

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом от 12 марта 2014 г. N 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 05.10.2022, поданное компанией «Rieker Holding AG», Швейцария (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 888354, при этом установлено следующее.



Оспариваемый товарный знак «» по заявке № 2022717833, поданной 23.03.2022, зарегистрирован 25.08.2022 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за № 888354 на ООО «Гермес», Москва (далее – правообладатель) в отношении товаров и услуг 25, 35 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

По заявлению правообладателя товарного знака по свидетельству №888354 перечень товаров и услуг в данной регистрации был сокращен и его правовая охрана в настоящее время действует в отношении следующих товаров 25 класса МКТУ «белье нижнее; блузы; боди [женское белье]; бриджи; брюки; джерси [одежда]; жилеты; изделия спортивные трикотажные; изделия трикотажные; карманы для одежды; кимоно; комбинации [белье нижнее]; комбинезоны [одежда]; костюмы; куртки [одежда]; куртки из шерстяной материи [одежда]; легинсы [штаны]; меха [одежда]; накидки меховые; одежда верхняя; одежда вышитая; одежда из искусственной кожи; одежда из латекса; одежда кожаная; пальто; платья; повязки для головы [одежда]; пончо; пуловеры / свитера; рубашки; трикотаж [одежда]; футболки; шали; шубы; юбки; юбки-шорты; юбки нижние», услуг 35 класса МКТУ «демонстрация товаров 25 класса, продвижение товаров 25 класса для третьих лиц; услуги по продаже товаров 25 класс; услуги по розничной, оптовой продаже товаров 25 класса; услуги магазинов по оптовой и розничной продаже товаров 25 класса, в том числе услуги Интернет-магазинов; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами 25 класса]».

В поступившем 05.10.2022 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности возражении выражено мнение лица, его подавшего, о том, что регистрация товарного знака по свидетельству № 888354 в отношении всех товаров и услуг 25, 35 классов МКТУ произведена в нарушение требований, установленных положениями подпункта 2 пункта 6 и подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

В доводах возражения, а также в дополнениях к нему, указывалось следующее:

- оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения с товарными знаками по международным регистрациям №№1426499, 1213404, 1034665, 913786А, 560397, 349864, охрана которым предоставлена на территории Российской Федерации на имя лица, подавшего возражение;
- оспариваемые товары 25 класса МКТУ являются однородными товарам 25 класса МКТУ, указанным в перечне противопоставленных товарных знаков;

- однородность товаров 25 класса МКТУ и корреспондирующих им услуг 35 класса МКТУ по перечню оспариваемого товарного знака и товаров 25 класса МКТУ по перечням противопоставленных товарных знаков является очевидной, так как совпадают род, вид, цель применения и назначение товаров и услуг, ценовая категория, а также взаимозаменяемость и взаимодополняемость заявленных товаров и услуг;

- оспариваемый товарный знак зарегистрирован в отношении услуг 35 класса МКТУ, прямо корреспондирующих, а значит однородных товарам 25 класса МКТУ;

- оспариваемый товарный знак и противопоставленные товарные знаки имеют высокую степень сходства, различаясь в незначительных деталях, то есть являются сходными до степени смешения, что вызывает у потребителя впечатление о принадлежности оспариваемого товарного знака лицу, подавшего возражение;

- на вероятность смешения рассматриваемых товарных знаков влияют обстоятельства, связанные с длительностью и объемами использования товарных знаков компанией «Rieker AG» в отношении производства обуви и одежды;

- компания имеет международное признание и является неоднократным победителем номинаций крупнейших рейтинговых агентств и журналов, является одним из партнеров крупнейшей выставки обуви в России и восточной Европе «Мосшуз»;

- представленные лицом, подавшим возражение, сведения подтверждают высокую степень известности и узнаваемости товарного знака на территории Российской Федерации;

- поскольку оспариваемый товарный знак включает в свой состав изображение геральдической лилии, имеющей высокую степень сходства с изображением в виде геральдической лилии, присутствующей в серии противопоставленных товарных знаках лица, подавшего возражение, используемой в отношении однородных товаров, относящихся к одежде и обуви, он способен ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров и лица, оказывающего услуги.

На основании изложенного лицом, подавшим возражение, выражена просьба о признании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №888354 недействительным полностью.

Лицом, подавшим возражение, были представлены следующие материалы:

- сведения о значении символа геральдической лилии [1];
- сведения о значении символа, используемого в товарных знаках Rieker [2];
- сведения о компании «Rieker AG» [3];
- сведения о наградах компании «Rieker AG» [4];
- сведения о деятельности компании «Rieker AG» на территории Российской Федерации [5];
- предложения о продаже товаров компании «Rieker AG» на маркетплейсах [6];
- товарные знаки компании «Rieker AG», размещенные на товарах [7].

Правообладатель товарного знака по свидетельству №888354 в установленном порядке ознакомленный с материалами возражения, отзыв на возражение не представил и на заседаниях коллегий отсутствовал.

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

С учетом даты (23.03.2022) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя вышеуказанный 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 пунктом 3 статьи 1483 Кодекса не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение

потребителя относительно товара либо его изготовителя.

Согласно пункту 37 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.

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 отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.


В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с положениями пункта 43 Правил изобразительные и объемные обозначения сравниваются с изобразительными, объемными и комбинированными обозначениями, в композиции которых входят изобразительные и объемные элементы. Сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: внешняя форма, наличие или отсутствие симметрии, смысловое значение, вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и тому подобное), сочетание цветов и тонов. 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 «  » представляет собой изобразительное обозначение в виде геральдической лилии с тремя наконечниками, выполненными в черном цвете. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров и услуг 25, 35 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.



Противопоставленная серия товарных знаков «  »,



«  », «  » по международным регистрациям №№349864 (1), 560397 (2), 913786А (3), 1034665 (4), 1213404 (5), 1426499 (6), представляет

собой изобразительный и комбинированные товарные знаки, которые объединены основным индивидуализирующим элементом в виде стилизованного изображения геральдической лилии с тремя наконечниками. В комбинированных товарных знаках (2-5) помимо указанного изобразительного элемента содержится словесный элемент «gieker», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита, являющийся отличительной частью фирменного наименования лица, подавшего возражение. В товарных знаках (2-5) описанный изобразительный элемент выполнен над буквой «i» в слове «gieker». В товарном знаке (6) словесный элемент «gieker» наложен на изобразительный элемент и вся композиция заключена в круг. В товарном знаке (5) указанные выше словесный и изобразительный элементы выполнены на фоне прямоугольника. В товарном знаке (4) словесный элемент «ANTISTRESS» является неохраноспособным элементом обозначения, в виду чего не играет решающего значения при сходстве сопоставляемых обозначений.

Правовая охрана противопоставленным товарным знакам (1-6) предоставлена на территории Российской Федерации, в том числе, в отношении товаров 25 класса МКТУ.

Анализ оспариваемого изобразительного товарного знака на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Оспариваемый товарный знак и противопоставленные товарные знаки (1-6) характеризуются высокой степенью графического сходства, обусловленного присутствием в сравниваемых товарных знаках практически идентичного изобразительного элемента в форме геральдической лилии.

Сравниваемые обозначения имеют сходную внешнюю форму, за счет изображения цветка (лилии), состоящего из трех составляющих частей, выполненных в форме лепестков и горизонтальной линии, пересекающей составные элементы фигуры в нижней части. Средний лепесток вытянут и заострен в верхней части фигуры, лепестки по бокам закруглены вниз и заострены на концах. В нижней части фигуры боковые линии лепестков закруглены в правую и левую сторону соответственно. Основания левого и правого лепестков имеют расширение. Линия

среднего лепестка выполнена в виде ромба и заострена вниз. Геометрические фигуры являются зеркально симметричными. Изобразительные элементы выполнены в геральдическом стиле, представляют собой геральдическую лилию, которая используется в качестве символа королевской власти, а также чистоты, величия и невинности [1-2].

Различия в незначительных деталях оспариваемого товарного знака и противопоставленных знаков (1-б) не приводят к качественно иному уровню восприятия сопоставляемых товарных знаков, позволяющему различать стилизованное изображение геральдической лилии, входящей в состав этих знаков.

Таким образом, с учетом установленного сходного смыслового значения изображений в сопоставляемых обозначениях, сходной их внешней формы, одинакового вида и характера изображений, у коллегии есть все основания для вывода о сходстве сравниваемых обозначений в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Вероятность смешения оспариваемого товарного знака и товарных знаков (1-б) определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров и услуг (см. пункт 162 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации»).

Анализ однородности товаров и услуг 25, 35 классов МКТУ оспариваемого товарного знака и товаров 25 класса МКТУ, указанных в перечне противопоставленных товарных знаков (1-б) показал следующее.

Оспариваемые товары 25 класса МКТУ «белье нижнее; блузы; боди [женское белье]; бриджи; брюки; джерси [одежда]; жилеты; изделия спортивные трикотажные; изделия трикотажные; карманы для одежды; кимоно; комбинации [белье нижнее]; комбинезоны [одежда]; костюмы; куртки [одежда]; куртки из шерстяной материи [одежда]; легинсы [штаны]; меха [одежда]; накидки меховые; одежда верхняя; одежда вышитая; одежда из искусственной кожи; одежда из латекса; одежда кожаная; пальто; платья; повязки для головы [одежда]; пончо; пуловеры / свитера; рубашки; трикотаж [одежда]; футболки; шали; шубы; юбки;

юбки-шорты; юбки нижние» и товары 25 класса МКТУ «обувь» товарного знака (1, 2), товары 25 класса МКТУ «одежда, а именно куртки, брюки, брюки, футболки, рубашки, блузки, толстовки, кардиганы, жилеты, пальто, блейзеры, плащи, юбки, костюмы, платья, одежда из имитации кожи, пляжная одежда, нижнее белье, непромокаемая одежда; трикотаж; наплечники; ремни; головные уборы, а именно шляпы, кепки, каркасы для шляп, повязки на голову, шарфы, чепчики, капюшоны, банданы, шапки; обувь» товарного знака (3), товары 25 класса МКТУ «обувь, изделия обувные, подошвы для обуви, внутренние подошвы для обуви и компоненты, аксессуары и крепления к ним (включенные в этот класс); одежда; головные уборы; ремни» товарного знака (4), товары 25 класса МКТУ «обувь, изделия для обуви, подошвы, внутренние подошвы для обуви; части, компоненты и принадлежности для вышеуказанных изделий, включенные в данный класс; головные уборы для ношения; поясные ремни [одежда]» товарного знака (5), товары 25 класса МКТУ «одежда, обувь, головные уборы, поясные ремни» товарного знака (6) являются однородными, поскольку относятся к предметам одежды, которые покрывают, облекают тело, в связи с чем данные товары имеют одно назначение, реализуются в одинаковых точках продаж (магазины, торговые центры, супермаркеты), имеют один круг потребителей.


Оспариваемые услуги 35 класса МКТУ «демонстрация товаров 25 класса, продвижение товаров 25 класса для третьих лиц; услуги по продаже товаров 25 класс; услуги по розничной, оптовой продаже товаров 25 класса; услуги магазинов по оптовой и розничной продаже товаров 25 класса, в том числе услуги Интернет-магазинов; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами 25 класса]» непосредственно связаны с продажей, реализацией, снабжением товаров 25 класса МКТУ, поэтому данные услуги являются сопутствующими товарам 25 класса МКТУ, указанным в перечне товарных знаков (1-6) (смотри перечень товаров 25 класса МКТУ противопоставленных товарных знаков выше), следовательно, их целесообразно признать однородными.

Однородность товаров и услуг обусловлена тем, что у потребителя при их восприятии может возникнуть неверное представление о едином источнике их происхождения.

Таким образом, проведенный анализ показал, что оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения с противопоставленными ему товарными знаками (1-6) в отношении однородных товаров и услуг 25, 35 классов МКТУ, и, следовательно, мнение лица, подавшего возражение, о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, следует признать обоснованным.

Что касается несоответствия оспариваемого товарного знака требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса, коллегией установлено следующее.



Сам по себе оспариваемый товарный знак «  » не содержит сведений, которые бы являлись ложными или вводящими потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя, то есть применительно к товарам и услугам 25, 35 классов МКТУ он признается фантазийным.

Вывод о способности обозначения вводить потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара может быть сделан в том случае, если данное обозначение ассоциируется у потребителя с иным производителем товаров/ лицом, оказывающим услуги, на основании имеющегося опыта.

Для такого вывода необходимо наличие доказательств, подтверждающих, что оспариваемый товарный знак, используемый при маркировке товаров и услуг 25, 35 классов МКТУ, ассоциировался у потребителей с лицом, подавшим возражение. Таких документальных доказательств материалы возражения не содержат. Так, например, не были представлены какие-либо результаты социологического опроса российских потребителей.

Представленные распечатки из сети Интернет [3-7] содержат информацию о деятельности компании «Rieker», ассортименте продукции, маркированной противопоставленными товарными знаками (1-6), о присвоенных наградах и премиях, сведениях о местонахождении интернет-магазинов через которые реализуются товары, вместе с тем, к материалам возражения не представлены фактические данные (например, сведения об объемах проданных товаров, территорию их распространения, затраты на рекламу и т.п.), подтверждающие наличия у потребителей тех или иных определенных устойчивых ассоциативных связей при восприятии оспариваемого товарного знака именно с лицом, подавшим возражение.

Принимая во внимание изложенные выше обстоятельства, коллегия не усматривает какие-либо основания для признания оспариваемого товарного знака способным ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя, то есть не соответствующим требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 05.10.2022, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №888354 недействительным полностью.