

**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 13.10.2023 возражение, поданное Индивидуальным предпринимателем Рулёвой Екатериной Владимировной, Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2022714760, при этом установила следующее.

Комбинированное обозначение «**COMANCHE S**» по заявке №2022714760 с приоритетом от 10.03.2022 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя для индивидуализации товаров 20, 21, 24, 25 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне заявки.

Роспатентом 31.07.2023 было принято решение о государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных товаров 20, 21, 24 классов МКТУ и выдано свидетельство №967364. В отношении товаров 25 класса МКТУ в регистрации товарного знака было отказано по причине его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к тому, что заявленное обозначение сходно до степени смешения со знаком «COMANCHE» по международной регистрации №953140 с приоритетом от

17.01.2008, правовая охрана которому на территории Российской Федерации предоставлена на имя UVEX SPORTS GmbH & Co. KG, Würzburger Straße 154, 90766 Fürth (DE) в отношении однородных товаров 25 класса МКТУ.

В поступившем возражении от 13.10.2023 не оспаривается сходство сравниваемых обозначений и однородность товаров 25 класса МКТУ, а указывается на достигнутое соглашение с правообладателем товарного знака по международной регистрации №953140. Согласно заявлению правообладателя от 14.09.2023 из перечня товаров товарного знака по международной регистрации №953140 были исключены все товары 25 класса МКТУ, в связи с чем причины для его противопоставления устранены.

С учетом изложенного заявитель просит изменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке №2022714760 в отношении всех заявленных товаров 20, 21, 24, 25 классов МКТУ.

В качестве иллюстрации доводов возражения заявителем представлена переписка с правообладателем противопоставленного знака по международной регистрации №953140, а также сведения из Международного бюро ВОИС.

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

С учетом даты (10.03.2022) поступления заявки №2022714760 правовая база для оценки охраноспособности 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 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 оно 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.

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 заявленном обозначении.

Исходя из положений пункта 42 Правил, сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

Согласно пункту 43 Правил сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: 1) внешняя форма; 2) наличие или отсутствие симметрии; 3) смысловое значение; 4) вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и тому подобное); 5) сочетание цветов и тонов.

Признаки, указанные в пунктах 42 и 43 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).

Заявленное комбинированное обозначение «COMANCHES» по заявке №2022714760 с приоритетом от 10.03.2022 включает в свой состав словесный элемент «COMANCHES», выполненный заглавными буквами латинского алфавита в оригинальном графическом исполнении, где буква «E» стилизована под лук со стрелой.

С учетом доводов возражения решение Роспатента от 31.07.2023 оспаривается в отношении заявленных товаров 25 класса МКТУ.

Отказ в государственной регистрации заявленного обозначения «COMANCHES» в качестве товарного знака для заявленных товаров 25 класса МКТУ основан на наличии сходного до степени смешения товарного знака «COMANCHE» по международной регистрации №953140, правовая охрана которому была предоставлена на имя компании UVEX SPORTS GmbH & Co. KG, в частности, для однородных товаров 25 класса МКТУ.

Сходство заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака по международной регистрации №953140, а также однородность товаров 25 класса МКТУ, для сопровождения которых они предназначены, заявителем не оспариваются.

Вместе с тем, при сопоставительном анализе заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака коллегией были выявлены обстоятельства,

которые не могли быть учтены при подготовке заключения по результатам экспертизы.

К указанным обстоятельствам относится исключение из перечня противопоставленного товарного знака по международной регистрации №953140 всех товаров 25 класса МКТУ по заявлению его правообладателя от 14.09.2023, сведения о чем были опубликованы Международным бюро ВОИС 05.10.2023.

Указанные обстоятельства устраняют препятствие для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака для заявленных товаров 25 класса МКТУ, основанное на ранее сделанном выводе о несоответствии спорного обозначения требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 13.10.2023, изменить решение Роспатента от 31.07.2023 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2022714760.**