


**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
по результатам рассмотрения  **возражения**  **заявления**

Коллегия в порядке, установленном четвертой частью Гражданского кодекса 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 апреля 2020 г. № 644/261, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25 августа 2020 г. № 59454, вступившими в силу 06.09.2020, рассмотрела возражение, поступившее 18.09.2020, поданное компанией АЛО, ЛЛК., Соединенные Штаты Америки (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №685282, при этом установлено следующее.



Оспариваемый товарный знак  по заявке №2018711923 с приоритетом от 27.03.2018 был зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 30.11.2018 за №685282 на имя Араповой Надежды Леонидовны, Московская обл., г. Ногинск (далее - правообладатель) в отношении товаров 25 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 18.09.2020, выражено мнение о том, что регистрация товарного знака по свидетельству №685282 произведена с нарушением требований пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к тому, что оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения с товарным знаком «**GODDESS LEGGING**» по

свидетельству №614117, зарегистрированным с приоритетом от 22.09.2015 в отношении товаров 25 класса МКТУ «легинсы; колготки» на имя лица, подавшего возражение.

Сходство оспариваемого товарного знака, содержащего словесный элемент «GODDESS», с противопоставленным товарным знаком «GODDESS LEGGING», по мнению лица, подавшего возражение, обусловлено фонетическим сходством за счет вхождения одного обозначения в другое, визуальное сходство сравниваемых словесных обозначений выражается тем, что они выполнены стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита черного цвета, при этом ни одно из этих словесных элементов не характеризуется оригинальной графической манерой, что могло бы сформировать качественно новый уровень восприятия и акцентировать внимание на отличиях от противопоставленного знака.

Семантическое сходство сопоставляемых словесных обозначений обусловлено совпадением одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение – «GODDESS» (с английского языка переводится как «богиня, королева красоты; обожаемая женщина»). В данном случае словесный элемент «LEGGING» (с английского языка может быть переведен как «лосины, краги, гамаша, рейтузы, легинсы») является неохраняемым элементом.

В возражении также приведен анализ однородности товаров 25 класса МКТУ сравниваемых товарных знаков, на основании которого лицо, подавшее возражение, делает вывод об их однородности, поскольку входят в понятие «одежда» в качестве отдельных групп и соотносятся между собой как род/вид, имеют одно назначение – выполняют утилитарные и эстетические функции, покрывают тело человека, защищают его от неблагоприятных климатических воздействий, многие товары являются взаимозаменяемыми или взаимодополняемыми и изготавливаются из аналогичных материалов. Кроме того, сравниваемые товары относятся к товарам широкого потребления, вероятность смешения которых является более высокой, имеют один и тот же круг потребителей и общие условия реализации, в частности, посредством розничных продаж через офлайн-магазины и интернет-магазины.

В возражении также приведены сведения о лице, подавшем возражение, которое является одной из крупнейших компаний на рынке производителей одежды, обуви, головных уборов и аксессуаров, и поставляет свои коллекции в крупные интернет-магазины и в торговые центры. Визитной карточкой компании стали двойные легинсы, сочетающие разные по фактуре ткани.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 685282 недействительным полностью.

К возражению приложены следующие материалы:

- распечатки из открытых реестров сведений о товарных знаках №№685282, 614117;
- распечатки с вебсайта «Мультитран» с переводом словесных элементов «GODDESS» и «LEGGING»;
- распечатки с сайта «Академик» с толкованием словесных элементов «ОДЕЖДА», «ОБУВЬ», «ГОЛОВНОЙ УБОР», «ЛЕГИНСЫ», «РЕЙТУЗЫ», «КОЛГОТКИ».

Правообладателю в установленном порядке в адрес, указанный в Госреестре, были направлены уведомления (форма 870 от 29.09.2020 и форма 821 от 09.11.2020) о поступившем возражении, с указанием даты и места его рассмотрения, однако уведомление было возвращено почтой. Поскольку другие адреса для связи с правообладателем в деле заявки №2018711923 отсутствуют, коллегия исчерпала свои возможности по уведомлению правообладателя о поступившем возражении.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты приоритета (27.03.2018) 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 Минэкономразвития России от 20 июля 2015 года №482, и введенные в действие 31

августа 2015 года (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 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 отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Согласно пункту 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.

Согласно пункту 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

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

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).

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №685282 представляет собой



комбинированное обозначение , включающее словесный элемент «GODDESS», выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита, и изобразительный элемент в виде узора из букв «G» и «S».

Товарный знак охраняется в белом, черном, сером, красном цветовом сочетании в отношении товаров 25 класса МКТУ:

25 - 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; валенки [сапоги фетровые]; воротники [одежда]; воротники съемные; вставки для рубашек; вуали [одежда]; габардины [одежда]; галоши; галстуки; галстуки-банты с широкими концами; гамаши [теплые носочно-чулочные изделия]; гетры; голенища сапог; грации; джерси [одежда]; жилеты; изделия спортивные трикотажные; изделия трикотажные; каблуки; капюшоны [одежда]; каркасы для шляп [остовы]; карманы для одежды; кашне; кимоно; козырьки [головные уборы]; козырьки для фуражек; **КОЛГОТКИ**; комбинации [белье нижнее]; комбинезоны [одежда]; комбинезоны для водных лыж; корсажи [женское белье]; корсеты [белье нижнее]; костюмы; костюмы купальные; костюмы маскарадные; костюмы пляжные; купальники гимнастические; куртки [одежда]; куртки из шерстяной материи [одежда]; куртки рыбацкие; **ЛЕГИНСЫ [ШТАНЫ]**; ливреи; лифы; майки спортивные; манжеты; манишки; мантильи; манто; маски для сна (одежда); меха [одежда]; митенки; митры [церковный головной убор]; муфты [одежда]; муфты для ног неэлектрические; набойки для обуви; нагрудники детские, за исключением бумажных; нагрудники с рукавами, за исключением бумажных; накидки меховые; накидки парикмахерские; наушники [одежда]; носки; носки, абсорбирующие пот; обувь; обувь пляжная; обувь спортивная; одежда; одежда бумажная; одежда верхняя; одежда готовая; одежда для автомобилистов; одежда для велосипедистов; одежда для гимнастов; одежда из искусственной кожи; одежда кожаная; одежда непромокаемая; одежда форменная; окантовка металлическая для обуви; орари [церковная одежда]; пальто; панталоны [нижнее белье]; парки; пелерины; перчатки [одежда]; перчатки для лыжников; пижамы; плавки; пластроны; платки шейные; платочки для нагрудных карманов; платья; повязки для головы [одежда]; подвязки; подвязки для носков; подвязки для чулок; подкладки готовые [элементы одежды]; подмышники; подошвы; подтяжки; полуботинки; полуботинки на шнурках; пончо; пояса [белье нижнее]; пояса [одежда]; пояса-

кошельки [одежда]; 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 гимнастические; туфли комнатные; тюбетейки; тюрбаны; уборы головные; фартуки [одежда]; форма для дзюдо; форма для карате; футболки; халаты; халаты купальные; цилиндры; части обуви носочные; чулки; чулки, абсорбирующие пот; шали; шапки [головные уборы]; шапки бумажные [одежда]; шапочки для душа; шапочки купальные; шарфы; шипы для бутс; шляпы; штанишки детские [белье нижнее]; штрипки; шубы; эспадрилли; юбки; юбки нижние; юбки-шорты.

Доминирующее положение в композиции товарного знака занимает словесный элемент «GODDESS» (в переводе с английского языка – богиня), играющий в нем основную индивидуализирующую роль, поскольку в комбинированном обозначении, состоящем из изобразительного и словесного элементов, основным элементом, как правило, является словесный элемент, который легче запоминается и на котором акцентируется внимание потребителя.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №614117 представляет собой словесное обозначение «**GODDESS LEGGING**», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Слово «LEGGING» является неохраняемым элементом товарного знака. Соответственно, сильным элементом в знаке является слово «GODDESS», на которое, как правильно указывает лицо, подавшее возражение, падает логическое ударение и которое имеет самостоятельное значение.

Противопоставленный товарный знак охраняется в отношении товаров 25 класса МКТУ «легинсы; колготки».

Сходство оспариваемого товарного знака с противопоставленным товарным знаком обусловлено фонетическим, семантическим и визуальным тождеством словесных элементов «GODDESS» - «GODDESS», занимающих доминирующее положение в композиции сравниваемых товарных знаков.

Учитывая фонетическое, семантическое и визуальное тождество словесных элементов, играющих основную индивидуализирующую роль в сравниваемых

товарных знаках, визуальные различия между ними, обусловленные наличием в оспариваемом товарном знаке изобразительного элемента, а в противопоставленном - дополнительного неохраяемого словесного элемента, не оказывают существенного влияния на вывод об их сходстве.

Однородность части товаров 25 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак, определяется принадлежностью к одной родовой группе товаров, относящихся к одежде (предметам одежды), при этом в перечне заявленных товаров присутствуют товары (легинсы, колготки), идентичные товарам, в отношении которых охраняется противопоставленный товарный знак, и которые относятся к таким предметам одежды как разновидность брючных и чулочно-носочных изделий.

Часть товаров 25 класса МКТУ, которая относится к обуви, головным уборам, поясам, галстукам, платкам, шарфам, боа, перчаточным изделиям и другим аксессуарам одежды, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, представляет собой предметы, дополняющие одежду, а часть товаров 25 класса МКТУ относится к элементам одежды и обуви.

Таким образом, все товары 25 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак по свидетельству №685282, следует признать однородными товарам противопоставленного товарного знака. Указанные товары характеризуются одинаковым назначением, кругом потребителей и условиями реализации.

При определении однородности товаров коллегия учитывала также высокую степень сходства товарных знаков, обусловленную тождеством доминирующих словесных элементов, а также принадлежность сравниваемых товаров к товарам широкого потребления, при оценке однородности которых применяется более строгий подход.

Вышеуказанный анализ позволяет сделать вывод о том, что сравниваемые обозначения ассоциируются друг с другом в отношении однородных товаров, несмотря на отдельные визуальные различия, и, соответственно, сходны до степени смешения.

В силу изложенного, довод лица, подавшего возражение, о том, что регистрация оспариваемого товарного знака по свидетельству №685282 противоречит требованиям пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса, следует признать обоснованным.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 18.09.2020, и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 685282 недействительным полностью.**