

## **ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

**по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса 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 24.08.2017 возражение индивидуального предпринимателя Кольцова Ярослава Станиславовича, г. Санкт-Петербург (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2015731206, при этом установила следующее.

### **★COMANDOR★**

Регистрация обозначения **★COMANDOR★** в качестве товарного знака по заявке №2015731206 с датой поступления в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности от 29.09.2015 испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 25 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно описанию, приведенному в заявке, заявленное обозначение состоит из слова «COMANDOR», выполненного заглавными буквами латинского алфавита, и двух пятиконечных звездочек, расположенных соответственно перед словом и после него.

Роспатентом 12.05.2017 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не соответствует требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное обосновывается в заключении по результатам экспертизы тем, что

### **★COMANDOR★**

заявленное обозначение сходно до степени смешения с

зарегистрированными на имя иных лиц и имеющими более ранний приоритет словесным товарным знаком «COMANDOR» по свидетельству №335418 [1] в отношении однородных товаров 25 класса МКТУ, словесным товарным знаком и комбинированным товарным знаком со словесным элементом «КомандоР» по свидетельствам №№505779 и 498573[2-3] в отношении однородных товаров 25 класса МКТУ.

Заявитель выразил свое несогласие с данным решением в поступившем 24.08.2017 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) возражении, доводы которого сводятся к следующему:

- несмотря на то, что все товары, указанные в заявке и в перечнях зарегистрированных товарных знаков, относятся к 25 классу МКТУ – одежда, головные уборы, они подразделяются на разные группы в зависимости от их назначения, например, для защиты от холода головы и тела, одежда и головные уборы для спорта, для повседневной жизни и т.д.;

- такие товары как «белье нижнее, белье абсорбирующее пот, колготки, пижамы, плавки, трусы», указанные в перечне заявки №2015731206, хотя и являются одеждой, имеют другое назначение и условия сбыта;

- основное назначение данной группы товаров – соблюдение гигиены, что в корне отличает их от остальной одежды, поскольку к этим товарам предъявляются особые требования по гигиеническим, эстетическим, технологическим и эксплуатационным характеристикам;

- вследствие разного назначения сравниваемых товаров они не являются однородными, приобретаются с разной целью, следовательно, отсутствует возможность смешения производителей этих товаров;

- размещенная на упаковке товара информация об изготовителе товара также препятствует возможности смешения производителей.

В возражении изложена просьба о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении ограниченного перечня товаров 25 класса

МКТУ: «белье нижнее, белье абсорбирующее пот, колготки, пижамы, плавки, трусы».

Изучив материалы дела и выслушав участвующих в рассмотрении возражения, коллегия сочла изложенные в нем доводы неубедительными.

С учетом даты (29.09.2015) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 №482, зарегистрированным в Минюсте РФ 18.08.2015, регистрационный № 38572, с датой начала действия 31 августа 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.

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

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

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), смысловым (семантическим) признакам, изложенным в подпунктах (1), (2), (3) пункта 42 Правил.

Признаки, указанные в настоящем пункте, 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, круг потребителей и другие признаки.

### **★COMANDOR★**

Заявленное обозначение состоит из словесного элемента «COMANDOR», выполненного стандартным шрифтом буквами латинского алфавита, с двух сторон от которого расположены изображения пятиконечных звезд.

В качестве основания для отказа в государственной регистрации товарного знака по заявке №2015731206 в заключении по результатам экспертизы указано его несоответствие требованиям, изложенным в пункте 6 статьи 1483 Кодекса, ввиду сходства до степени смешения заявленного обозначения с товарными знаками [1-3] в отношении однородных товаров 25 класса МКТУ.

Товарный знак [1] представляет собой слово «COMANDOR», выполненное стандартным шрифтом буквами латиницы. Знак зарегистрирован для товаров 25 класса МКТУ - жилеты, изделия трикотажные, носки, одежда трикотажная, пуловеры, рубашки, свитера, одежда.

### **Командор**

Товарный знак [2] представляет собой слово «Командор», в котором первая и последняя буквы выполнены заглавными. Товарный знак зарегистрирован для товаров 25 класса МКТУ - банданы [платки]; кепки; козырьки для головных уборов; козырьки [головные уборы]; колпаки, в том числе банные;

маски для сна; повязки для головы [головные уборы]; подмышники; уборы головные.

Товарный знак [3] представляет собой комбинированное обозначение



состоящее из расположенных внутри круга стилизованной буквы «К» и слова «Командор». Товарный знак зарегистрирован для товаров 25 класса МКТУ - банданы [платки]; кепки; козырьки для головных уборов; козырьки [головные уборы]; колпаки, в том числе банные; маски для сна; повязки для головы [головные уборы]; подмышники; уборы головные.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и товарных знаков [1-3] показал следующее.

Заявленное обозначение является тождественным фонетически и семантически и сходным графически с товарным знаком [1], а также фонетически и семантически тождественным словесному элементу «Командор» товарных знаков [2-3]. Следовательно, сравниваемые обозначения являются сходными между собой, так как они ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на некоторые графические отличия, что заявителем в возражении не оспаривается.

Товары 25 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация и для которых зарегистрированы товарные знаки [1-3], являются однородными, поскольку все они являются предметами одежды. Одежда – совокупность изделий, надеваемых человеком с целью обезопасить своё тело от негативного влияния окружающей среды, например, от дождя, солнца, холода, пыли, насекомых и т.д. Помимо этого одежда выполняет эстетические и гигиенические функции. Таким образом, следует признать, что трикотажная одежда, нижнее белье, чулочно-носочные изделия, головные уборы имеют одинаковое назначение (одежда для ношения в общественных местах, на улице и дома, в том числе для соблюдения

гигиены), могут быть выполнены из одного материала, имеют один круг потребителей и одинаковые условия реализации.

С учетом установленного сходства обозначений существует принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности сравниваемых товаров одному производителю и смешения их в гражданском обороте, следовательно, вывод экспертизы о том, что заявленное обозначение противоречит требованиям, изложенным в подпункте 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, является правомерным.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 24.08.2017, оставить в силе решение Роспатента от 12.05.2017.**