

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения  возражения  заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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, рассмотрела поступившее 05.12.2023 возражение индивидуального предпринимателя Коньковой Светланы Валерьевны (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2022779336, при этом установила следующее.



Регистрация обозначения «  » в качестве товарного знака по заявке № 2022779336 с датой поступления в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности от 07.11.2022 испрашивалась на имя заявителя в отношении товаров 20, 24, 25 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Решение Роспатента от 02.08.2023 об отказе в государственной регистрации товарного знака было принято на основании его несоответствия требованиям пунктов 1, 3 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное несоответствие обосновывается в заключении по результатам экспертизы следующим.

Входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «COTTON» - в переводе с английского языка – «ХЛОПОК» в силу своего семантического

значения («ХЛОПОК» - волокна, семена хлопка, употребляемые для изготовления пряжи, целлюлозы и т.п., а также хлопчатобумажные нити; материал, одежда из таких нитей, см. Большой толковый словарь русского языка. Гл. ред. С. А. Кузнецов. Первое издание: СПб.: Норинт, 1998) не обладает различительной способностью, является неохраняемым элементом в отношении части товаров 24 класса МКТУ, всех заявленных товаров 20, 25 и услуг 35 классов МКТУ, поскольку указывает на вид, состав и свойства заявленных товаров и услуг.

Вместе с тем, поскольку в состав заявленного обозначения включен словесный элемент «COTTON», оно не может быть зарегистрировано в отношении другой части товаров 24 класса МКТУ (а именно: «дамаст [ткани камчатные]; креп [ткань]; мешки бивуачные, являющиеся защитными чехлами для спальных мешков; полотно прорезиненное, за исключением используемого для канцелярских целей; сетки противомоскитные; сукно бильярдное; ткани джутовые; ткани льняные; ткани шелковые для типографских шаблонов»), не связанных с хлопком, поскольку заявленное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение относительно вида, состава и свойств части товаров 24 класса МКТУ.

Кроме того, заявленное обозначение сходно до степени смешения товарным знаком «СОН» по свидетельству № 526352 [1] с приоритетом от 08.08.2013, зарегистрированным на имя Борунова Константина Константиновича, 109652, Москва, Донецкая, 26, кв. 220, в отношении однородных товаров и услуг 20, 24, 25, 35 классов МКТУ.

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

- смысловое значение «хлопок» проявляется в заявленном на регистрацию товарном знаке не напрямую, а опосредованно, через словесный элемент «cotton». При этом слово «cotton» в переводе на русский язык является многозначным, оно может означать и растение, и сырье для производства, и вату, и пряжу, и нить, и ткань, и готовые изделия (одежда). Причем все эти значения равнозначны,

отсутствует ярко выраженное семантическое ядро (основное значение), которое было бы основным, а все остальные были бы производными. В Большом толковом словаре русского языка (БТС) гл. ред. С.А. Кузнецова, ссылка на который содержится в оспариваемом решении, статья с толкованием значения слова «хлопок» разделена на три части, что также говорит о многозначности слова: 1. Хлопчатник (1 зн.). Посевы хлопка. 2. Волокна, семена хлопка, употребляемые для изготовления пряжи, целлюлозы и т.п. Урожай хлопка. Убирать х. Хлопок-сырец (волокно с неотделёнными семенами). 3. Хлопчатобумажные нити; материал, одежда из таких нитей. Таким образом, под наименованием «хлопок» могут быть совершенно разнообразные товары, например: семена хлопка, или коробочки (соцветия) этого растения; это может быть широко применяемая в различных областях хлопковая вата; это может быть хлопковое волокно, применяемое в качестве наполнителя для одеял и подушек, а также пряжа, ткань и/или произведенные из нее текстильные изделия, например, кухонное, столовое, постельное белье или одежда. Следовательно, в силу многозначности слова «cotton», невозможно однозначно определить, в каком именно смысле оно применено в заявленном на регистрацию комбинированном обозначении, и сделать вывод о том, что оно указывает на вид, состав и свойства заявленных товаров и услуг;

- кроме того, словесный элемент «cotton» не является самостоятельным словесным элементом, семантически смысловую нагрузку несут оба словесных элемента и во взаимосвязи обозначают товары для здорового сна из натуральных материалов. «Cotton», являясь частью комбинированного обозначения, не занимает в нем доминирующего положения, так как более половины площади всего товарного знака занимает стилизованное изображение кровати, и примерно по четверти приходится на слова «Сон» и «cotton». Следовательно, в соответствии с абзацем шестым пункта 1 статьи 1483 Кодекса словесный элемент «cotton» может быть включен в товарный знак как неохраняемый элемент, не занимающий в нем доминирующего положения;

- заявитель просит исключить из перечня товаров и услуг ошибочно включенную в него часть товаров 24 класса МКТУ: (дамаст [ткани камчатые], креп

[ткань]; мешки бивуачные, являющиеся чехлами для спальных мешков; полотно прорезиненное, за исключением используемого для канцелярских целей; сетки противомоскитные; сукно бильярдное; ткани джутовые; ткани льняные; ткани шелковые для типографских шаблонов);

- обозначение по заявке № 2022779336 и противопоставленный товарный знак [1] не являются сходными фонетически, семантически и графически, так как в рассматриваемых обозначениях словесные элементы различаются звучанием, набором компонентов, значением, композиционной ролью, в связи с чем вероятность сходства до степени смешения словесных элементов, практически, равна нулю;

- высока вероятность того, что владелец товарного знака №526352 не занимается производством и/или продажей всех товаров и услуг, в отношении которых его товарный знак зарегистрирован, поскольку отсутствует информация о его деятельности и использовании товарного знака в сети Интернет и продаже товаров на известных маркетплейсах;

- заявитель же по заявке - Конькова Светлана Валерьевна, Ивановская область (ИНН 370230479207) осуществляет предпринимательскую деятельность в области торговли текстильными изделиями только через маркетплейсы (Wildberries, Ozon);

- в подтверждение длительности и интенсивности использования обозначения, территории и объемов реализации товаров, маркированных заявленным обозначением, прилагается Отчет о продажах постельного белья, маркированного заявленным обозначением, за период с 01 января по 31 октября 2023 года на торговой интернет-площадке Wildberries (продано 119 474 единиц КПБ по всей территории РФ на общую сумму более 232 миллионов рублей). В подтверждение затрат на рекламу, ее длительности и интенсивности прилагаются счета-фактуры ООО «Вайлдберриз» за оказанные услуги по продвижению с указанием их стоимости по договору оферты б/н от 11.10.2022г. на общую сумму 2 522 891,00 (Два миллиона пятьсот двадцать две тысячи восемьсот девяносто один) рубль) 00 коп. Указанные документы подписаны ООО «Вайлдберриз» в личном кабинете с

помощью электронно-цифровой подписи в формате sig, которая не отображается в печатной форме. Таким образом, постельное белье под торговой маркой «Сон cotton» стало узнаваемым среди потребителей - покупателей хлопчатобумажного постельного белья на маркетплейсе Wildberries на всей территории РФ, в связи с чем можно сделать вывод о том, что заявленное на регистрацию обозначение приобрело различительную способность, предусмотренную пунктом 1 статьи 1483 Кодекса;

- основной продукцией под обозначением «Сон cotton» является постельное белье из хлопка. В заявленном на регистрацию товарном знаке отражена миссия заявителя: «Производство домашнего текстиля для здорового сна» и заявлены основные преимущества этого бренда: постельное белье из натуральной ткани для сна. Поэтому перечень товаров и услуг, в отношении которых испрашивается правовая охрана заявленного на регистрацию обозначения, может быть сокращен до минимума, а именно: 24 класс МКТУ: белье для домашнего хозяйства; белье из узорчатого полотна; белье постельное; белье столовое, за исключением бумажного; наволочки; на матрасники; одеяла; покрывала постельные; полотенца кухонные; полотенца текстильные; портьеры [занавеси]; принадлежности постельные; простыни; салфетки столовые текстильные; скатерти, за исключением бумажных. Иные товары и услуги (20, 25, 35 классов МКТУ), указанные в заявке на регистрацию товарного знака № 2022779336, могут быть исключены.

На основании изложенного в возражении выражена просьба о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака по заявке № 2022779336 в отношении части вышеуказанных товаров 24 класса МКТУ.

#### Приложения:

- решение Роспатента от 02.08.2023 г. по заявке № 2022779336;
- платежное поручение об уплате государственной пошлины №383 от 27.11.23;
- копия уведомления о результатах проверки соответствия заявленного обозначения требованиям законодательства от 06.04.2023 г.;
- копия письма ИП Коньковой СВ. от 01.06.2023г. в ответ на уведомление;

- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц и индивидуальных предпринимателей об ИП Борунове К.К.;
- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц и индивидуальных предпринимателей об ИП Коньковой С.В.;
- отчет о продажах комплектов постельного белья ТМ «Сонcotton» за период с 01 января 2023 г. по 31 октября 2023 г.;
- счета-фактуры ООО «Вайлдберриз» за оказание услуг «ВБ.Продвижение» за период с 01 января 2023 г. по 31 октября 2023 г.

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты (07.11.2022) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 №482, зарегистрированным в Минюсте РФ 18.08.2015, регистрационный № 38572, с датой начала действия 31 августа 2015 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, свойство, качество, количество, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохранные элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

В ходе экспертизы заявленного обозначения устанавливается, не относится ли заявленное обозначение к объектам, не обладающим различительной способностью или состоящим только из элементов, указанных в пункте 1 статьи 1483 Кодекса

(пункт 34 Правил). К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся простые геометрические фигуры, линии, числа; отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово; общепринятые наименования; реалистические или схематические изображения товаров, заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров; сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар. К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся также обозначения, которые на дату подачи заявки утратили такую способность в результате широкого и длительного использования разными производителями в отношении идентичных или однородных товаров, в том числе в рекламе товаров и их изготовителей в средствах массовой информации.

В соответствии с пунктом 35 Правил указанные в пункте 34 настоящих Правил элементы могут быть включены в соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 1.1 статьи 1483 Кодекса.

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 способными ввести потребителя в заблуждение относительно товара либо его изготовителя.

В соответствии с пунктом 37 Правил при рассмотрении вопроса о 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 соответствии с подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в

Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

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.

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

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

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

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

В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.



Заявленное обозначение «  » представляет собой комбинированный товарный знак, состоящий из стилизованного изображения

кровати с двумя подушками и словесных элементов «Сон», выполненного буквами русского алфавита, и «Cotton», выполненного буквами латиницы, которые расположены в верхней и нижней частях обозначения соответственно.

Согласно возражению государственная регистрация товарного знака испрашивается для следующих товаров 24 класса МКТУ, указанных в перечне заявке, а именно «белье для домашнего хозяйства; белье из узорчатого полотна; белье постельное; белье столовое, за исключением бумажного; наволочки; наматрасники; одеяла; покрывала постельные; полотенца кухонные; полотенца текстильные; портьеры [занавеси]; принадлежности постельные; простыни; салфетки столовые текстильные; скатерти, за исключением бумажных».

Словесный элемент «Cotton», входящий в состав заявленного обозначения, с учетом его смысловых значений, является неохраняемым элементом обозначения на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, что в возражении не оспаривается.

Что касается отказа в связи с наличием в первоначально заявленном перечне товаров, для которых словесный элемент «Cotton» способен вводить потребителя в заблуждение относительно характеристик этих товаров, то заявитель исключил товары, указанные экспертизой, в связи с чем приведенное в решении основание для отказа в регистрации товарного знака по пункту 3 статьи 1483 Кодекса коллегией снимается.

Таким образом, решение Роспатента от 02.08.2023 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2022779336 оспаривается в части несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении указанных товаров 24 класса МКТУ ввиду сходства до степени смешения заявленного обозначения с товарным знаком [1] в отношении однородных товаров.



Товарный знак [1] представляет собой комбинированное обозначение с доминирующим элементом «Сон», выполненным буквами русского алфавита и расположенным в центре обозначения. Знак зарегистрирован, в частности, для следующих товаров 24 класса МКТУ - байка [ткань]; бархат; белье для домашнего хозяйства; белье из узорчатого полотна; белье купальное [за исключением одежды]; белье постельное; белье столовое, за исключением бумажного; бортовка; бумазая; войлок; газ [ткань]; дамаст [ткани камчатные]; джерси [ткань]; дорожки для столов; дрогет [ткань с рисунком]; занавеси для душа текстильные или пластмассовые; занавеси текстильные или пластмассовые; занавеси тюлевые; зефир [ткань]; знамена; канва для вышивания или ткачества; кисея; креп [ткань]; крепон; "Марабу" [ткань]; материалы для обивки мебели текстильные; материалы для текстильных изделий; материалы для фильтрации текстильные; материалы драпировочные для стен текстильные; материалы нетканые текстильные; материалы пластмассовые [заменители тканей]; материалы текстильные; мешки спальные [вкладыши, заменяющие простыни]; молескин [ткань]; наволочки; наматрасники; одеяла; парча; платки носовые из текстильных материалов; пледы дорожные; поддонники [столовое белье]; подкладка [ткань]; подкладка для шляп текстильная; подхваты для занавесей текстильные; покрывала постельные; покрывала постельные бумажные; покрытия для мебели пластмассовые; полотенца текстильные; полотно из пенькового волокна; полотно прорезиненное, за исключением используемого для канцелярских целей; полотно текстильное для печатных машин; полотно; портьеры [занавеси]; принадлежности постельные; простыни; пуховики [одеяла пуховые]; рукавицы для мытья тела; саваны; салфетки для протирания стеклянной посуды [полотенца]; салфетки для снятия грима текстильные; салфетки косметические текстильные; салфетки круглые столовые текстильные; салфетки под приборы небумажные; салфетки столовые текстильные; сетки противомоскитные; ситец; скатерти клеенчатые; скатерти, за

исключением бумажных; сукно бильярдное; тафта [ткань]; тик [полотно матрацное]; тик [ткань льняная]; ткани бельевые; ткани газонепроницаемые для аэростатов; ткани джутовые; ткани для обуви; ткани из волокна рами; ткани из дрока; ткани из искусственного шелка; ткани из стекловолокна текстильные; ткани клейкие, приклеиваемые при высокой температуре; ткани льняные; ткани обивочные для мебели; ткани пеньковые; ткани подкладочные для обуви; ткани с узорами для вышивания; ткани синельные; ткани ситцевые набивные; ткани тонкие для флагов; ткани трикотажные; ткани хлопчатобумажные; ткани шелковые для типографских шаблонов; ткани шерстяные; ткани эластичные; ткани; ткани, имитирующие кожу животных; ткань волосяная [мешковина]; ткань хлопчатобумажная для обертки сыров; тюль; флаги, за исключением бумажных; фланель; фланель для санитарно-гигиенических целей; холст [ткань]; чехлы для диванных подушек; чехлы для крышек туалетов тканевые; чехлы для мебели; чехлы для подушек; шевиот [ткань]; шелк [ткань]; этикетки из текстильных материалов.

В результате сравнительного анализа заявленного обозначения



на тождество и сходство с товарным знаком  установлено

следующее.

Анализ сходства обозначений осуществляется по результатам их сравнения по звуковому, графическому и смысловому критериям сходства на основании оценки признаков сходства, изложенных в Правилах. При этом следует учитывать, в отношении каких элементов имеется сходство – сильных или слабых элементов сопоставляемых обозначений. На необходимость учета сильных и слабых элементов обозначений обращено внимание в абзаце 5 пункта 162 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 2019 г. №10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее - Постановление №10).

В данном случае сильными элементами сравниваемых обозначений являются словесные элементы «Сон», что обусловлено следующими обстоятельствами.

В заявленном обозначении именно элемент «Сон» выполняет основную индивидуализирующую функцию товарного знака в отличие от словесного элемента «Cotton», который является неохраняемым элементом обозначения, так как указывает на характеристики (состав) испрашиваемых товаров 24 класса МКТУ и, следовательно, относится к слабым элементам обозначения.

Что касается противопоставленного товарного знака [1], то в этом знаке сильным элементом также является словесный элемент «Сон», имеющий фантазийный характер и доминирующий в знаке в силу своего пространственного расположения и смыслового значения, в то время как изображение квадрата является простой геометрической фигурой со слабой различительной способностью, а изображение месяца является зрительно неактивным за счет своего периферийного положения в правом верхнем углу знака.

Анализ сходства сильных элементов обозначений показал, что они являются тождественными фонетически и семантически и сходными графически за счет выполнения их буквами русского алфавита с заглавной буквой «С».

В отношении графических отличий заявленного и противопоставленного товарного знака [1] следует отметить, что изобразительные элементы сравниваемых обозначений отличаются между собой в целом. Вместе с тем, они вызывают близкие ассоциации, поскольку в них заложены похожие идеи, связанные со сном и темным временем суток.

Таким образом, с учетом изложенного коллегия пришла к выводу о сходстве сравниваемых обозначений до степени смешения, поскольку они ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на некоторые отличия.

Товары 24 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака, являются однородными товарам 24 класса МКТУ противопоставленного знака [1], поскольку товары «белье для домашнего хозяйства; белье из узорчатого полотна; белье постельное; белье столовое, за исключением бумажного; наволочки; наматрасники; одеяла; покрывала постельные; полотенца кухонные; полотенца текстильные; портьеры [занавеси]; принадлежности

постельные; простыни; салфетки столовые текстильные; скатерти, за исключением бумажных» сравниваемых перечней являются идентичными. Что касается товара «кухонные полотенца», то этот товар однороден товару «полотенца текстильные», так как соотносятся между собой как категории вид-род, имеют одинаковое назначение, одинаковые потребительские свойства, имеют один круг потребителей и одинаковые условия их реализации (магазины, маркетплейсы), а также являются взаимозаменяемыми и взаимодополняемыми. При этом следует отметить, что однородность товаров в возражении не оспаривалась.

В связи с признанием сравниваемых товарных знаков сходными между собой в целом, а также идентичности товаров или высокой степени их однородности существует принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности вышеуказанных товаров одному производителю, что способно вызвать смешение этих товаров в гражданском обороте на российском потребительском рынке товаров и услуг в случае маркировки их сравниваемыми знаками.

Таким образом, вывод экспертизы о несоответствии обозначения по заявке № 2022779336 требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса следует признать обоснованным, в связи с чем заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении испрашиваемых товаров.

Что касается отсутствия сведений об использовании противопоставленного товарного знака в отношении однородных товаров в сети Интернет и на известных маркетплейсах, то данное обстоятельство не может служить основанием для признания невозможности смешения сравниваемых обозначений, поскольку коллегия не располагает сведениями о том, что правовая охрана противопоставленного товарного знака досрочно прекращена в связи с его неиспользованием на основании решения суда. Последствия неиспользования товарного знака регламентируются положениями статьи 1486 Кодекса. Согласно сведениям из открытых реестров ФИПС товарный знак [1] является действующим.

В отношении довода возражения о том, что в результате использования заявленного обозначения оно приобрело различительную способность на территории Российской Федерации, коллегия отмечает, что основанием для отказа в регистрации обозначения по заявке № 2022779336 послужило несоответствие обозначения требованиям, изложенным в пункте 6 статьи 1483 Кодекса, а именно наличие более раннего исключительного права на сходный до степени смешения с заявленным обозначением товарный знак, а не отсутствие у заявленного обозначения различительной способности.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 05.12.2023, оставить в силе решение Роспатента от 02.08.2023.**