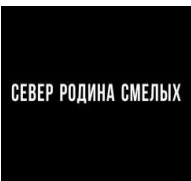


ЗАКЛЮЧЕНИЕ

коллегии 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 26.10.2023 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 935736, поданное Индивидуальным предпринимателем Ткачуком Дмитрием Сергеевичем, Мурманская обл., п. Никель, ул. Печенгская, д. 1, кв. 61 (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установлено следующее.

СЕВЕР РОДИНА СМЕЛЫХ

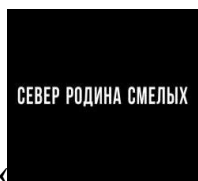
Регистрация товарного знака «» с приоритетом от 07.11.2022 по заявке № 2022779405 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 14.04.2023 за № 935736 на имя Индивидуального предпринимателя Рунову Светлану Алексеевну, г. Мурманск, Рыбный пр-д, д. 8, кв. 37 (далее – правообладатель) в отношении товаров 25 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне регистрации.

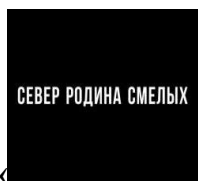
В поступившем возражении выражено мнение о том, что регистрация товарного знака по свидетельству № 935736 произведена в нарушение требований, установленных пунктами 3(1), 6(2), 9(1) статьи 1483 Кодекса.

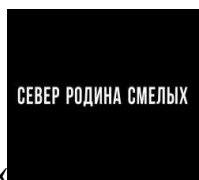
Доводы возражения сводятся к следующему.

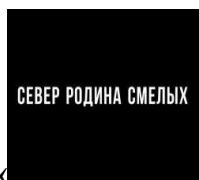
Несоответствие оспариваемого товарного знака (2) требованиям пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса обусловлено тем, что лицо, подающее возражение, является правообладателем товарного знака «**СЕВЕР**» по свидетельству №597118 – (2), с

СЕВЕР




которым оспариваемый товарный знак «» по свидетельству № 935736 – (1) является сходным до степени смешения.



Сравниваемые товарные знаки «» (1) и «**СЕВЕР**» (2) являются сходными в силу того, что словесный элемент «СЕВЕР» противопоставленного товарного знака (2) полностью входит в состав оспариваемого товарного знака (1), что подтверждается практикой Роспатента, так решением Роспатентом было отказано в

Север


государственной регистрации товарного знака «» по заявке № 2021713406 (поданной на имя правообладателя оспариваемого товарного знака) в отношении товаров 25 класса МКТУ, ввиду его сходства с товарным знаком «**СЕВЕР**» по свидетельству № 597118 (2).

СЕВЕР

Анализ однородности товаров 25 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрированы оспариваемый и противопоставленные товарные знаки, показал, что сопоставляемые товары однородны, так как относятся к одной родовой группе товаров «одежда».

Несоответствие оспариваемого товарного знака (2) требованиям пункта 9(1) статьи 1483 Кодекса обусловлено тем, что лицо, подавшее возражение, является правообладателем исключительного права на объект авторского права – произведение



графики «  », созданного в 2015 году. Оспариваемый товарный знак (1) сходен с произведением графики в силу того, что сравниваемые обозначения содержат тождественный словесный элемент «СЕВЕР».

Несоответствие оспариваемого товарного знака (2) требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса обусловлено тем, что регистрация данного товарного знака на имя правообладателя – ИП Рунову С.А. способна ввести в заблуждение потребителя относительно изготовителя товаров, поскольку задолго до даты приоритета оспариваемого товарного знака (1) обозначение «СЕВЕР» широко использовалось лицом, подавшим возражение, в области производства и реализации одежды.

Указанные выше доводы также подтверждают заинтересованность ИП Ткачука Д.С. в подаче настоящего возражения.

Таким образом, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №935736 недействительным полностью.

В подтверждение изложенных доводов лицом, подавшим возражение, были представлены следующие материалы:

1. Выписка из ЕГРИП сведений о лице, подающем возражение;
2. Выписка из ЕГРИП сведений о правообладателе оспариваемого товарного знака;
3. Распечатки с сайта ФИПС сведений о товарных знаках по свидетельствам №935736 (1) и № 597118 (2);
4. Товарные накладные (№53 от 04.08.2016 и №47 от 29.06.2016);
5. Выдержки из Журнала «Северный стиль» (№4(15) май 2017; 3(23) май 2018);
6. Распечатка страниц рекламного кабинета;

7. Договор субаренды торговой площади и аренды торгового оборудования №MUR 5199/2015 от 21.12.2015;


8. Договор аренды нежилого помещения № 067/15 от 01.07.2015;

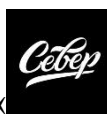
9. Договор аренды нежилого помещения № 040/16 от 01.04.2016;


10. Договор аренды нежилого помещения № б/н 01.12.2016;

11. Сведения, касающиеся делопроизводство по заявке №2021713406



(обозначение «»);



12. Сведения по заявке № 2022780081 («»);

13. Положение о проведении конкурса «На лучший принт для полиграфической и сувенирной (открытки, магниты, кружки, футболки, толстовки и т.д.) продукции, посвящённый «100-летию города Мурманска»;

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

Лицо, подавшее возражение, не является заинтересованным в подаче настоящего возражения.

Одним из доводов лица, подавшего возражение, является наличие у него исключительных прав на товарный знак «**СЕВЕР**» по свидетельству № 597118 (2).

Вместе с тем, товарный знак «**СЕВЕР**» по свидетельству № 597118 (2) первоначально был зарегистрирован на имя ООО «Ярмарка», г. Тверь, а исключительное право на данный товарный знак у лица, подавшего возражение, возникло 30.06.2022, согласно государственной регистрации отчуждения исключительного права на товарный знак по договору от 30.06.2022 №РД0401590.

Арбитражным судом Мурманской области в рамках дела №А42-8930/2022 от 16.08.2023 действия ИП Ткачука Д.С. (лицо, подавшее возражение) по приобретению и использованию исключительного права на товарный знак «**СЕВЕР**» по свидетельству №597118 (2) признаны актом недобросовестной конкуренции.

Кроме того, Арбитражным судом Мурманской области в рамках дела № А42-11175/2023 рассматривается вопрос о признании договора об отчуждении исключительного права на товарный знак «**СЕВЕР**» по свидетельству № 597118 в отношении товаров 25 класса МКТУ, заключенного между ИП Ткачуком Д.С. и ООО «Ярмарка», послуживший основанием для регистрации 30.06.2022 перехода исключительного права, ничтожным.

Исключительное право на товарный знак «**СЕВЕР**» по свидетельству №597118 (2) не принадлежит ИП Ткачуку Д.С. в силу того, что оно было приобретено в форме акта недобросовестной конкуренции.

Регистрация оспариваемого товарного знака (1) в рамках пункта 6 статьи 1483 Кодекса произведена правомерно, поскольку отсутствует его сходство с товарным знаком «**СЕВЕР**» по свидетельству № 597118 (2).

Поскольку исключительное право на товарный знак «**СЕВЕР**» по свидетельству № 597118 (2) возникло у ИП Ткачука Д.С. только 30.06.2022, то ранее этой даты он не мог его использовать.

Лицом, подавшим возражение, не представлены доказательства, подтверждающие несоответствие оспариваемого товарного знака требованиям пункта 3(1) статьи 1483 Кодекса.

Лицу, подавшему возражение, не принадлежит исключительное право на



произведение графики « **СЕВЕР** », что подтверждается судебными решениями в рамках дела №А42-8930/2022.

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 935736.

В подтверждение изложенного, правообладателем были представлены следующие материалы:

14. Решение Арбитражного суда Мурманской области по делу №А42-8930/2022 от 16.08.2023;

15. Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда по делу №А42-8930/2022 от 02.11.2023;

16. Постановление Суда по интеллектуальным правам по делу №А42-8930/2022 от 07.03.2024;

17. Исковое заявление о признании сделки недействительной и применении последствий ее недействительности, поданное в Арбитражный суд Мурманской области 12.12.2023;

18. Отзыв на исковое заявление о признании сделки недействительной и применении последствий ее недействительности;

19. Распечатка с сайта <https://my.arbitr.ru/> сведений о делопроизводстве по делу №А42-8930/2022.

На заседании коллегии, состоявшемся 12.03.2024, правообладатель представил ходатайство о приостановлении рассмотрения возражения, мотивируя его следующим.

Арбитражным судом Мурманской области в рамках дела №А42-8930/2022 от 16.08.2023 действия ИП Ткачука Д.С. по приобретению и использованию исключительного права на товарный знак «**СЕВЕР**» по свидетельству №597118 (2) признаны актом недобросовестной конкуренции.

Арбитражным судом Мурманской области в рамках дела № А42-11175/2023 рассматривается вопрос о признании договора об отчуждении исключительного права на товарный знак «**СЕВЕР**» по свидетельству № 597118 (2) в отношении товаров 25 класса МКТУ, заключенного между ИП Ткачуком Д.С. и ООО «Ярмарка», послуживший основанием для регистрации 30.06.2022 перехода исключительного права, ничтожным и применении последствий ничтожности сделки в виде обязанности Роспатента аннулировать запись о переходе исключительного права на товарный знак «**СЕВЕР**» по свидетельству № 597118 (2) от ООО «Ярмарка» к ИП Ткачуку Д.С.

Также в рамках дела № А42-11175/2023 будет рассматриваться вопрос о принадлежности лицу, подавшему возражение, авторского права на произведение

графики «  ».

Вступившее в законную силу решение по делу № А42-11175/2023 будет иметь значение для рассмотрения настоящего возражения, поскольку в случае удовлетворения иска по нему основания для подачи возражения будут отсутствовать.

В удовлетворении представленного ходатайства было отказано в связи со следующим.

Рассмотрение настоящего возражения осуществляется в административном порядке (пункт 2 статьи 1248 Кодекса).

В настоящее время правовая охрана товарного знака «**СЕВЕР**» по свидетельству № 597118 (2) является действующей и правообладателем является лицо, подавшее возражение.

Предоставления правовой охраны данному товарному знаку по основанию положений подпункта 6 пункта 2 статьи 1512 Кодекса с учетом вступившего в законную силу судебного решения по делу №А42-8930/2022 в Роспатенте не оспорено.

Что касается рассмотрения в Арбитражном суде Мурманской области дела №А42-11175/2023, то на дату (12.03.2024) заседания коллегии судебное заседание по рассмотрению дела №А42-11175/2023 было отложено на 28.03.2024.

Перенос заседания коллегии по указанным выше основаниям ведет к затягиванию делопроизводства.

С учетом даты (07.11.2022) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя 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 подпунктом 1 пункта 9 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные названию известного в Российской Федерации на дату подачи заявки на государственную регистрацию товарного знака произведения науки, литературы или искусства, персонажу или цитате из такого произведения, произведению искусства или его фрагменту, без согласия правообладателя, если права на соответствующее произведение возникли ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

В соответствии с абзацем пятым пункта 9 статьи 1483 Кодекса положения пункта 9 статьи 1483 Кодекса применяются также в отношении обозначений, сходных до степени смешения с указанными в нем объектами.

Согласно пункту 1 статьи 1259 Кодекса объектами авторских прав являются произведения науки, литературы и искусства независимо от достоинств и назначения произведения, в том числе литературные произведения; произведения живописи, скульптуры, графики, дизайна, графические рассказы, комиксы и другие произведения изобразительного искусства.

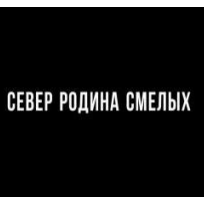
В соответствии с порядком оспаривания и признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку, установленным положениями

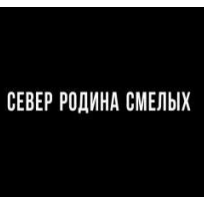
пункта 2 статьи 1513 Кодекса, возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку подается заинтересованным лицом.

Поступившее возражение подано ИП Ткачуком, заинтересованность которого обусловлена тем, что данное лицо является правообладателем товарного знака «**СЕВЕР**» по свидетельству № 597118 (2) с приоритетом от 30.06.2021, зарегистрированным в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ, с которым оспариваемый товарный знак (1) является сходным до степени смешения.

Кроме того, ИП Ткачук осуществляет деятельность, связанную с производством одежды, которая однородных товарам 25 класса МКТУ оспариваемого товарного знака, а также согласно доводам возражения, ИП Ткачук обладает исключительным правом на

произведение графики «  ».



Оспариваемый товарный знак «  » по свидетельству №935736 – (1) представляет собой комбинированное обозначение, выполненное в виде квадрата, на фоне которого по центру расположен словесный элемент «СЕВЕР РОДИНА СМЕЛЫХ», выполненный заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом.

Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 25 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Согласно доводам возражения в отношении всех товаров 25 класса МКТУ оспариваемый товарный знак (1) в сознании потребителя ассоциируется с конкретным лицом – ИП Ткачуком Д.С.

Согласно сложившейся правовой позиции суда, сформулированной в Информационной справке, подготовленной по результатам анализа и обобщения судебной практики Суда по интеллектуальным правам в качестве Суда первой и кассационной инстанций с учетом практики Верховного Суда Российской

Федерации по вопросам, возникающим при применении положений пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса, утвержденной постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 05.04.2017 №СП-23/10, способность введения в заблуждение элементами обозначений и обозначением в целом не является очевидной и, как правило, определяется через ассоциативный ряд при восприятии потребителем обозначения, вызывая у него различные представления о товаре и изготовителе

Сам по себе факт использования обозначения до даты подачи заявки на товарный знак иным производителем не свидетельствует о возможности введения потребителя в заблуждение относительно производителя товара.

Для вывода о возникновении такой ассоциации необходимо наличие доказательств, не только подтверждающих производство товаров, маркированных соответствующим обозначением, иным производителем, но и подтверждение возникновения у потребителей стойкой ассоциативной связи между самими товарами и его предшествующим производителем.

Для такого подтверждения необходимо представить сведения о том, что потребитель был осведомлен о ранее существовавшем обозначении и ассоциирует его с иным лицом (конкретным производителем), не являющимся правообладателем оспариваемого товарного знака, сведения о длительности и интенсивности использования соответствующего обозначения в отношении оспариваемых товаров, о территории и объемах поставляемых товаров, маркируемых сходным обозначением, о затратах на рекламу и другие сведения.

Анализ материалов, представленных лицом, подавшим возражение, показал следующее.

Согласно выписке из ЕГРИП [1] Ткачук Д.С. зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя 15.09.2008. Основным видом деятельности является производство одежды и аксессуаров одежды (дата внесения записи в ЕГРИП данных сведений – 15.09.2008).

Однако материалы возражения не содержат фактического подтверждения производства товаров «одежда» с 2008 года.

Что касается представленных двух товарных накладных на поставку товаров [4], то они датированы 2016 г., при этом количество поставляемой продукции (футболка) составило 40 шт. на сумму 18000 руб., что не свидетельствует о значительных объемах поставляемой продукции.

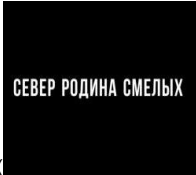
Кроме того, из накладных [4] не представляется возможным установить, под каким обозначением поставлялась данная продукция, поскольку в наименовании товара отсутствует ее маркировка.

В представленных двух рекламных публикациях в журнале «Северный стиль» [5] отсутствуют сведения о тираже печатного издания, что не может свидетельствовать о широкой информированности потребителей. Кроме того, рекламируемая одежда имеет иную маркировку – «футболка51».

Представленные договоры аренды [7-10] иллюстрируют лишь наличие у ИП Ткачука Д.С. торговой площадки для продажи товаров «одежда», однако не могут свидетельствовать о фактической деятельности по производству и реализации одежды под сходным обозначением.

Кроме того, коллегия отмечает, что согласно выводам, изложенным в судебном решении по делу №А42-8930, в период с декабря 2016 года правообладателем оспариваемого товарного знака также осуществлялась деятельность по продвижению товаров 25 класса МКТУ с использованием обозначения «СЕВЕР» на территории Мурманской области.

Таким образом, у коллегии отсутствуют основания для вывода о том, что у российского потребителя до даты приоритета оспариваемого товарного знака (1) сложилась устойчивая ассоциативная связь оспариваемого обозначения исключительно с лицом, подавшим возражение, и, следовательно, довод лица, подавшего возражение, о несоответствии товарного знака по свидетельству №927278 пункту 3(1) статьи 1483 Кодекса не доказан.

Согласно доводам возражения оспариваемый товарный знак «» (1) сходен до степени смешения с товарным знаком «**СЕВЕР**» по свидетельству №597118 (2).

Противопоставленный товарный знак «**СЕВЕР**» (2) является словесным, выполненным заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом.

При анализе сравниваемых обозначений коллегия руководствуется требованиями пунктов 41, 42 Правил, а также правоприменительной практикой относительно вопроса сходства товарных знаков и однородности товаров, сформулированной в пункте 162 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 2019 г. №10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее - Постановление Пленума Верховного Суда РФ), согласно которой для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров. При этом смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.

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

Сходство сравниваемых товарных знаков (1) и (2) обусловлено тем, что оспариваемый товарный знак (1) содержит в своем составе словесный элемент, который фонетически и семантически тождественен противопоставленному товарному знаку (2), что свидетельствует о полном вхождении одного обозначения в другое.

При этом коллегия учитывала, что словесный элемент «СЕВЕР» в оспариваемом товарном знаке (1) занимает начальную позицию и именно с него начинается восприятие знака.

Что касается визуального признака сходства то, товарные знаки (1) и (2) производят разное общезрительное впечатление, вместе с тем, при сравнительном анализе коллегия исходила из того, что решающее значение при восприятии сопоставляемых обозначений в целом имеет фонетический и семантический фактор тождества словесных элементов «СЕВЕР», которые исполнены заглавными буквами одного алфавита и одного шрифта, что в свою очередь, усиливает их сходство.

Согласно доводам возражения правовая охрана товарного знака по свидетельству №935736 (1) оспаривается в отношении всех товаров 25 класса МКТУ, для которых он зарегистрирован, а именно *«апостольники; банданы [платки]; белье нижнее; белье нижнее, абсорбирующее пот; береты; блузы; боа [горжетки]; боди [женское белье]; боксеры [шорты]; ботильоны; ботинки лыжные; ботинки спортивные; бриджи; брюки; бутсы; бюстгалтеры; бюстгалтеры самоклеющиеся; валенки [сапоги фетровые]; варежки; воротники [одежда]; воротники съёмные; вставки для рубашек; вуали [одежда]; габардины [одежда]; галоши; галстуки; галстуки-банты с широкими концами; гамаши; гамаши короткие; гетры [теплые носочно-чулочные изделия]; голенища сапог; грации; джерси [одежда]; жилеты; изделия спортивные трикотажные; изделия трикотажные; каблуки; каблуки для обуви; капюшоны [одежда]; каркасы для шляп [остовы]; карманы для одежды; кашне; кепки [головные уборы]; кимоно; козырьки для фуражек; козырьки, являющиеся головными уборами; колготки; комбинации [белье нижнее]; комбинезоны [одежда]; комбинезоны для водных лыж; корсажи [женское белье]; корсеты [белье нижнее]; костюмы; костюмы купальные; костюмы маскарадные; костюмы пляжные; косынки; купальники гимнастические; куртки [одежда]; куртки из шерстяной материи [одежда]; куртки рыбацкие; легинсы [штаны]; ливреи; лифы; майки спортивные; манжеты; манишки; мантильи; манто; маски для лица [одежда], не предназначенные для медицинских или санитарных целей; маски для сна; меха [одежда]; митенки; митры [церковный головной убор]; муфты*

[одежда]; муфты для ног неэлектрические; нагрудники детские, за исключением бумажных; нагрудники с рукавами, за исключением бумажных; накидки меховые; накидки парикмахерские; насадки защитные на каблуки; наушники [одежда]; носки; носки, абсорбирующие пот; обувь; обувь гимнастическая; обувь пляжная; обувь спортивная; одежда; одежда бумажная; одежда верхняя; одежда вышитая; одежда готовая; одежда для автомобилистов; одежда для велосипедистов; одежда для гимнастов; одежда из искусственной кожи; одежда из латекса; одежда кожаная; одежда непромокаемая; одежда светодиодная; одежда спортивная с цифровыми датчиками; одежда форменная; одежда, содержащая вещества для похудения; окантовка металлическая для обуви; орари [церковная одежда]; пальто; панталоны [нижнее белье]; парки; пелерины; перчатки [одежда]; перчатки без пальцев; перчатки велосипедные; перчатки водительские; перчатки для лыжников; перчатки теплые для устройств с сенсорным экраном; пижамы; плавки; пластроны; платки головные; платки шейные; платочки для нагрудных карманов; платья; повязки для головы [одежда]; подвязки; подвязки для носков; подвязки для чулок; подкладки готовые [элементы одежды]; подмышники; подошвы для обуви; подтяжки; полуботинки; полуботинки на шнурках; пончо; пояса [белье нижнее]; пояса [одежда]; пояса церемониальные; пояса-кошельки [одежда]; пояса-шарфы; приданое для новорожденного [одежда]; приспособления, препятствующие скольжению обуви; пуловеры; пятки для чулок двойные; ранты для обуви; ризы [церковное облачение]; рубашки; сабо [обувь]; сандалии; сандалии банные; сапоги; сарафаны; сари; саронги; свитера; союзки для обуви; стельки; стихари; тапочки банные; тоги; трикотаж [одежда]; трусы; туфли; туфли комнатные; тюбетейки; тюрбаны; уборы головные; фартуки [одежда]; форма для дзюдо; форма для карате; футболки; футболки компрессионные [рашгарды]; халаты; халаты купальные; цилиндры; части обуви носочные; чулки; чулки, абсорбирующие пот; шали; шапки бумажные [одежда]; шапочки для душа; шапочки купальные; шарфы; шарфы-трубы; шипы для бутс; шляпы; штанишки детские [белье нижнее]; штрипки; шубы; эспадрильи; юбки; юбки нижние; юбки-шорты».

Правовая охрана противопоставленному товарному знаку (2) предоставлена, в том числе, в отношении следующих товаров 25 класса МКТУ «одежда; головные уборы».

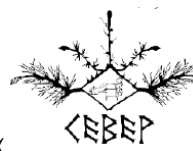
Сопоставляемые товары 25 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрированы оспариваемые товарный знак (1) и противопоставленный товарный знак (2), либо идентичны, либо относятся к одной категориям товаров «одежда», имеют одно назначение, один круг потребителей и рынок сбыта, что предопределяет возможность возникновения у потребителя представления о том, что эти услуги могут оказываться одним лицом, в связи с чем сопоставляемые услуги признаются однородными.

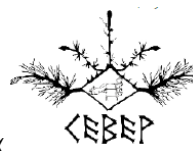
Коллегия также отмечает, что высокая степень сходства сравниваемых товарных знаков (1) и (2), обуславливает более высокую степень их смешения в гражданском обороте, в этой связи при их восприятии у потребителя могут возникнуть ассоциации о принадлежности их одному и тому производителю, что приведет к дезориентации потребителей на рынке товаров. Данная позиция коррелируется с пунктом 162 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 №10 (далее – Постановление №10).

Резюмируя вышеизложенное, утверждение лица, подавшего возражение, о несоответствии оспариваемого товарного знака по свидетельству №935736 положениям, предусмотренным пунктом 6 (2) статьи 1483 Кодекса может быть признано правомерным.

Анализ товарного знака по свидетельству №935736 требованиям пункта 9(1) статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Согласно доводам возражения ИП Ткачук Д.С. является правообладателем



исключительного права на произведение графики «  », созданного в 2015 году, что, по мнению лица, подавшего возражение, подтверждается представленным документом – Положением о проведении конкурса «На лучший принт для полиграфической и сувенирной (открытки, магниты, кружки, футболки, толстовки и т.д.) продукции, посвящённый «100-летию города Мурманска» [13].

Вместе с тем, коллегия отмечает, что в представленном Положении о конкурсе [13] отсутствует сведения о том, что исключительное право на произведение графики



« **СЕВЕР** », созданное в 2015 году принадлежит ИП Ткачук Д.С. Какие-либо иные документы, подтверждающие указанный выше довод, материалы возражения не содержат.

Кроме того, в рамках судебного дела №А42-8930/2022 был представлен Договор на выполнение дизайнерских работ от 01.11.2015, заключенный между Руновой С.А. (правообладатель оспариваемого товарного знака) и Ивановым С.В., во исполнение которого были подготовлены объекты дизайна: Логотип «Север» исполненный оригинальным шрифтом с подчеркивание (6 видов).

В сложившейся ситуации просматривается столкновение мнений двух лиц относительно обладания исключительным правом на произведение дизайна, включающего словесный элемент «СЕВЕР», выполненный в оригинальной графике.

Без установления авторских прав на произведение графического дизайна, вопрос о законности регистрации оспариваемого товарного знака разрешить не представляется возможным.

При этом коллегия устанавливает фактические обстоятельства, связанные с соблюдением порядка регистрации товарного знака, но не разрешает спор об авторском праве. Этот спор подлежит рассмотрению в судебном порядке.

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

удовлетворить возражение, поступившее 26.10.2023, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 935736 недействительным полностью.