

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 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 30.04.2020 №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 18.03.2025, поданное Индивидуальным предпринимателем Ибатуллиным Азаматом Валерьяновичем, г. Уфа, Республика Башкортостан (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №750804, при этом установила следующее.

Оспариваемый комбинированный товарный знак «**RED PODIUM**» по заявке №2019734085 с приоритетом от 14.07.2019 зарегистрирован 12.03.2020 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) за №750804 в отношении услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства, на имя Общества с ограниченной ответственностью «Модный дом», 119071, Москва, Ленинский проспект, д. 24, пом. 5, 3 (далее - правообладатель).

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 18.03.2025 поступило возражение, в котором оспаривается

правомерность предоставления правовой охраны указанному товарному знаку ввиду того, что, по мнению лица, его подавшего, указанная регистрация была произведена в нарушение требований пункта 6, пункта 10 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему.

Подателю возражения принадлежит исключительное правое на следующие словесные товарные знаки: «PODIUM» по свидетельству №258402, зарегистрированный с приоритетом 03.04.2003 в отношении услуг 35 класса МКТУ, «ПОДИУМ» по свидетельству №184929, зарегистрированный с приоритетом 02.04.1998 в отношении услуг 42 класса МКТУ.

В соответствии с пунктом 10 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков в отношении однородных товаров обозначения, элементами которых являются охраняемые в соответствии с настоящим Кодексом средства индивидуализации других лиц, сходные с ними до степени смешения обозначения.

Оспариваемый знак включает словесный элемент «PODIUM», являющийся тождественным с противопоставленным словесным товарным знаком «PODIUM» по свидетельству №258402, а также имеющий высокую степень сходства с противопоставленным словесным товарным знаком «ПОДИУМ» по свидетельству №184929 за счет их фонетического и сематического тождества.

Тождество и высокая степень сходства элемента оспариваемого знака с противопоставленными знаками и высокая степень однородности услуг 35 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый знак, с услугами 35, 42 классов МКТУ, в отношении которых зарегистрированы противопоставленные знаки, свидетельствует о наличии вероятности между сравниваемыми обозначениями.

Семантика оспариваемого знака «RED PODIUM» для большей части потребителей будет восприниматься как «РЕД ПОДИУМ», в котором слова не связаны между собой семантически.

Предоставление правовой охраны оспариваемому знаку не соответствует пункту 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку оспариваемый знак в целом является

сходным до степени смешения с противопоставленными знаками за счет того, что доминирующий словесный элемент оспариваемого знака «PODIUM» является тождественным с противопоставленным словесным товарным знаком «PODIUM» по свидетельству №258402, а также имеет высокую степень сходства с противопоставленным словесным товарным знаком «ПОДИУМ» по свидетельству №184929 за счет их фонетического и сематического тождества.

На основании вышеизложенного, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №750804 недействительным, как несоответствующее пунктам 6, 10 статьи 1483 Кодекса в отношении услуг 35 класса МКТУ.

Правообладатель в корреспонденции от 01.08.2025 представил отзыв по мотивам возражения, доводы которого сводятся к следующему:

- обозначения не являются сходными в соответствии со следующими признаками фонетического сходства: существенно разное количество слов и слогов в обозначениях, различие звуков, слогов, составляющих обозначение и их комбинаций,

- сравнивая товарные знаки «ПОДИУМ», «PODIUM», «RED PODIUM» базовое различие подтверждено описательным прилагательным,

- в заявлении обозначении, как и в противопоставленном товарном знаке, заложена четко определенная смысловая нагрузка, которая влияет на восприятие потребителем,

- способность сравниваемых обозначений вызывать различные ассоциации в сознании потребителя относительно вида или свойства производимых товаров, равно как и оказываемых услуг, свидетельствуют об отсутствии их сходства до степени смешения по смысловому признаку,

- само словосочетание «RED PODIUM» является фантазийным, оно может вызывать в голове разные ассоциации и требует домысливания.

В связи с вышеизложенным правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №750804.

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты (14.07.2019) приоритета товарного знака по свидетельству №750804 правовая база для оценки охранных способностей заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше 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 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

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.

В соответствии с требованиями пункта 10 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков в отношении однородных товаров обозначения, элементами которых являются охраняемые в соответствии с настоящим Кодексом средства индивидуализации других лиц, сходные с ними до степени смешения обозначения.

Согласно абзацу второму пункта 10 статьи 1483 Кодекса государственная регистрация в качестве товарных знаков таких обозначений допускается при наличии соответствующего согласия, предусмотренного пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

При проверке сходства заявленного обозначения используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 настоящих Правил.

Согласно требованиям пункта 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 требованиям 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 и 43 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявлении обозначении.

Согласно пункту 42 Правил 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 пункте 42 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Согласно пункту 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 «**RED PODIUM**» по свидетельству №750804 представляет собой словесное обозначение, выполненное буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении услуг 35 класса МКТУ.

Противопоставляемые товарные знаки [1] «**PODIUM**» по свидетельству №258402 (приоритет от 03.04.2003, дата регистрации 11.11.2003), [2] «**ПОДИУМ**» по свидетельству №184929 (приоритет от 02.04.1998, дата регистрации 24.02.2000) представляют собой словесные обозначения, выполненные стандартным шрифтом буквами латинского и кириллического алфавитов. Правовая охрана предоставлена в отношении услуг 35, 42 классов МКТУ.

Необходимо отметить, что в соответствии с порядком оспаривания и признания недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку,

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

Исходя из имеющихся в деле доводов, ИП Ибатуллин Азамат Валерьянович обладает исключительным правом на товарные знаки [1], [2], которые, по мнению лица, подавшего возражение, сходны до степени смешения с оспариваемым товарным знаком.

Учитывая вышеизложенное, можно сделать вывод о наличии заинтересованности ИП Ибатуллина Азамата Валерьяновича в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №750804.

Мотивы возражения основаны на том, что оспариваемый товарный знак по свидетельству №750804 не соответствует требованиям пункта 6, пункта 10 статьи 1483 Кодекса.

Анализ оспариваемого товарного знака по свидетельству №750804 и противопоставляемых товарных знаков [1], [2] на соответствие требованиям пункта 6, пункта 10 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

При проведении сопоставительного анализа оспариваемого товарного знака и противопоставляемых товарных знаков [1], [2] было установлено, что они содержат основные индивидуализирующие словесные элементы «RED PODIUM» и «PODIUM», «ПОДИУМ».

Фонетически оспариваемое обозначение состоит из двух слов, образующих 4 слога (1 слог, 3 буквы в первом слове, 3 слога, 6 букв – во втором слове), в то время как противопоставляемые товарные знаки [1], [2] состоят из одного слова, включающих 3 слога, 6 букв, что обуславливает их фонетическое различие.

В отношении семантического критерия сходства следует отметить, что как оспариваемый товарный знак, так и противопоставляемые товарные знаки включают словесный элемент «PODIUM» (ПОДИУМ).

Вместе с тем противопоставляемые товарные знаки [1], [2] включают в себя единственные словесные элементы «PODIUM» («Podium» - подиум, возвышение,

<https://translate.academic.ru/podium/en/ru/?ysclid=mhnvusjb8i929313544>), «ПОДИУМ», имеющие следующее толкование - «Подиум» - 1. передняя часть сцены, отделяемая занавесом, 2. возвышение, возвышенное место, в амфитеатре или цирке, выдающееся возвышение с местами для зрителей, пол сцены, 3. архит. в древнеримской архитектуре: основание храма со ступенями на торцовой стороне, возвышение на эстраде, стадионе, в зале, в студии художника, https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_fwords/28163/%D0%9F%D0%9E%D0%94%D0%98%D0%A3%D0%9C?ysclid=mhnvlna0sn308058274, оспариваемый товарный знак включает, кроме того, дополнительный словесный элемент «RED» («Red» - красный, алый, <https://translate.academic.ru/red/en/ru/>), расположенный на первом месте в знаке, таким образом, смысловое значение оспариваемого товарного знака можно определить как «красный подиум».

Наличие в оспариваемом товарном знаке словесного элемента «RED», по сути, исключает восприятие оспариваемого товарного знака исключительно в контексте приведенных смысловых значений слова «Подиум» - «передняя часть сцены, возвышенное место где бы то ни было», создавая, тем самым, некий образ, где определяющим элементом, меняющим смысловое восприятие обозначения «PODIUM», является словесный элемент «RED».

Словесные элементы «RED», «PODIUM» оспариваемого товарного знака образуют словосочетание «красный подиум», которое может вызвать у потребителей конкретные ассоциации или определенные образы, связанные с каким-то торжественным, помпезным мероприятием, например, из мира моды (торжественный показ коллекции на красном подиуме), киноиндустрии (премьеры фильмов), в отличие от противопоставляемых товарных знаков [1], [2], вызывающих дополнительные рассуждения, связанные со значением слова «подиум» (передняя часть сцены либо возвышенное место где бы то ни было), что, таким образом, составляет семантическое отличие сопоставляемых обозначений.

Оспариваемый товарный знак и противопоставляемые товарные знаки [1], [2] также имеют визуальные отличия, так как различаются по длине, что обуславливает разное зрительное впечатление.

В соответствии с изложенным, сопоставляемые обозначения не ассоциируются друг с другом, что позволяет сделать вывод о том, что они не являются сходными до степени смешения.

С учетом изложенного, довод лица, подавшего возражение, о том, что оспариваемый товарный знак по свидетельству №750804 противоречит требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, следует признать неубедительным.

Что касается доводов лица, подавшего возражение, о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 10 статьи 1483 Кодекса, то коллегия сообщает следующее.

Положение пункта 10 статьи 1483 Кодекса, по общему правилу, может быть применено к товарному знаку, представляющему собой обозначение, которое состоит из отдельных фрагментов, и один из фрагментов представляет собой товарный знак другого лица. При этом самостоятельность данной нормы обусловлена тем, что такой фрагмент (элемент), присутствуя в композиции, не является доминирующим и не выполняет основную индивидуализирующую функцию товарного знака (например, расположен в угловой части этикетки и по своему пространственному положению не является существенным в композиции всего комбинированного обозначения). Иными словами, действие нормы направлено на недопущение нарушений прав третьих лиц тогда, когда факт нарушения не вызывает сомнения, а нормы пунктов 6, 8, 9 статьи 1483 Кодекса к рассматриваемой ситуации не применимы в силу незначительной роли таких спорных элементов.

Коллегия отмечает, что словесные элементы «PODIUM», «ПОДИУМ» противопоставляемых товарных знаков [1, 2] и словесный элемент «RED PODIUM» оспариваемого товарного знака совпадают в шести звуках из девяти, однако, противопоставляемые товарные знаки [1, 2] не входят полностью в состав оспариваемого товарного знака, так как в оспариваемом обозначении присутствует словесная часть «RED». Кроме того, в составе оспариваемого товарного знака словесный элемент «RED PODIUM», образуя словосочетание, является основным индивидуализирующим его элементом, при этом словесный элемент «PODIUM» не

расположен в его периферийной части, ввиду чего не квалифицируется коллегией как самостоятельный и независимый элемент оспариваемого товарного знака, сходство которого привело бы к несоответствию регистрации требованиям пункта 10 статьи 1483 Кодекса.

Таким образом, коллегия не находит оснований для вывода о том, что оспариваемый товарный знак противоречит положениям пункта 10 статьи 1483 Кодекса.

Анализ однородности услуг 35 класса МКТУ, в отношении которых представлена правовая охрана оспариваемому товарному знаку по свидетельству №750804 и противопоставляемых товарных знаков [1], [2] показал следующее.

Правовая охрана оспариваемому товарному знаку предоставлена в отношении следующих услуг 35 класса МКТУ: «агентства по импорту-экспорту; выписка счетов; демонстрация товаров; изучение рынка; информация и советы коммерческие потребителям в области выбора товаров и услуг; макетирование рекламы; маркетинг целевой; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация показов мод в рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; оформление витрин; оформление рекламных материалов; предоставление торговых Интернет-площадок покупателям и продавцам товаров и услуг; презентация товаров на всех медиа-средствах с целью розничной продажи; продажа аукционная; производство программ телемагазинов; реклама; услуги манекенщиков для рекламы или продвижения товаров; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]».

Правовая охрана противопоставляемым товарным знакам [1], [2] представлена в отношении следующих услуг:

[1] 35 – продвижение товаров для третьих лиц,

[2] 42 – бары, буфеты, закусочные; кафе, кафетерии; рестораны, рестораны самообслуживания; реализация товаров (промышленных, в том числе одежды, и продовольственных).

Услуги 35 класса МКТУ как «агентства по импорту-экспорту; выписка счетов; демонстрация товаров; изучение рынка; информация и советы коммерческие

потребителям в области выбора товаров и услуг; макетирование рекламы; маркетинг целевой; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация показов мод в рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; оформление витрин; оформление рекламных материалов; предоставление торговых Интернет-площадок покупателям и продавцам товаров и услуг; презентация товаров на всех медиа средствах с целью розничной продажи; продажа аукционная; производство программ телемагазинов; реклама; услуги манекенщиков для рекламы или продвижения товаров; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]» оспариваемого товарного знака являются однородными услугам 35 класса МКТУ «продвижение товаров для третьих лиц» противопоставляемого товарного знака [1], а также услугам «реализация товаров (промышленных, в том числе одежды, и продовольственных)» противопоставляемого товарного знака [2], так как относятся к услугам в области продвижения товаров и связанных с ними услуг, имеют одно назначение, сферу применения и единый круг потребителей.

Коллегия отмечает, что такая услуга 35 класса МКТУ «выписка счетов», относящаяся к категории «услуги бухгалтерские», может быть отнесена к категории сопутствующих услуг, связанных с продвижением товаров и услуг, поскольку, как правило, любая деятельность, связанная с реализацией, продажей товаров включает, в том числе, обязательное бухгалтерское сопровождение, связанное с выпиской накладных, счетов и т.д.

Вместе с тем, установленная выше однородность услуг 35 класса МКТУ оспариваемого товарного знака с услугами 35, 42 классов МКТУ противопоставляемых товарных знаков [1], [2] при отсутствии сходства сравниваемых обозначений друг с другом исключает вероятность их смешения в гражданском обороте.

С учетом изложенного, довод лица, подавшего возражение, о том, что оспариваемый товарный знак по свидетельству №750804 противоречит требованиям пунктов 6, 10 статьи 1483 Кодекса, следует признать неубедительным.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 18.03.2025, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №750804.