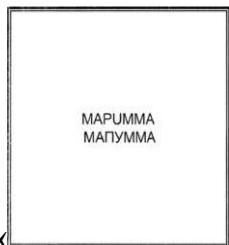
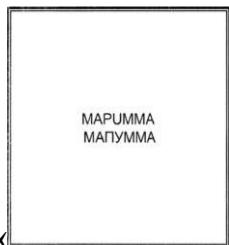


Приложение
к решению Федеральной службы по интеллектуальной
собственности

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

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 №644/261, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 23.09.2022, поданное компанией ПУМА СЕ, Германия (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №733357, при этом установлено следующее.



Регистрация товарного знака «» по свидетельству №733357 с приоритетом от 21.03.2019 была произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 05.11.2019 по заявке №2019712373. Правообладателем товарного знака по свидетельству №733357 является ООО «РУСКОНТРАКТ», Москва (далее – правообладатель). Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров и услуг 18, 25, 35, 40 классов МКТУ.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 23.09.2022, выражено мнение о том, что регистрация товарного

знака по свидетельству №733357 произведена с нарушением требований, установленных положениями пунктов 3, 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, является правообладателем исключительных прав на товарные знаки «**PUMA**», «**ПУМА**», «**ПУМА**» по свидетельствам №№57663, 58122, 58169 с приоритетами от 18.06.1976,

21.07.1976 и от 18.06.1976, а также на знаки «**PUMA**», «**puma**»,

 «**PUMA**» по международным регистрациям №№437626, 480708, 582886 с приоритетами от 12.04.1978, 30.09.1983, 22.07.1991 в отношении товаров и услуг 18, 25, 35, 40 классов МКТУ;

- основными индивидуализирующими элементами оспариваемого товарного знака являются словесные элементы «МАРУММА», «МАПУММА», так как они расположены в центральной части обозначения, в первую очередь запоминаются потребителям;

- правообладателю принадлежит серия товарных знаков со словесными элементами «PUMA»/«ПУМА», которые являются основой для их различной вариации;

- оспариваемый товарный знак прочитывается как [МАПУМА], а противопоставленные товарные знаки прочитываются как [ПУМА], то есть большинство звуков сравниваемых обозначений совпадает, а разница в произношении начальных звуков «МА» оспариваемого товарного знака не влияет на вывод о фонетическом сходстве сравниваемых обозначений;

- оспариваемое обозначение включает в себя словесные элементы «МАРУММА», «МАПУММА», выполненные буквами русского и латинского алфавитов, при этом противопоставленные товарные знаки выполнены либо буквами латинского алфавита, либо буквами русского алфавита, то есть сравниваемые обозначения сходны и по визуальному признаку сходства;

- словесные элементы «МАРУММА», «МАПУММА» оспариваемого товарного знака не имеют каких-либо словарно-справочных значений, ввиду чего невозможно провести семантический анализ сходства оспариваемого товарного знака и противопоставленных товарных знаков;

- товары и услуги 18, 25, 35, 40 классов МКТУ, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак по свидетельству №733357, являются однородными товарами и услугами 18, 25, 35, 40 классов МКТУ, в отношении которых зарегистрированы противопоставляемые товарные знаки, приведенные в возражении;

- использование сходного до степени смешения товарного знака другим лицом способно ввести потребителей в заблуждение относительно лица, производящего товары/оказывающего услуги: потенциальный потребитель может воспринимать товарный знак по свидетельству №733357 и индивидуализируемые им товары и услуги как производимые/оказываемые лицом, подавшим возражение.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать правовую охрану товарного знака по свидетельству №733357 недействительной полностью на основании пунктов 3, 6 статьи 1483 Кодекса.

К возражению лицом, его подавшим, были приложены следующие материалы:

1. Распечатка из словаря Multitran в отношении слова «рима»;
2. Распечатки с сайтов: <https://inet-shopping.ru/chto-kupit/istoriya-brenda-puma>;
<https://www.sports.ru/tribuna/blogs/tonydorigo/497779.html>;
[https://ru.wikipedia.org/wiki/Puma_\(компания\)](https://ru.wikipedia.org/wiki/Puma_(компания));
<https://about.puma.com/ru-ru/careers/locations/russia>.

В адрес правообладателя, указанный в Госреестре, 05.10.2022 было направлено уведомление о поступившем возражении и о дате заседания коллегии по его рассмотрению, назначенной на 23.11.2022.

На заседании коллегии 23.11.2022 правообладатель отсутствовал, отзыв по мотивам поступившего 23.09.2022 возражения не представил.

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

С учетом даты (21.03.2019) приоритета товарного знака по свидетельству №733357 правовая база для оценки охранных способностей знака включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 за №4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее - Правила).

В соответствии с подпунктом 1 пункта 2 статьи 1512 Кодекса предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью или частично в течение всего срока действия исключительного права на товарный знак, если правовая охрана была ему предоставлена с нарушением требований пунктов 1 - 5, 8 и 9 статьи 1483 настоящего Кодекса.

Согласно подпункту 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.

В соответствии с пунктом 37 Правил при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя учитывается, что к таким 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.

При установлении способности обозначения ввести потребителя в заблуждение учитываются в том числе сведения о товарных знаках или иных

средствах индивидуализации, предоставление правовой охраны которым признано недействительным на том основании, что действия правообладателя, связанные с их регистрацией и использованием, были признаны в установленном законодательством Российской Федерации порядке актом недобросовестной конкуренции или злоупотреблением правом на основании решения федерального антимонопольного органа и его территориальных органов или решения суда.

В соответствии с пунктом 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. Сходство словесных обозначений определяется с учетом требований пункта 42 настоящих Правил.

В соответствии с пунктом 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных;

характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

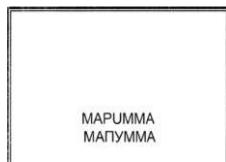
Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

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 (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 №733357 представляет собой



комбинированное обозначение «», состоящего из графического элемента в виде четырехугольника, и из словесных элементов «МАРУММА», «МАПУММА», выполненных стандартным шрифтом заглавными буквами латинского и русского алфавитов в две строки. Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров и услуг 18, 25, 35, 40 классов МКТУ.

Наиболее значимыми элементами оспариваемого обозначения являются элементы «МАРУММА», «МАПУММА», которые выполнены крупным шрифтом в центре знака и акцентируют на себя внимание потребителя, в связи с чем именно по ним происходит запоминание знака в целом.

Лицо, подавшее возражение, является правообладателем исключительных прав на товарные знаки «**PUMA**», «**ПУМА**», «**ПУМА**» по свидетельствам №№57663, 58122, 58169, а также на знаки «**PUMA**»,

«**PUMA**», «**PUMA**» по международным регистрациям №№437626, 480708, 582886 (с более ранними приоритетами), которые, по его мнению, являются сходными до степени смешения с оспариваемым товарным знаком №733357 и зарегистрированы, в том числе, в отношении однородных товаров и услуг 18, 25, 35, 40 классов МКТУ. Таким образом, компания ПУМА СЕ, Германия, признана заинтересованным лицом в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №733357 в отношении товаров и услуг 18, 25, 35, 40 классов МКТУ.

При анализе оспариваемого товарного знака на предмет несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса коллегией было установлено следующее.

Противопоставленные товарные знаки «**PUMA**», «**ПУМА**», «**ПУМА**» по свидетельствам №№57663 [1], 58122 [2], 58169 [3], а также знак «**PUMA**» по международной регистрации №437626 [4] представляют собой словесные обозначения, выполненные стандартными шрифтами заглавными буквами латинского и русского алфавитов. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении товаров 18, 25 классов МКТУ.



Противопоставленные знаки «**PUMA**», «**ПУМА**» по международным регистрациям №№480708 [5], 582886 [6] представляют собой комбинированные обозначения, включающие в себя изобразительные элементы в виде пумы, и из словесных элементов «рима», выполненных стандартным шрифтом строчными буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении товаров и услуг 18, 25, 35, 40 классов МКТУ.

Необходимо обратить внимание на то, что основными индивидуализирующими элементами серии противопоставленных товарных знаков [1-6] являются словесные элементы «**PUMA**»/«**ПУМА**», которые выполнены в центре знаков крупными буквами, кроме того данные словесные элементы являются основой для различной вариации серии противопоставленных знаков [1-6].

Анализ оспариваемого товарного знака по свидетельству №733357 и противопоставленных товарных знаков [1-6] показал, что они содержат фонетически сходные словесные элементы: «**МАРУММА**»/«**МАПУММА**»/«**PUMA**»/«**ПУМА**», что приводит к звуковому сходству обозначений в целом.

Фонетически, оспариваемый товарный знак и противопоставленные ему товарные знаки характеризуются сходным звучанием. Так, оспариваемое обозначение прочитывается как [М А П У М А], а противопоставленные ему товарные знаки имеют следующее произношение: [П У М А]. Фонетическое

сходство было установлено на основе наличия совпадающих согласных звуков [П, М] и совпадающих гласных звуков [У, А], расположенных в одинаковой последовательности. Фонетическое сходство установлено на совпадающей части [П У М А]. Таким образом, 4 букв из 6 имеют тождественное звучание, а разница в произношении в двух начальных звуках оспариваемого обозначения не влияет на вывод о фонетическом сходстве знаков.

Визуально заявленное обозначение сходно с противопоставленными товарными знаками [1-6], так как и само заявленное обозначение, и указанные противопоставленные знаки содержат в себе элементы, выполненные буквами русского и латинского алфавитов.

Так как в словарно-справочной литературе отсутствуют сведения о семантических значениях сравниваемых товарных знаках, анализ по их семантическому сходству провести невозможно.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу, что, сравниваемые обозначения производят сходное общее впечатление и, несмотря на отдельные отличия, ассоциируются друг с другом, что позволяет сделать заключение об их сходстве.

Коллегией приняты во внимание наличие у компании ПУМА СЕ, Германия, серии товарных знаков, объединенных общими словесными элементами «PUMA»/«ПУМА», а также известность и репутация правообладателя противопоставленных товарных знаков [1-6] в области пошива, производства и реализации предметов одежды, а также различных изделий из кожи для переноски вещей, что обуславливает принципиальную возможность возникновения у потребителей представления о принадлежности сравниваемых товаров и услуг 18, 25, 35, 40 классов МКТУ одному лицу – правообладателю «старшего» права противопоставленных знаков. Учет таких обстоятельств предусмотрен пунктом 162 Постановлением Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского Кодекса Российской Федерации».

Анализ однородности товаров и услуг, в отношении которых предоставлена правовая охрана оспариваемому товарному знаку по свидетельству №733357 и противопоставленным товарным знакам [1-6], показал следующее.

Товары 18 класса МКТУ «альпенштоки; беби-слинги/перевязи для ношения ребенка; бирки багажные; бумажники; вальтрапы/коврики для верховой езды; визитницы; вожжи; вожжи для поддерживания детей при ходьбе; гамаки-перевязи для ношения младенцев; гарнитуры сбруйные; держатели для кредитных карт [бумажники]; детали для стремян резиновые; замша, за исключением используемой для чистки; зонты; зонты солнечные; изделия шорно-седельные; каркасы для дождевых или солнечных зонтов; каркасы для женских сумок; картодержатели [бумажники]; кейсы из кожи или кожкартона; клапаны кожаные; кнуты; кожа искусственная; кожа необработанная или частично обработанная; кожкартон; кожухи для рессор кожаные; кольца для зонтов; коробки для шляп кожаные; коробки из кожи или кожкартона; кошельки из металлических колечек; крепления для седел; крупоны [кожевенные полуфабрикаты]; ленчики седел; мешки [конверты, сумки] кожаные для упаковки; молескин [имитация кожи]; наборы дорожные [кожгалантерея]; наколенники для лошадей; намордники; недоуздки для лошадей; несессеры для туалетных принадлежностей незаполненные; обивка мебельная из кожи; одежда для домашних животных; одеяла для животных; отделка кожаная для мебели; ошейники для животных; палки для пеших прогулок; папки деловые; папки для нот; пленка газонепроницаемая из кишок животных; плетки многохвостые; поводки; подкладки мягкие под седла для верховой езды; подковы; подпружи кожаные; попоны для лошадей; портупеи кожаные; портфели [кожгалантерея]; постромки [конская сбруя]; пушнина; рандосеру [японский школьный ранец]; ранцы; ремешки кожаные; ремни для военного снаряжения; ремни для конской сбруи; ремни для коньков; ремни кожаные [изделия шорные]; ремни подбородочные кожаные; ремни стременные; ручки для зонтов; ручки для тростей; ручки для чемоданов; ручки-держатели для переноски хозяйственных сумок и пакетов; рюкзаки; саквояжи; седла для лошадей; сетки хозяйственные; спицы для

дождевых или солнечных зонтах; стремена; сумки; сумки для альпинистов; сумки для слесарных инструментов пустые; сумки женские; сумки пляжные; сумки седельные; сумки сортировочные для багажа; сумки спортивные; сумки туристские; сумки хозяйственные; сумки хозяйственные на колесах; сумки школьные; сумки-кенгуру для ношения детей; сундуки дорожные; сундуки дорожные [багажные]; торбы [мешки для кормов]; трензели для конской сбруи; трости; трости для зонта; трости складные, преобразуемые в сиденья; тфилин [филактерии]; удила [сбруя конская]; уздечки [конская сбруя]; упряжь для животных; футляры для ключей; хомуты для лошадей; чемоданы; чемоданы моторизированные; чемоданы на колесах; чемоданы плоские; чемоданы плоские для документов; чепраки под седло для лошадей; чехлы для дождевых зонтах; шевро; шкуры выделанные; шкуры животных; шкуры крупного рогатого скота; шнурки кожаные; шоры [сбруя конская]; этикетки кожаные; ягдташи [охотничий аксессуары]; коробки из фибры/сундуки из фибры/ящики из фибры; кошельки/портмоне; портпледы/сумки для одежды дорожные» оспариваемого товарного знака являются однородными товарами 18 класса МКТУ «кожа, заменители и изделия из них, багажные и ручные чемоданы, ручные и багажные сумки, в частности для спортивного инвентаря и спортивной одежды; goods of leather and/or imitation leather (included in this class) (изделия из кожи и/или имитации кожи (включенные в данный класс)); handbags and other cases not adapted to the goods for which they are intended as well as small leather goods, particularly purses, wallets, key cases (сумки женские и другие сумки, не приспособленные к товарам, для которых они предназначены, а также небольшие изделия из кожи, в частности кошельки, бумажники, футляры для ключей); handbags, briefcases for documents, storage bags and shopping bags, school bags and satchels, bags for campers, backpacks, pouches, bags for matches (sports), transport and storage bags for permanent use and traveling bags of leather, of synthetic materials and/or textile fabrics and cloths (сумки дамские, портфели для документов, сумки для хранения и хозяйственные сумки, школьные сумки и ранцы, сумки для туристов, рюкзаки, мешки, сумки для соревнований (спортивные), сумки для

транспортировки и хранения для постоянного использования и дорожные сумки из кожи, синтетических материалов и/или текстиля и тканей); traveling sets (leatherware) (дорожные наборы (изделия из кожи)); shoulder belts (плечевые ремни); animal skins and hides (шкуры животных); trunks and suitcases (сундуки дорожные и чемоданы); pocket key-holders of leather or leather substitutes (карманные ключницы из кожи или заменителей кожи); umbrellas, parasols and walking sticks (зонты от дождя, зонты от солнца и трости); whips, saddlery (хлысты, изделия шорные); storage bags for bicycles (сумки для хранения велосипедов); leather and imitation leather articles (included in this class), in particular bags, trunks and suitcases, carrier bags and travelling bags (изделия из кожи и имитации кожи (включенные в данный класс), в частности сумки, сундуки дорожные и чемоданы, сумки для переноски/сумки хозяйствственные и сумки дорожные); articles en cuir et imitations du cuir, à savoir sacs, malles et valises, sacs de transport, sacs de voyage, en particulier pour appareils de sport et vêtements de sport (изделия из кожи и имитации кожи, а именно сумки, сундуки дорожные и чемоданы, сумки для переноски/транспортировки, саквояжи/дорожные сумки, в частности для спортивного инвентаря и спортивной одежды)» противопоставленных товарных знаков [1, 3, 4, 5, 6], так как сравниваемые товары относятся к изделиям для хранения и переноски различных предметов, к изделиям из кожи, к зонтам и принадлежностям для них, к изделиям вспомогательным для передвижения и их частям, а также к изделиям для животных, имеют одно назначение, сферу применения и круг потребителей.

Товары 25 класса МКТУ «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; бюстгальтеры; 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 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]; муфты [одежда]; муфты для ног неэлектрические; 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; 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]; подмышки; подошвы; подтяжки; полуботинки; полуботинки на шнурках; пончо; пояса [белье нижнее]; пояса [одежда]; пояса-кошельки [одежда]; приданое для новорожденного [одежда]; приспособления, препятствующие скольжению обуви; пятки для чулок двойные; ранты для обуви; рубашки; сабо [обувь]; сандалии; сандалии банные; сапоги; сарафаны; сари; саронги; 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 бумажные [одежда]; шапочки для душа; шапочки купальные; шарфы; шипы для бутс; шляпы; штанишки детские [белье нижнее]; штрипки; шубы; эспадриллы; юбки; юбки

нижние; юбки-шорты; козырьки [головные уборы]; митенки; набойки для обуви; пуловеры/свитера; шапки [головные уборы]» оспариваемого товарного знака являются однородными товарам 25 класса МКТУ «обувь всевозможная, в том числе спортивная, для отдыха, домашние туфли, сандалии, обувь для купания, шипы для спортивной обуви; спортивная одежда и одежда для отдыха (включая вязаную и вытканную), а именно: тренировочные костюмы, спортивные брюки, трико, пуловеры, теннисные и лыжные костюмы, костюмы для отдыха, костюмы для всех сезонов, чулки, гетры, перчатки, шапки, повязки на лоб, купальные трусы и костюмы; vêtements, y compris les bottes, les souliers, les pantoufles et les chaussons, en particulier vêtements et chaussures de sport, de loisir et pour exercices physiques (одежда и ботинки, туфли, комнатные туфли и домашние тапочки, в частности одежда и обувь спортивная, повседневная и для физических упражнений); clothes, including boots, shoes, slippers, in particular for jogging, gymnastics, sports and leisure (одежда, включая ботинки, сапоги, туфли, комнатные туфли, в частности для бега, гимнастики, спорта и отдыха); clothing, footwear, headgear (одежда, обувь, головные уборы); parts and components of footwear, soles, insoles and adjustment soles, heels, boot uppers, non-slipping devices for footwear, studs and spikes (части/детали и компоненты обуви, подошвы, стельки и регулируемые подошвы, каблуки, голенища сапог, приспособления, препятствующие скольжению обуви, шипы и зубцы); interlining (stiffening), ready-made pockets for clothing (дополнительные подкладки (придающие жесткость), готовые карманы для одежды); corsetry articles (корсетные изделия); boots, boot liners and mules, slippers (ботинки, сапоги, вставные чулки для ботинок, сапог и домашние туфли без задника, туфли комнатные); finished articles for footwear, street, sports, leisure, training, jogging, gymnastic, bath and physiological footwear (included in this class), tennis shoes (готовые изделия для обуви, обувь уличная, спортивная, для отдыха, тренировок, бега, гимнастическая, банная и физиологическая (включенная в данный класс), обувь теннисная); leggings and gaiters, leggings and gaiters of leather, leg warmers, puttees, gaiters for shoes (легинсы и гетры, легинсы и гетры из кожи, теплые носочно-чулочные изделия, портняки,

гетры для обуви); training overalls, gym trunks and knitwear, football trunks and knitwear, tennis shirts and shorts, bath and beach clothing and outfits, bathing trunks, bikinis and bathing suits, including two-piece bathing suits, sports and leisure clothing and outfits (including knitted clothing and outfits and jerseys), also for physical training, jogging or endurance racing and gymnastics, sports trunks and pants, knitwear, pullovers, tee-shirts, sweatshirts, clothing and outfits for tennis and skiing (тренировочные комбинезоны, гимнастические трусы/шорты и трикотажные изделия, футбольные трусы/шорты и трикотажные изделия, теннисные рубашки/сорочки и шорты, банная и пляжная одежда и костюмы, плавки, бикини и купальные костюмы, включая купальные костюмы, состоящие из двух частей, одежда и костюмы для спорта и отдыха (включая трикотажную одежду и костюмы, и одежду из джерси), а также для физических тренировок, бега или гонок на выносливость и гимнастики, спортивные плавки и трусы, штаны, одежда трикотажная, пуловеры, футболки, фуфайки, свитера спортивные, рубашки/футболки хлопчатобумажные, толстовки с капюшоном, одежда и костюмы для тенниса и катания на лыжах); tracksuits and outfits for leisure, tracksuits and outfits adapted for all weather, stockings (hosiery), socks for football, gloves, including gloves of leather, also of imitation leather or of synthetic leather, knitted caps and caps, headbands and headbands as hairdressing accessories, sweatbands, sashes for wear, fichus, scarves, mufflers, neckties (спортивные, тренировочные костюмы и одежда для отдыха, спортивные, тренировочные костюмы и одежда, адаптированные для любой погоды, чулки (чулочно-носочные изделия), носки для футбола, перчатки, в том числе перчатки из кожи, а также из имитации кожи или синтетической кожи, вязаные шапки и кепки, повязки для головы и повязки для головы в качестве парикмахерских аксессуаров, повязки для головы, защищающие от пота, пояса церемониальные, косынки, шарфы, платки шейные, кашне, галстуки; пояса, аораки и парки, бушлаты и плащи, пальто, манто, блузки, куртки, жакеты и пиджаки, юбки, трусы, панталоны, трусы мужские, кальсоны и брюки, штаны, включая джинсовые брюки, штаны, пуловеры и комбинированные комплекты, включающие несколько предметов

одежды и нижнего белья); gloves for cross-country skiing or for ski touring and for cycling (перчатки для катания на беговых лыжах или для лыжного туризма, а также для езды на велосипеде)» противопоставленных товарных знаков [2, 4, 5, 6], так как сравниваемые товары относятся к различным предметам одежды и к обуви, имеют одно назначение, сферу применения и круг потребителей.

Услуги 35 класса МКТУ «демонстрация товаров; информация и советы коммерческие потребителям в области выбора товаров и услуг; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; презентация товаров на всех медиа средствах с целью розничной продажи; продвижение товаров и услуг через спонсорство спортивных мероприятий; прокат торговых стендов/прокат торговых стоек; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; управление потребительской лояльностью; управление процессами обработки заказов товаров; услуги по поисковой оптимизации продвижения продаж; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг/предоставление торговых Интернет-площадок покупателям и продавцам товаров и услуг; продвижение продаж для третьих лиц; продвижение товаров для третьих лиц, в том числе услуги по розничной, оптовой продаже товаров, услуги магазинов по розничной, оптовой продаже товаров, услуги розничной продажи товаров по каталогу путем почтовых отправлений, услуги розничной продажи товаров с использованием телемагазинов или Интернет-сайтов; распространение образцов» оспариваемого товарного знака являются однородными услугами 35 класса МКТУ «distribution of advertising material for third parties (распространение рекламных материалов для третьих лиц)» противопоставленного товарного знака [6], так как сравниваемые услуги относятся к услугам по продвижению товаров, имеют одно назначение, сферу применения и круг потребителей.

Вместе с тем необходимо констатировать, что к вышеуказанному роду услуг можно отнести также информационные услуги в сфере бизнеса, приведенные в

перечне 35 класса МКТУ, поскольку деловая информация – это сведения о финансовой стороне деятельности предприятия, планы деятельности и развития предприятия, то есть широкий спектр информации, так или иначе связанной с ведением бизнеса, в частности, представляемой производителям товаров и услуг в целях эффективной организации их коммерческой деятельности, а также потребителям товаров и услуг, в целях оптимального выбора производителей товаров и услуг для вложения средств, а, следовательно, продвижение товаров и создание их широкой известности являются назначением услуг, связанных с предоставлением деловой информации. Размещение информации о товарах также имеет своей целью привлечение внимания к объекту рекламирования и может рассматриваться как реклама этого товара.

Маркетинговые исследования, услуги по изучению рынка, услуги в сфере бизнеса и т.п. услуги представляют собой анализ данных, позволяющих получить информацию, необходимую для успешной разработки, производства и доведения до покупателя товаров и услуг, предоставляющих для него ценность (<http://www.glossary.ru>).

Посредническая деятельность реализуется по договорам поручения, комиссии, агентским. Целью таких услуг является выполнение определенных действий по поручению и за счет другой стороны. Чаще всего поручение касается купли-продажи товаров, что позволяет отнести посредническую деятельность также и к деятельности по продвижению товаров третьих лиц.

Таким образом, услуги 35 класса МКТУ «предоставление деловой информации через веб-сайты; предоставление информации в области деловых и коммерческих контактов; услуги субподрядные [коммерческая помощь]» оспариваемого товарного знака являются однородными услугам 35 класса МКТУ «distribution of advertising material for third parties; advisory services for business organization, namely transfer of know-how for setting up physical exercise and training centers (распространение рекламных материалов для третьих лиц; консультации, рекомендации по вопросам организации бизнеса, а именно передача ноу-хау для

создания центров физических упражнений и тренировок)» противопоставленного товарного знака [6], так как сравниваемые услуги относятся к услугам по продвижению товаров, имеют одно назначение, сферу применения и круг потребителей.

Услуги 40 класса МКТУ «аппретирование текстильных изделий; выделка шкур; информация по вопросам обработки материалов; каландрирование тканей; крашение кожи; крашение мехов; крашение обуви; крашение текстильных изделий; крашение тканей; обработка кожи; обработка краев тканей; обработка мехов; обработка мехов средствами против моли; обработка текстильных изделий средствами против моли; обработка тканей для придания водоотталкивающих свойств; обработка тканей для придания несминаемости; обработка тканей для придания огнестойкости; обработка тканей, текстильных изделий; отбеливание тканей; обработка шерсти; переделка одежды; пошив одежды; раскрой тканей; сатинирование мехов; усадка тканей; услуги портных; услуги по окрашиванию; фасонирование мехов по заказу» оспариваемого товарного знака являются однородными услугами 40 класса МКТУ «preparation of custom-made clothing; tanning, dyeing, dressing and finishing of leather; finishing of textile materials for third parties (изготовление одежды на заказ; дубление, крашение, выделка и отделка кожи; отделка текстильных материалов для третьих лиц)» противопоставленного товарного знака [6], так как сравниваемые услуги относятся к услугам по пошиву и отделки одежды, имеют одно назначение, сферу применения и круг потребителей.

С учетом изложенного, довод лица, подавшего возражение, о том, что оспариваемый товарный знак по свидетельству №733357 противоречит требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, следует признать убедительным.

Что касается доводов возражения о способности оспариваемого товарного знака вводить потребителя в заблуждение относительно лица, производящего товары/оказывающего услуги, то необходимо отметить следующее.

Согласно сложившейся правовой позиции суда 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/услуге и изготовителе/лица, оказывающего услуги.

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/лица, оказывающего услуги.

С учетом изложенного для вывода о возможности введения потребителей в заблуждение через ассоциацию с иным производителем товара, основанную на предшествующем опыте, необходимо наличие доказательств, подтверждающих: 1) введение в гражданский оборот товаров со сходным обозначением иным производителем; 2) возникновение (и сохранение) у потребителей стойкой ассоциативной связи между самим товаром и его предшествующим производителем.

Коллегия обращает внимание, что лицом, подавшим возражение, не были представлены документы, которые бы приводили к выводу о том, что на дату приоритета оспариваемого товарного знака по свидетельству №733357 у потребителя имелись стойкие ассоциации между этим товарным знаком и обозначением лица, подавшего возражение, как происходящими из одного источника. Следовательно, довод возражения о способности оспариваемого товарного знака вызывать у потребителя не соответствующие действительности представления и вводить его в заблуждение относительно лица, производящего товары/оказывающего услуги по смыслу требований, изложенных в пункте 3 (1) статьи 1483 Кодекса, не является убедительным.

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

удовлетворить возражение, поступившее 23.09.2022, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №733357 недействительным полностью.