

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, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее Правила), рассмотрела возражение, поступившее 05.12.2022, поданное Акционерным обществом "ФинСиб", г. Новосибирск (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2021776253, при этом установила следующее.

LAMARK

Словесное обозначение «**LAMARK**» по заявке № 2021776253 с приоритетом от 20.11.2021 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров 18 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 11.10.2022 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2021776253 в отношении части заявленных товаров 18 класса МКТУ. В отношении остальной части заявленных товаров 18 класса МКТУ был вынесен отказ в предоставлении

правовой охраны, ввиду несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Так, в заключении по результатам экспертизы указано, что заявленное обозначение тождественно с товарным знаком «LAMARK» по свидетельству № 685438 (приоритет от 31.01.2018г.), зарегистрированным на имя Общество с ограниченной ответственностью "Текстильная Мануфактура", Московская область, Раменский р-н, г. Раменское, в отношении товаров 25 класса МКТУ, признанных однородными части заявленных товаров 18 класса МКТУ.

В связи с изложенным, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров 18 класса МКТУ «бумажники; визитницы; гамаки-перевязи для ношения младенцев; держатели для кредитных карт [бумажники]; картдержатели [бумажники]; кейсы из кожи или кожкартона; коробки для шляп кожаные; коробки из кожи или кожкартона; коробки из фибры; кошельки; кошельки из металлических колечек; мешки [конверты, сумки] кожаные для упаковки; одежда для домашних животных; перевязи для ношения ребенка; портфели [кожгалантерея]; рандосеру [японский школьный ранец]; ранцы; ремешки кожаные; ремни кожаные [изделия шорные]; рюкзаки; рюкзаки для переноски младенцев; саквояжи; сумки; сумки для одежды дорожные; сумки женские; сумки пляжные; сумки спортивные; сумки туристские; сумки школьные; сумки-кенгуру для ношения детей» на основании положения, предусмотренного пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 05.12.2022 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к тому, что часть товаров 18 класса МКТУ, в отношении которой было отказано в регистрации, не является однородной противопоставленным товарам 25 класса МКТУ, поскольку отличается назначением, условиями реализации и кругом потребителей. При этом, противопоставленный товарный знак по свидетельству № 685438 не является известным на всей

территории России, отсутствует информация о репутации знака, знак по свидетельству № 685438 не входит в серию.

На основании вышеизложенного заявитель просит изменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении заявленных к регистрации товаров 18 класса МКТУ.

На заседании по рассмотрению возражения, состоявшемся 13.01.2023, коллегией были выявлены дополнительные основания, а именно: в отношении части товаров 18 класса МКТУ «портмоне», «футляры для ключей» заявленному обозначению не может быть предоставлена правовая охрана на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса, ввиду наличия противопоставленного товарного знака по свидетельству №685438.

Заявителем 25.01.2023 были представлены пояснения относительно дополнительных доводов коллегии, которые сводятся к тому, что товар «футляры для ключей» не имеет никакого отношения к одежде, обуви, головным уборам, так как является сугубо утилитарным - приспособлением с определенной функцией - хранение ключей. Также он не может дополнять внешний образ человека, по причине того, что хранится в скрытом от чужих взглядов месте - сумке или кармане, а чтобы дополнять внешний образ человека предмет должен быть на виду. Товар «портмоне» относится к иной родовой группе товаров - «бумажники» и применяется для хранения/переноски наличных денег, банковских карт или визиток, соответственно имеет иное назначение, нежели чем одежда, обувь и головные уборы.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия установила следующее.

С учетом даты (20.11.2021) поступления заявки №2021776253 на регистрацию товарного знака 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 июля 2015 г. N 482 (далее - Правила).

В соответствии с пунктом 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.

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.

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, 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).

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2021776253

заявлено словесное обозначение «**LAMARK**», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 18 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

В рамках несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, заявленному обозначению был противопоставлен товарный знак «

LAMARK

» по свидетельству № 685438 зарегистрированным в отношении товаров 25 класса МКТУ.

Сравнительный анализ заявленного обозначения по заявке №2021776253 и противопоставленного ему знака показал, что они являются фонетически и графически тождественными, поскольку звуковой ряд словесных элементов «LAMARK» [LAMAPK] полностью совпадает и они выполнены стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Так как в словарно-справочных источниках информации (см. Интернет переводчик <https://translate.google.com/>) отсутствуют сведения о семантическом значении заявленного обозначения, анализ по семантическому сходству провести невозможно.

Учитывая вышесказанное, коллегия приходит к выводу о том, что заявленное обозначение и противопоставленный знак являются тождественными, ассоциируются друг с другом в целом.

Анализ однородности товаров 18 класса МКТУ показал следующее.

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

Решением Роспатента от 11.10.2022 заявленному обозначению было отказано в регистрации в отношении части товаров 18 класса МКТУ *«бумажники; визитницы; держатели для кредитных карт [бумажники]; картдержатели [бумажники]; коробки для шляп кожаные; кошельки; кошельки из металлических колечек; ремешки кожаные; рюкзаки; сумки;*

сумки для одежды дорожные; сумки женские; сумки пляжные; сумки спортивные; сумки туристские».

Часть вышеуказанных товаров 18 класса МКТУ «*гаммаки-перевязи для ношения младенцев; перевязи для ношения ребенка; рюкзаки для переноски младенцев; сумки-кенгуру для ношения детей*» являются однородными таким противопоставленным товарам 25 класса МКТУ как «*нагрудники детские, за исключением бумажных; приданое для новорожденного [одежда]; штанишки детские [белье нижнее]*», поскольку товары предназначены для детей, могут иметь одни и те же каналы сбыта (отдел детских товаров) и круг потребителей.

Товар «*коробки для шляп кожаные*» следует признать однородным противопоставленным товарам «*уборы головные; цилиндры; шапки [головные уборы]; шапки бумажные [одежда]; шляпы*», поскольку они являются сопутствующими товарами, могут иметь одни и те же каналы сбыта (магазин головных уборов) и круг потребителей.

Товары «*рюкзаки; сумки; сумки для одежды дорожные; сумки пляжные; сумки спортивные; сумки туристские*» являются однородными таким противопоставленным товарам 25 класса МКТУ «*изделия спортивные трикотажные; ботинки спортивные; костюмы пляжные; купальники гимнастические; изделия трикотажные; куртки рыбацкие; одежда для велосипедистов; одежда непромокаемая*», поскольку сравниваемые товары могут быть отнесены к товарам для отдыха, спорта и туризма, могут иметь одни и те же каналы сбыта (магазин для активного отдыха) и круг потребителей.

Товары «*бумажники; визитницы; держатели для кредитных карт [бумажники]; картдержатели [бумажники]; кошельки; кошельки из металлических колечек; ремешки кожаные; сумки женские*» являются товарами, которые относятся к категории аксессуаров и сопутствующие одежде товары, зачастую реализуются в магазинах одежды и обуви рядом с кассовыми аппаратами, таким образом, их следует признать однородными

таким позициям противопоставленного товарного знака как *«пояса [одежда]; пояса-кошельки [одежда]; одежда; одежда верхняя; одежда готовая; одежда из искусственной кожи; одежда кожаная; одежда непромокаемая»*, поскольку имеют одно назначение (хранение, украшение) общие каналы сбыта и круг потребителей.

Вместе с тем, заявленному обозначению была предоставлена правовая охрана в отношении таких товаров как *«портмоне; футляры для ключей»*. В отношении данных товаров коллегия считает, что их назначение хранение денег, документов или мелочей, они могут продаваться в магазинах одежды и обуви, следовательно, их следует признать однородными противопоставленным товарам 25 класса МКТУ, таким как *«пояса-кошельки [одежда]»*, которые имеют такое же назначение, условия реализации и круг потребителей. С учетом тождества обозначений для маркировки данных товаров высока вероятность отнесения потребителем сравниваемых товаров к одному источнику происхождения.

В отношении товаров 18 класса МКТУ *«кейсы из кожи или кожкартона; коробки из кожи или кожкартона; коробки из фибры; мешки [конверты, сумки] кожаные для упаковки; одежда для домашних животных; портфели [кожгалантерея]; рандосеру [японский школьный ранец]; ремни кожаные [изделия шорные]; ранцы; саквояжи; сумки школьные»*, в отношении которых было вынесено решение об отказе в предоставлении правовой охраны, коллегия отмечает, что данная часть также не является однородной противопоставленным товарам 25 класса МКТУ, им может быть предоставлена правовая охрана, поскольку данные товары относятся к шорным изделиям, коже и имитации кожи; шкурам животных; изделиям багажным, для транспортировки и хранения, и товарам, предназначенным для животных, реализуются такие товары через специализированные отделы и магазины кожгалантереи, не относятся к изделиям, которые могут быть сопутствующими одежде, обуви и головным уборам, предназначенных для человека. При анализе сравниваемых товаров

на предмет однородности, коллегия учитывала тот факт, что отсутствуют сведения о широкой известности противопоставленного товарного знака по свидетельству №685438.

Вышеизложенный анализ показал, что сравниваемые обозначения являются тождественными и заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении части испрашиваемых товаров 18 класса МКТУ, а именно *«рюкзаки; сумки; сумки для одежды дорожные; сумки женские; сумки пляжные; сумки спортивные; сумки туристские; гамаки-перевязи для ношения младенцев; перевязи для ношения ребенка; рюкзаки для переноски младенцев; сумки-кенгуру для ношения детей бумажники; визитницы; держатели для кредитных карт [бумажники]; картодержатели [бумажники]; кошельки; кошельки из металлических колечек; ремешки кожаные; портмоне; футляры для ключей»*.

Заявленному обозначению может быть предоставлена правовая охрана в отношении товаров 18 класса МКТУ, а именно: *«альпенштоки; беби-слинги; бирки багажные; вальтрапы; возжжи; возжжи для поддерживания детей при ходьбе; гарнитуры сбруйные; детали для стремян резиновые; замша, за исключением используемой для чистки; зонты; зонты солнечные; изделия шорно-седельные; каркасы для дождевых или солнечных зонтов; каркасы для женских сумок; кейсы из кожи или кожкартона; клапаны кожаные; кнуты; коврики для верховой езды; кожа искусственная; кожа необработанная или частично обработанная; кожкартон; кожухи для рессор кожаные; кольца для зонтов; коробки из кожи или кожкартона; коробки из фибры; крепления для седел; крупоны [кожевенные полуфабрикаты]; ленчики седел; мешки [конверты, сумки] кожаные для упаковки; молескин [имитация кожи]; наборы дорожные [кожгалантерея]; наколенники для лошадей; намордники; недоуздки для лошадей; несессеры для туалетных принадлежностей незаполненные; обивка мебельная из кожи; одежда для домашних животных; одеяла для животных; отделка*

кожаная для мебели; ошейники для животных; палки для пеших прогулок; папки деловые; папки для нот; пленка газонепроницаемая из кишок животных; плетки многохвостые; поводки; подкладки мягкие под седла для верховой езды; подковы; подпруги кожаные; полотна кожаные; попоны для лошадей; портпледы; португези кожаные; портфели [кожгалантерея]; рандосеру [японский школьный ранец]; ранцы; постромки [конская сбруя]; пушнина; ремни для военного снаряжения; ремни для конской сбруи; ремни для коньков; ремни кожаные [изделия шорные]; ремни подбородочные кожаные; ремни стременные; ручки для зонтов; ручки для тростей; ручки для чемоданов; ручки-держатели для переноски хозяйственных сумок и пакетов; саквояжи; седла для лошадей; сетки хозяйственные; спицы для дождевых или солнечных зонтов; стремяна; сумки для альпинистов; сумки для слесарных инструментов пустые; сумки седельные; сумки сортировочные для багажа; сумки хозяйственные; сумки хозяйственные на колесах; сундуки дорожные; сундуки дорожные [багажные]; сундуки из фибры; торбы [мешки для кормов]; трензели для конской сбруи; трости; трости для зонтов; трости складные, преобразуемые в сиденья; тфилин [филактерии]; удила [сбруя конская]; уздечки [конская сбруя]; упряжь для животных; хомуты для лошадей; чемоданы; чемоданы моторизированные; чемоданы на колесах; чемоданы плоские; чемоданы плоские для документов; чепраки под седло для лошадей; чехлы для дождевых зонтов; шевро; шкуры выделанные; шкуры животных; шкуры крупного рогатого скота; шнуры кожаные; шоры [сбруя конская]; этикетки кожаные; ягдташи [охотничьи аксессуары]; ящики из фибры».

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

удовлетворить возражение, поступившее 05.12.2022, изменить решение Роспатента от 11.10.2022, зарегистрировать товарный знак по заявке №2021776253.