

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения

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 30.04.2020 за № 644/261, вступившими в силу с 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) 13.01.2022, поданное Норт Американ Фур Окшнс Инк., Канада (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №734660, при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака по заявке №2018724397 с приоритетом от 13.06.2018 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 12.11.2019 за №734660 на имя Общества с ограниченной ответственностью "БЛЭКГЛАМА РУС" (далее – правообладатель) в отношении товаров 04, 09, 14, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 28, 30, 32, 33 и услуг 40 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), приведенных в перечне свидетельства.



Оспариваемый товарный знак  по свидетельству №734660 – (1) представляет собой комбинированное обозначение, выполненное в виде горизонтально ориентированного прямоугольника, в центре которого расположен словесный элемент «BLACKGLAMA».

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 13.01.2022 поступило возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №734660, мотивированное его несоответствием требованиям, установленным пунктами 3(1) и 6(2) статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, компания Норт Американ Фур Окшнс Инк. (сокращенное наименование – «НАФА») – знаменитый канадский пушной аукционный дом. В 2018 году компании НАФА перешли права на товарные знаки BLACKGLAMA в отношении товаров 03, 18, 25 классов МКТУ по всему миру, включая Россию;

- BLACKGLAMA – бренд, относящийся к меху редкой североамериканской норки, на долю которого приходится около 2% всего мирового производства меха норки. При этом данная продукция считается самым высококачественным мехом норки в мире и особо ценится любителями норковых шуб и других меховых изделий;

- благодаря высокому качеству, а также рекламной кампании под лозунгом «What Becomes a Legend Most», проводимой с 1968 года, в которой приняли участие мировые звезды;

- мех BLACKGLAMA продавался и продается на специализированном пушном аукционе. Единственным поставщиком меха BLACKGLAMA до 2018 года был один из крупнейших мировых пушных аукционов Америкэн Леджэнд Кооператив (American Legend Cooperative) (далее – Америкэн Леджэнд);

- Америкэн Леджэнд принадлежали права на товарные знаки BLACKGLAMA, зарегистрированные в отношении товаров 03, 18 или/и 25 классов МКТУ в более чем 30 странах мира;

- 6 февраля 2018 года между Америкэн Леджэнд и лицом, подавшим возражение, был заключен договор отчуждения исключительных прав на товарные знаки BLACKGLAMA по всему миру, в том числе в России. Отчуждение исключительных прав на товарные знаки BLACKGLAMA было зарегистрировано Роспатентом в 2019 году;

- информация о переходе прав на бренд BLACKGLAMA к лицу, подавшему возражение, представлена в открытых источниках на русском языке, включая публикации крупных магазинов одежды и аксессуаров (например, Каляев, Снежная Королева и др.). Компания НАФА также размещала информацию о покупке бренда BLACKGLAMA на своем сайте, а также рассылалось информационное письмо покупателям - посетителям аукционов;

- информация о бренде BLACKGLAMA расположена в российском сегменте сети Интернет и широко доступна российскому потребителю. Изделиям Blackglama посвящены публикации в крупнейших модных изданиях и журналах, таких как Elle, Vogue, Cosmopolitan, Tatler;

- несоответствие оспариваемой регистрации требованиям пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса обусловлено тем, что оспариваемый товарный знак (1) сходен до степени смешения с принадлежащим лицу, подавшему возражение, товарным

знаком **BLACK GLAMA** по свидетельству №64636 с приоритетом от 23.02.1979 – (2);

- сходство сравниваемых товарных знаков (1) и (2) обусловлено тем, что они содержат тождественные фонетически и семантически и сходные визуально словесные элементы «BLACKGLAMA» - «BLACK GLAMA», являющийся единственным словесным элементом в оспариваемом товарном знаке и доминирующим в противопоставленном товарном знаке;

- при анализе однородности сопоставляемых товаров следует принять во внимание правовую позицию Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ (№3691/06 от 18.07.06 по делу NIVEA / LIVIA; № 2979/06 от 18.07.2006 по делу Невское / AMRO Невское; № 16747/07 от 25.03.08 по делу МАЛЬВИНА) и положения пункта 162 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 № 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", согласно которым должна учитываться высокая степень известности BLACKGLAMA;

- таким образом, диапазон товаров, рассматриваемых в качестве однородных, может быть расширен с учетом высокой, близкой к тождеству степени сходства сравниваемых обозначений

- при этом смешение возможно и при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения.

- с учетом всех этих обстоятельств, к однородным товарам можно отнести следующие товары и услуги оспариваемой регистрации:

- 18 класс МКТУ – *брелока из меха, замша, за исключением используемой для чистки; кейсы из кожи или кожкартона; клапаны кожаные; кожа искусственная; кожа необработанная или частично обработанная; кожкартон; коробки для шляп кожаные; коробки из кожи или кожкартона; мешки [конверты, сумки] кожаные для упаковки; молескин [имитация кожи]; наборы дорожные [кожгалантерея]; нити кожаные; обивка мебельная из кожи; отделка кожаная для мебели; портфели [кожгалантерея]; ремешки кожаные; ремни кожаные [изделия шорные]; шнуры кожаные; этикетки кожаные;*

- 24 класс МКТУ – *ткани; текстильные изделия; платки носовые; подкладка (ткань);*

- 25 класс МКТУ – *одежда; пальто, куртки, жилеты, накидки, болеро, горжетки; обувь; тапочки; головные уборы; пончо; пояса [одежда]; пояса кожаные; шарфы; косынки; нижнее бельё; платки шейные; перчатки; варежки; воротники накладные;*

- 26 класс МКТУ – *заколки для волос меховые; броши меховые; резинки меховые; брелоки меховые.*

- 28 класс МКТУ – *игрушки из натурального меха.*

- 40 класс МКТУ – *обработка кожи; пошив одежды из кожи, замши;*

- несоответствие оспариваемой регистрации требованиям пункта 3(1) статьи 1483 Кодекса обусловлено следующим:

- все товары и услуги, в отношении которых предоставлена правовая охрана оспариваемой регистрации, воспринимаются потребителями как товары и услуги, производимые и оказываемые подателем возражения или с его согласия, поскольку:

- потребители хорошо знакомы с историей и принадлежностью бренда BLACKGLAMA аукционному дому Америкэн Леджэнд и, впоследствии, компании НАФА, а также знакомы с основным регионом добычи и выделки меха BLACKGLAMA – Северной Америкой;

- ввиду особой специфики товаров «меховые изделия премиум класса» и их высокой стоимости, известности бренда в целом, а также то, что НАФА является

правообладателем товарного знака **BLACKGLAMA** по свидетельству №540442, зарегистрированного в отношении товаров 03 класса МКТК *«одеколоны, парфюмерные изделия и косметические средства; вода парфюмированная; духи»*, то товары и услуги оспариваемой регистрации, неоднородные меховым изделиям, воспринимаются потребителями как расширение линейки выпускаемых товаров премиум класса (например, очки, ювелирные изделия, сумки и чемоданы, игрушки, мебель и др.) или как товары и услуги, сопутствующие деятельности салона премиум класса (свечи, вешалки, чехлы для одежды, пуговицы, алкогольные и безалкогольные напитки, кондитерские изделия, обработка кожи, пошив одежды из кожи, замши и др.);

- правообладатель оспариваемого товарного знака позиционировал и позиционирует себя как официальный салон BLACKGLAMA в России, не только указывая это на своих ресурсах в сети Интернет и в поисковой выдаче, на сайтах третьих лиц, но и используя фирменное наименование ООО «БЛЭКГЛАМА РУС», что способствует его восприятию потребителями в качестве представительства BLACKGLAMA в России. Вместе с тем, ассоциации, порождаемые регистрацией и деятельностью ООО «БЛЭКГЛАМА РУС», не соответствуют действительности;

- компания НАФА не имеет отношения к деятельности правообладателя оспариваемого товарного знака и его учредителя Е. Неверовской, не заключала с

указанными лицами никаких договоров о сотрудничестве и не предоставляла согласия на регистрацию оспариваемого товарного знака;

- Е. Неверовская, как учредитель ООО «БЛЭКГЛАМА РУС», и ООО «ЛЕДИЧ» (в настоящее время – лицензиат ООО «БЛЭКГЛАМА РУС», в прошлом – заявитель по заявке № 2018724397), действительно ранее являлась представителем Америкэн Леджэнд в России. Однако ни Америкэн Леджэнд, ни НАФА не давали согласие на регистрацию товарного знака BLACKGLAMA на имя Е. Неверовской или её компании в России или на его использование в фирменном наименовании юридического лица;

- лицо, подавшее возражение, отмечает, что ООО «ЛЕДИЧ» ранее обращалось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака № 63646 в связи с его неиспользованием (дело №СИП-589/2018). Вместе с тем, рассмотрение дела было прекращено в связи с отказом ООО «ЛЕДИЧ» от иска;

- изложенные выше доводы и наличие поданной не его имя заявки

№2021707695 на регистрацию товарного знака  в отношении товаров 18, 25 и услуг 35 классов МКТУ свидетельствуют о заинтересованности лица, подавшего возражение.

С учетом изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №734660 недействительным полностью.

1. Сведения о товарных знаках по свидетельствам: № 64636, №540442;
2. Информация о пушном аукционе ALC и бренде BlackGlama в архивной версии сайта магазина snowqueen.ru;
3. Новость о покупке NAFA бренда BlackGlama на сайте geek-furs.ru;
4. Публикация Комсомольской Правды (2012 год) - Подарок, о котором мечтает каждая женщина - KP.Ru;
5. Информация о бренде Black Glama с сайта marketmeha.ru;

6. Информация о бренде BlackGlama на архивной копии сайта shuby-golden.ru;
7. Информация об American Legend Cooperative и Blackglama на сайте profur.ru;
8. Информация о пушном аукционе ALC и бренде BlackGlama в архивной версии сайта магазина shubki.info;
9. Информация об American Legend Cooperative и Blackglama из архивной копии сайта fursik.ru;
10. Информация о бренде Black Glama с архивной версии сайта kussenkovv.ru;
11. Информация об American Legend Cooperative и Blackglama из архивной копии сайта мехового портала mex-kmv.ru;
12. Информация об American Legend Cooperative на российском пушном портале;
13. Новость от 19 мая 2016 г. о пушном аукционе в Хельсинки на русскоязычном сайте a-fur.com;
14. Пост о бренде Blackglama на LiveJournal;
15. Информация с сайта дома моды Эстер Фурс - BlackGlama как меховая легенда;
16. Что выбрать Blackglama или Black NAFA - Полезная информация – Furcraft;
17. Новость о покупке NAFA бренда Black Glama на сайте furcraft.ru;
18. Каляев - Мех Blackglama (блэкглама);
19. Шубы мехового бренда Blackglama - магазин Fur Monde;
20. Новость о покупке NAFA бренда BlackGlama на сайте welovefur.com с выборочным переводом на русский язык;
21. Новость о покупке NAFA бренда BLACKGLAMA на сайте blackglama.org с выборочным переводом на русский язык;
22. Новость на архивной версии сайта blackglama.com о приобретении NAFA бренда Blackglama с выборочным переводом на русский язык;
23. Начальная страница архивной версии сайта blackglama.com с информацией о покупке NAFA бренда BlackGlama с выборочным переводом на русский язык;

24. Публикация Kastoria. Как отличить настоящую Blackglama от подделки;
25. Отзывы про blackglama с сайта irecommend.ru/;
26. Пост на странице accessoryfur в Instagram от 21-08-2016;
27. Информация о бренде Blackglama с архивной версии сайта blackglama.ru;
28. Информация о мехе Blackglama на архивной версии сайта blackglama.ru;
29. Новость на архивной версии сайта blackglama.ru с объяснением значения BlackGlama;
30. Элитный меховой салон Blackglama - информация с сайта blackglama.ru (настоящее время);
31. Скриншоты сайта blackglama.ru - настоящее время;
32. МЕХА САЛОН BLACKGLAMA (@blackglama_ru) Instagram;
33. blackglama гум - Поиск в Google;
34. ГУМ - официальный меховой салон норки Blackglama и American Legend в России;
35. Скриншоты сайта www.gum.ru;
36. Публикации модных журналов с информацией и рекламой товаров BLACKGLAMA;
37. Определение Суда по интеллектуальным правам от 09.09.2020 по делу №СИП-589/2018 о принятии отказа от иска и о прекращении производства по делу (касается заявления о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №64636);
38. Копия аффидевита президента компании НАФА;
39. Сведения по заявке №2021707695;
40. Копия договора об отчуждении прав на товарные знаки, заключенного между компаниями Америкэн Леджэнд и НАФА.

Позиция правообладателя, надлежащим образом ознакомленного с материалами возражения, сводится к следующему.

- оспариваемый и противопоставленный товарные знаки (1) и (2) зарегистрированы в отношении неоднородных товаров и услуг ввиду нижеследующего;

- лицо, подавшее возражение, является меховым (пушным) аукционным домом, деятельность которого связана с продажей сырья – меховых шкурок норки иным субъектом экономической деятельности по всему миру для целей изготовления меховых изделий (например, шубы, манто, меховые накидки, аксессуары из меха);

- противопоставленный товарный знак (2) зарегистрирован в отношении товаров 18 класса МКТУ, которые относятся к группе товаров, определенных одним родовым признаком – шкуры животных;

- при этом результатом кожевенного производства является получение продукции товаров 18 класса МКТУ «кожа необработанная или частично обработанная; замша, за исключением используемой для чистки», которые не однородны товару «норковые меховые шкурки»;

- товары 18 класса МКТУ противопоставленного знака (2) и оспариваемые товары и услуги 18, 24, 25, 26, 28, 40 классов МКТУ, в отношении которых лицом, подавшим возражение, приводятся доводы об однородности, имеют разное функциональное назначение, не взаимозаменяемые и взаимодополняемые, поскольку их реализация обусловлена разными местами продаж, товары и услуги не имеют одного круга потребителей;

- изделия из меха норки традиционно относятся к дорогостоящим товарам премиум-класса, при выборе которых потребитель проявляет гораздо большую внимательность;

- указанные обстоятельства обуславливают отсутствие принципиальной возможности возникновения у потребителей представления о принадлежности сравниваемых товаров и услуг одному лицу, поскольку оказываемые под сходными обозначениями услуги и реализуемые товары не могут быть отнесены потребителем к одному источнику происхождения;

- доводы правообладателя об отсутствии однородности сопоставляемых товаров подтверждается судебной практикой (например, постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 07.04.2016 по делу № СИП-454/2015 и по делу № СИП-806/2017 от 20.09.2018;

- регистрация оспариваемого товарного знака не противоречит пункту 3(1) статьи 1483 Кодекса, поскольку лицом, подавшим возражение, не подтверждена известность потребителю обозначения BLACKGLAMA в отрыве от деятельности самого правообладателя;

- обозначения BLACKGLAMA на территории Российской Федерации интенсивно и непрерывно использовалось в качестве наименования торгового предприятия, контролируемого единственным участником общества правообладателя Е.В.Неверовской, которая также является единственным учредителем ООО «Ледич» - лица, использующего оспариваемый товарный знак по лицензии, в том числе, в качестве арендатора торговых и производственных помещений в торговом доме «ГУМ», деятельность в которых индивидуализируется обозначением BLACKGLAMA;

- представленные вместе с возражением доказательства известности на территории Российской Федерации обозначения BLACKGLAMA представляют собой, главным образом, информацию, распространяющуюся аффилированными с правообладателем лицами, и никак не связанную с лицом, подавшим возражение;

- по мнению правообладателя, представленная в возражении коммерческая и рекламная информация с учетом ее распространения (популярные СМИ о моде, стиле, отдыхе, интернет-сайт одного из крупнейших торговых центров ТД «ГУМ») свидетельствует об известности обозначения BLACKGLAMA именно как средства индивидуализации конкретного торгового предприятия, контролируемого физическим лицом – единственным участником правообладателя;

- лицом, подавшим возражение, не представлено доказательств производства каких-либо товаров из числа, указанных в оспариваемой регистрации как самим подавшим возражение лицом, так и предыдущим правообладателем противопоставленных товарных знаков – компанией Америкэн Леджэнд Кооператив, и введения их в оборот на территории Российской Федерации под обозначением BLACKGLAMA на дату приоритета оспариваемой регистрации;

- сами по себе поставки в Российскую Федерацию необработанного пушного сырья в интересах контрагентов – предпринимателей, не относящихся к кругу

обычных потребителей товаров, для которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, не могли обеспечить возникновение у рядового потребителя стойкую ассоциативную связь между обозначением BLACKGLAMA и правообладателем;

- на дату приоритета оспариваемой регистрации лицо, подавшее возражение, не приобрело исключительного права на противопоставленные товарные знаки, с учетом того, что государственная регистрация перехода исключительных прав на них указанному лицу состоялась лишь 09.08.2019. при таких обстоятельствах, до указанной даты лицо, подавшее возражение, не имело законных оснований для применения обозначения BLACKGLAMA при введении в гражданский оборот каких-либо товаров;

- доказательств какого-либо использования обозначения BLACKGLAMA способом, обеспечивающим возникновение стойкой ассоциативной связи указанного обозначения и Америкэн Леджэнд Кооператив на территории Российской Федерации материалы возражения не содержат;

- компания Америкэн Леджэнд Кооператив никогда не имела собственных розничных магазинов в Москве, никогда не производила для продажи или экспорта в Российскую Федерацию какие-либо ткани, текстиль или кожаные изделия, одежду, нижнее белье или аксессуары с использованием обозначения BLACKGLAMA и кроме того, был осведомлен об использовании группой компаний правообладателя обозначения BLACKGLAMA на территории Российской Федерации и не препятствовал такому использованию;

- заинтересованность лица, подавшего возражение, может быть поставлена под сомнение. В отношении лица, подавшего возражение, введена процедура защиты кредиторов в связи с необходимостью урегулирования нестабильного финансового положения. Компания Америкэн Леджэнд Кооператив ликвидировано 15.10.2018. В государственном реестре аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц, администрируемого Федеральной налоговой службой, отсутствуют сведения о действующих на территории Российской Федерации филиалах, представительств как лица, подавшего возражение, так и компании Америкэн Леджэнд Кооператив. Отсутствуют сведения о приготовлении

лица, подавшего возражение, к производству потребительских товаров на территории Российской Федерации. Кроме того, отсутствуют доказательства приобретения обозначением BLACKGLAMA известности на территории Российской Федерации до даты приоритета оспариваемой регистрации в качестве средства индивидуализации лица, подавшего возражение.

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №735660.

В подтверждение изложенного, правообладателем были представлены следующие материалы:

41. Распечатка из сети Интернет текста научной статьи Е.Ю.Юрлова «Международная деятельность меховых аукционов и ее особенности в части дикой пушнины;

42. Выписки из ЕГРЮЛ сведений о ООО «Ледич» ООО «Блэкглама Рус»;

43. Выборка договоров субаренды нежилого помещения (от 2014, 2018, 2020гг);

44. Сведения о принадлежности домена blackglama.ru;

45. Копия договор на оказание рекламных услуг в ТД «ГУМ»;

46. Копия заявления президента компании Америкэн Леджэнд Кооператив;

47. Копия свидетельства о статусе компании Америкэн Леджэнд Кооператив;

48. Копии договоров, товарно-сопроводительных документов на размещение рекламы в издании «Консьерж Мэпс» за 2015, 2016, 2018 гг с приложением рекламных материалов;

49. Копия договора на оказание услуг при проведении выставочного мероприятия;

50. Копия договора на размещение рекламы в изданиях ЗАО «Конде Наст» от 2014г. и приложение к нему;

51. Сведения о введении процедуры защиты кредиторов в отношении компании НАФА;

52. Сведения о ликвидации компании Америкэн Леджэнд Кооператив;

53. Предложение компании НАФА для инвесторов;

54. Справки об отсутствии запрашиваемой информации о филиалах представительств в РФ компании НАФА и Америкэн Леджэнд Кооператив.

Ознакомившись с отзывом правообладателя лицом, подавшим возражение, были представлены дополнительные пояснения, доводы которых сводятся к следующему;

- однородность товаров 18 класса МКТУ противопоставленного знака (2) и оспариваемых товаров и услуг 18, 24, 25, 26, 28, 40 классов МКТУ определяется по основному признаку однородности – вид материала, из которого они изготовлены. Кроме того, оспариваемые товары тесно связаны с выделкой и продажей меховых изделий. Изготовление изделий из кожи и замши, обработка данных материалов зачастую осуществляется на одних и тех же производствах. Готовые изделия из кожи и меха продаются в одних и тех же фирменных магазинах. Среднему потребителю, безусловно, известны названия таких магазинов, как «Мир кожи и меха», «Снежная Королева», «Каляев», ассортимент которых включает как меховую одежду и аксессуара, так и кожаные, замшевые и тканевые изделия;

- при определении однородности следует учитывать, что сравниваемые товарные знаки (1) и (2) почти тождественны, в связи с чем диапазон товаров и /или услуг, рассматриваемых как однородные, может быть расширен (что также подтверждается практикой Роспатента и судебной практикой). Кроме того, при наличии блока противопоставленных знаков одного и того же правообладателя, зарегистрированных для широкого и разнообразного диапазона товаров (как в пределах одного класса, так и в пределах разных классов), может быть расширен круг товаров, рассматриваемых как однородные товары;

- лицо, подавшее возражение, отмечает, что является правообладателем товарных знаков по свидетельствам №№64636; 540442 и знака по международной регистрации №1148888;

- с учетом высокой степени сходства сравниваемых товарных знаков (1) и (2), что правообладателем не оспаривается, и средней степени однородности товаров возникает высокая вероятность смешения оспариваемого товарного знака с товарным знаком лица, подавшего возражение;

- возможность смешения подтверждается фактическими обстоятельствами реализации товаров «норковые меховые шкурки», зарегистрированного товарного знака по свидетельству №64636. Кроме того, совместно с определенным количеством норковых меховых шкур аукционного дома компании НАФА, а ранее компании Америкэн Леджэнд Кооператив поставляются специальные вшивные ярлыки качества, пришиваемые на готовые изделия, а также паспорта качества. Таким образом, не только лица, закупающие сырье (меховые шкурки), но и конечный потребитель готового изделия из меха, например шубы ассоциировал и ассоциирует готовое изделие с Америкэн Леджэнд Кооператив / НАФА;

- лицо, подавшее возражение, не оспаривает довод правообладателя относительно отсутствия собственных магазинов BLACKGLAMA в России и отсутствие производства тканей, текстиля и др. изделий. Однако, компания Америкэн Леджэнд Кооператив предоставила право открыть меховой салон под обозначением BLACKGLAMA в ТД «ГУМ» Е. Неверовской, но не предоставляла ей право на регистрацию обозначения «BLACKGLAMA» в качестве товарного знака;

- заинтересованность лица, подавшего возражение, обусловлена не только подачей заявки на регистрацию товарного знака «BLACKGLAMA», но и наличием серии товарных знаков со словесным элементом «BLACKGLAMA», указанных выше;

- информация о финансовых трудностях и продаже бизнеса не имеет значения для установления заинтересованности, кроме того, такие процедуры нередко заканчиваются финансовым оздоровлением и восстановлением активов компании.

Лицом, подавшим возражение, в дополнение были представлены следующие материалы:

55. Решение Суда по интеллектуальным правам от 16.09.2020 по делу № СИП-113/2020;

56. Отзыв о покупке шубы BLACKGLAMA;

57. Распечатка с сайта blackglama.ru статьи «как отличить настоящую BLACKGLAMA от подделки.

Правообладателем также были представлены дополнительные материалы в виде письменных объяснений, основные доводы которых сводятся к отсутствию

однородности сопоставляемых товаров и отсутствию у лица, подавшего возражение, серии товарных знаков, зарегистрированных для широкого диапазона товаров (услуг). Дополнительные пояснения лица, подавшего возражение, не опровергают доводы правообладателя об отсутствии смешения оспариваемого товарного знака с товарным знаком лица, подавшего возражение и способности введения потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров (услуг). Правообладатель обращает внимание на отсутствие у лица, подавшего возражение, заинтересованности в подаче настоящего возражения, поскольку не позднее 26.04.2022 оно оповестило всех заинтересованных лиц о состоявшейся уступке всех своих основных активов, включая средство индивидуализации (бренд) BLACKGLAMA, новому приобретателю.

Правообладателем в дополнение к отзыву на возражение были представлены следующие материалы:

58. Распечатки из сети Интернет сведений о производстве и продукции: АО «Верхневолжский кожевенный завод»; ООО «Рыбинский кожевенный завод»; ЗАО «Серпуховский кожевенный завод»;

59. Распечатки из сети Интернет сведений об уступке активов компании НАФА;

60. Определение Высокого суда правосудия Онтарио (Канада) от 26.04.2022 за № CV-19-0063241-00CL.

С учетом даты приоритета (13.06.2018) товарного знака по свидетельству №734660 правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя вышеуказанный 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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015 за № 38572, введенные в действие 31.08.2015 (далее – Правила).

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 пункта 6 (2) 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, 43 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

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).

В соответствии с порядком оспаривания и признания недействительной предоставления правовой охраны товарному знаку, установленным положениями пункта 2 статьи 1513 Кодекса, возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку подается заинтересованным лицом.

Поступившее возражение подано компанией Норт Американ Фур Окшнс Инк., заинтересованность которой обусловлена тем, что данное лицо является правообладателем товарного знака по свидетельству №64636 – (2) с приоритетом от 23.02.1979, зарегистрированным в отношении товаров 18 класса МКТУ, с которым оспариваемый товарный знак (1) является сходным до степени смешения, а также

является правообладателем товарного знака **BLACKGLAMA** по свидетельству № 540442 с приоритетом от 13.12.2011 и знака

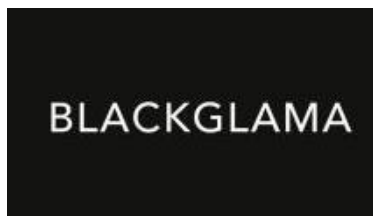
BLACKGLAMA по международной регистрации №1148888 с конвенционным приоритетом от 22.01.2013, зарегистрированных в отношении товаров 03 класса МКТУ. Кроме того, на его имя подана заявка №2021707695 с приоритетом от 15.02.2021 на регистрацию товарного знака

BLACKGLAMA

в отношении товаров 18, 25 и услуг 35 классов МКТУ.

В отношении довода правообладателя относительно информация о финансовых трудностях лица, подавшего возражение и продаже его бизнеса, и как следствие сомнение в его заинтересованности, то коллегия отмечает, что в настоящее время, правовая охрана противопоставленного товарного знака (2), как и товарных знаков

по свидетельству №540442 и по международной регистрации №1148888 на территории российской Федерации не прекращена и правообладателем является лицо, подавшее возражение.



Оспариваемый товарный знак по свидетельству №734660 – (1) представляет собой комбинированное обозначение, выполненное в виде горизонтально ориентированного прямоугольника, в центре которого расположен словесный элемент «BLACKGLAMA», выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 04, 09, 14, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 28, 30, 32, 33 и услуг 40 классов МКТУ.

Согласно доводам возражения все товары и услуги оспариваемого товарного знака воспринимается потребителями как товары и услуги, производимые и оказываемые лицом, подавшим возражение, или с его согласия.

Анализ оспариваемого знака (1) на соответствие требованиям пункта 3(1) статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Из представленных лицом, подавшим возражение, материалов следует, что BLACKGLAMA – это название бренда, относящегося к меху редкой североамериканской норки, на долю которого приходится около 2% всего мирового производства меха норки. Высокое качество изделий из меха норки обеспечивается тщательным соблюдением технологии на всех без исключения этапах.

Прежде чем партия меха поступит в продажу, каждая шкурка подвергается детальному осмотру специалистов компании American Legend Cooperative. Обязательная процедура – это ручная штамповка ярлыка с указанием серийного и идентификационного номера, который присваивается каждой партии шкурок. Эта информация размещается на официальном сайте компании и доступна для проверки любому покупателю.

Меховая продукция BLACKGLAMA считается самой высококачественной в мире и особо ценится потребителями норковых шуб и других меховых изделий.

Информация о бренде BLACKGLAMA расположена в российском сегменте сети Интернет и доступна российскому потребителю. Изделиям Blackglama посвящены публикации в крупнейших модных изданиях и журналах, таких как Elle, Vogue, Cosmopolitan, Tatler.

Согласно доводам возражения в феврале 2018 года между American Legend Cooperative и лицом, подавшим возражение, был заключен договор отчуждения исключительных прав на товарные знаки BLACKGLAMA по всему миру, в том числе в России.

Информация о переходе прав на бренд BLACKGLAMA к лицу, подавшему возражение, представлена в открытых источниках на русском языке, включая публикации крупных магазинов одежды и аксессуаров (например, Каляев, Снежная Королева и др.) и на официальном сайте, а также рассылалось информационное письмо покупателям - посетителям аукционов.

Представленный affidavit [38] иллюстрирует поставку на территорию Российской Федерации норковых шкурок и ваучеров на ярлыки.

С учетом изложенного выше, коллегии полагает, что в отношении следующих товаров, которые относятся к изделиям, изготовленным из меха и кожи, получаемой путем переработки норковых шкур, а также услуг, связанных с производством меховых изделий, а именно:

- 18 класс МКТУ – *брелока из меха, замша, за исключением используемой для чистки; кейсы из кожи или кожкартона; клапаны кожаные; кожа искусственная; кожа необработанная или частично обработанная; кожкартон; коробки для шляп кожаные; коробки из кожи или кожкартона; мешки [конверты, сумки] кожаные для упаковки; молескин [имитация кожи]; наборы дорожные [кожгалантерея]; нити кожаные; обивка мебельная из кожи; отделка кожаная для мебели; портфели [кожгалантерея]; ремешки кожаные; шнуры кожаные; этикетки кожаные;*

- 24 класс МКТУ – *ткани; текстильные изделия; платки носовые; подкладка (ткань);*

- 25 класс МКТУ – *одежда; пальто, куртки, жилеты, накидки, болеро, горжетки; обувь; тапочки; головные уборы; пончо; пояса [одежда]; пояса кожаные; шарфы; косынки; нижнее бельё; платки шейные; перчатки; варежки; воротники накладные;*

- 26 класс МКТУ – *заколки для волос меховые; броши меховые; резинки меховые; брелоки меховые.*

- 28 класс МКТУ – *игрушки из натурального меха.*

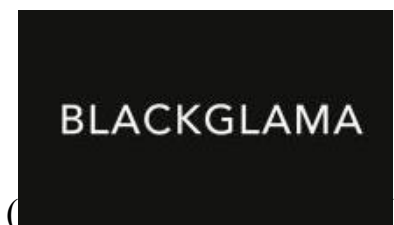
- 40 класс МКТУ – *обработка кожи; пошив одежды из кожи, замши.*

товарный знак по свидетельству №734660 не соответствует требованиям пункта 3(1) статьи 1483 Кодекса.

Анализ оспариваемого знака (1) на соответствие требованиям пункта 6(1) статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Противопоставленный товарный знак **BLACK GLAMA** по свидетельству №64636 с приоритетом от 23.02.1979 – (2) представляет собой словесное обозначение, выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Сравнительный анализ оспариваемого товарного знака



() и противопоставленного товарного знака **(BLACK GLAMA)** показал, что они характеризуются высокой степенью сходства, поскольку содержат тождественный фонетически и семантически и сходный визуально словесные элементы «BLACKGLAMA» – «BLACK GLAMA».

Довод возражения о сходстве сравниваемых товарных знаков (1) и (2) правообладателем не оспаривается.

Согласно доводам возражения предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №735660 в рамках пункта 6 статьи 1483 Кодекса оспаривается в отношении следующих товаров и услуг:

- 18 класс МКТУ – *брелока из меха, замша, за исключением используемой для чистки; кейсы из кожи или кожкартона; клапаны кожаные; кожа искусственная; кожа необработанная или частично обработанная; кожкартон; коробки для шляп кожаные; коробки из кожи или кожкартона; мешки [конверты, сумки] кожаные для упаковки; молескин [имитация кожи]; наборы дорожные [кожгалантерея]; нити кожаные; обивка мебельная из кожи; отделка кожаная для мебели; портфели [кожгалантерея]; ремешки кожаные; ремни кожаные [изделия шорные]; шнуры кожаные; этикетки кожаные;*

- 24 класс МКТУ – *ткани; текстильные изделия; платки носовые; подкладка (ткань);*

- 25 класс МКТУ – *одежда; пальто, куртки, жилеты, накидки, болеро, горжетки; обувь; тапочки; головные уборы; пончо; пояса [одежда]; пояса кожаные; шарфы; косынки; нижнее бельё; платки шейные; перчатки; варежки; воротники накладные;*

- 26 класс МКТУ – *заколки для волос меховые; броши меховые; резинки меховые; брелоки меховые.*

- 28 класс МКТУ – *игрушки из натурального меха.*

- 40 класс МКТУ – *обработка кожи; пошив одежды из кожи, замши.*

Правовая охрана противопоставленному знаку предоставлена в отношении товаров 18 класса МКТУ «*норковые меховые шкурки*».

При анализе однородности товаров и услуг, указанных выше, коллегия учитывала следующее.

Товары 18 класса МКТУ противопоставленного знака относятся к товарам меховой промышленности, где меховая промышленность – это отрасль лёгкой промышленности, перерабатывающая пушно-меховое и овчинное сырьё и изготавливающая различные меховые и шубные изделия (см. сайт <https://academic.ru/>).

К данной деятельности относится не только непосредственное производство меховых и шубных изделий, но также переработка сырых шкур в кожу путем дубления и создание изделий из кожи, готовых к конечному потреблению, что подтверждается сведениями, опубликованными в Общероссийском классификаторе видов экономической деятельности 2022 года (класс ОКВЭД 15. Производство кожи и изделий из кожи).

Коллегия учитывала, что на сегодняшний день потребительское отношение к меху создается на восприятии его не только в виде утепляющего элемента гардероба, а также как универсальным модным элементом, широко используемым в качестве компонента отделки разнообразных аксессуаров, предмета интерьера, при создании сложносоставных меховых изделий.

Так, ассортимент меховых изделий, выпускаемых промышленностью можно подразделить на следующие группы: верхняя меховая одежда (пальто, шуба, жакет, пиджак и др.); меховая часть одежды (воротник, манжеты, опушка, меховая подкладка); меховые женские уборы (пелерина, полупелерина, шарфы); меховые головные уборы (женские, мужские, детские); меховая галантерея (перчатки, рукавицы, носки); меховая обувь (женская, мужская, детская); бытовые меховые изделия (меховые мешки и др.), меховые аксессуары (заколки, броши, ремни, сумки и др.).

Таким образом, оспариваемые товары 18, 24, 25, 26, 28 классов МКТУ, указанные выше, однородны товарам 18 класса МКТУ противопоставленного знака (2) по основному признаку однородности – виду материала, из которого они изготовлены, сопоставляемые товары относятся к одному виду деятельности «производство кожи, меха и изделий из них», имеют один рынок сбыта, например, известные на территории Российской Федерации в магазинах, например, «Мир кожи и меха», «Снежная Королева», «Каляев», осуществляют продажу не только одежды из меха и кожи, но и аксессуаров (кожаные ремни и сумки, тканевые платки, шарфы).

Что касается оспариваемых услуг 40 класса МКТУ, то они представляют собой услуги, связанные с обработкой кожи; пошивом одежды из кожи и замши, т.е.

связанных с товарами, указанными в перечне противопоставленного знака (1) и относятся к одной сфере деятельности, что предопределяет совместную встречаемость исследуемых обозначений в гражданском обороте, в связи с чем указанные услуги признаются однородными товарам противопоставленного знака (2).

При анализе однородности товаров и услуг коллегия также учитывала, что сходство обозначений тесно связано с однородностью товаров (услуг), в отношении которых зарегистрированы сравниваемые знаки.

Вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения.

В рассматриваемом случае установлено, что сравниваемые товарные знаки (1) и (2) имеют высокую степень сходства (словесные элементы тождественны фонетически и семантически и сходны визуально), в связи с чем, высокая степень сходства сравниваемых товарных знаков может компенсировать возможную низкую степень однородности сопоставляемых товаров и услуг.

Что касается таких оспариваемых товаров 18 класса МКТУ, как *«ремни кожаные [изделия шорные]»*, то данные товары относятся к категории товаров «шорно-седельные изделия», которые применяются для использования тяговой силы животных в запряжке или под седлом, производителями которых являются шорные мастерские и предприятия, специализирующиеся на изготовлении конного снаряжения. В связи с чем коллегия полагает, что данные товары не однородны товарам противопоставленного товарного знака (2).

Резюмируя вышеизложенное, утверждение лица, подавшего возражение, о несоответствии оспариваемого товарного знака по свидетельству №734660 положениям, предусмотренным пунктом 6 (2) статьи 1483 Кодекса, в отношении однородных товаров и услуг, указанных выше, может быть признано правомерным.

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

удовлетворить возражение, поступившее 13.01.2022, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №734660 недействительным в отношении товаров 18 класса МКТУ «брелока из меха, замша, за исключением используемой для чистки; кейсы из кожи или кожкартона; клапаны кожаные; кожа искусственная; кожа необработанная или частично обработанная; кожкартон; коробки для шляп кожаные; коробки из кожи или кожкартона; мешки [конверты, сумки] кожаные для упаковки; молескин [имитация кожи]; наборы дорожные [кожгалантерея]; нити кожаные; обивка мебельная из кожи; отделка кожаная для мебели; портфели [кожгалантерея]; ремешки кожаные; шнуры кожаные; этикетки кожаные»; товаров 24 класса МКТУ «ткани; текстильные изделия; платки носовые; подкладка (ткань)»; товаров 25 класса МКТУ «одежда; пальто, куртки, жилеты, накидки, болеро, горжетки; обувь; тапочки; головные уборы; пончо; пояса [одежда]; пояса кожаные; шарфы; косынки; нижнее бельё; платки шейные; перчатки; варежки; воротники накладные»; товаров 26 класса МКТУ «заколки для волос меховые; броши меховые; резинки меховые; брелоки меховые», товаров 28 класса МКТУ «игрушки из натурального меха» и услуг 40 класса МКТУ «обработка кожи; пошив одежды из кожи, замши».