отношении 35 класса МКТУ, могут быть сняты.

Что касается противопоставления товарного знака по свидетельству № 444393, то заявителем указано на обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения по результатам экспертизы заявленного обозначения.

К указанным обстоятельствам относится тот факт, что в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 21.05.2019 внесены сведения о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству № 444393 в отношении всех товаров 25 класса МКТУ на основании решения Суда по интеллектуальным правам от 24.04.2019 по делу № СИП-311/2018 (бюллетень № 10/2019).

Таким образом, обстоятельства, послужившие основанием для признания несоответствия товарного знака по заявке № 2017712208 в отношении товаров 25 класса МКТУ пункту 6 статьи 1483 Кодекса, устраниены.

Что касается выводов экспертизы о несоответствии заявленного обозначения для части заявленных товаров требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса, то необходимо отметить следующее.

Согласно оспариваемому решению заявленное обозначение признано несоответствующим пункту 3 статьи 1483 Кодекса в отношении части заявленных товаров 25 класса МКТУ, например, *набойка для обуви, чулки абсорбирующие пот, галоши, комбинезон для водных лыж, накидки меховые, окантовка металлическая для обуви, шапочки купальные* и т.д.

Вместе с тем, согласно возражению, заявитель не испрашивает регистрацию заявленного обозначения в отношении названных и тому подобных товаров 25 класса МКТУ. Представленный в возражении ограниченный перечень товаров не содержит наименований товаров, которые явным образом не могут быть сделаны с использованием джинсовой ткани или ее имитации. Таким образом, данное основание также может быть снято.

Кроме того, следует отметить, что заявителем представлено ходатайство, в соответствии с которым регистрация заявленного обозначения испрашивается с указанием элемента «JEANS» в качестве неохраняемого элемента на основании абзаца шестого пункта 1 статьи 1483 Кодекса, что представляется обоснованным в силу смыслового значения данного элемента (JEANS – джинсы, джинсовый, джинсовая ткань, см. <https://translate.academic.ru/JEANS/xx/ru/>) и его местоположения в композиции обозначения в целом.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 29.04.2019, отменить решение Роспатента от 26.07.2018 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2017712208.**