

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 апреля 2020 №644/261, вступившими в силу с 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 18.11.2021 возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №823694, поданное FASHION BOX S.P.A., Италия (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установила следующее.

Оспариваемый товарный знак «**HYPERFLEX**» по заявке №2021710333 с приоритетом от 25.02.2021 зарегистрирован 09.08.2021 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за №823694 в отношении товаров и услуг 09, 25, 35 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ) на имя Общества с ограниченной ответственностью «Третья волна», 690066, Приморский край, г. Владивосток, ул. Шилкинская, 11, корп. А, кв. 147 (далее – правообладатель), информация о чем была опубликована 09.08.2021 в официальном бюллетене «Товарные знаки, знаки обслуживания, наименования мест происхождения товаров» №15 за 2021 год.

Согласно доводам возражения правовая охрана товарному знаку по свидетельству №823694 предоставлена в нарушение требований пунктов 6 и 3 статьи 1483 Кодекса.

Приведенные в возражении доводы сводятся к следующему:

- компания FASHION BOX S.P.A. является крупным производителем одежды, обуви и аксессуаров, наиболее известным средством индивидуализации которых является обозначение «REPLAY», особое место в ассортименте которого занимает линейка продукции «REPLAY HYPERFLEX», при этом компании FASHION BOX S.P.A. принадлежит исключительное право на знак «**HYPERFLEX**» для товаров 18, 25 классов МКТУ по международной регистрации №1236360 с приоритетом от 13.10.2014 с территориальным расширением на Российскую Федерацию от 24.08.2017;

- обозначение «HYPERFLEX», представляя собой зарегистрированный объект интеллектуальной собственности компании FASHION BOX S.P.A., в течение длительного времени активно используется для маркировки одежды из эластичного денима и является широко известным на мировом рынке, в частности, в России, ассоциируется у потребителя с лицом, подавшим возражение;

- оспариваемый товарный знак по свидетельству №823694 и противопоставленный знак по международной регистрации №1236360 являются тождественными;

- при сравнении перечней товаров 09, 25 классов МКТУ оспариваемого и противопоставленного товарных знаков очевиден факт их однородности, поскольку эти товары относятся к одному виду (спортивная экипировка, купальные принадлежности для водных видов спорта), изготовлены из аналогичного материала (эластичные водоупорные ткани), имеют одинаковое функциональное назначение (занятия спортом, активный отдых), условия и каналы сбыта, круг потребителей;

- услуги 35 класса МКТУ «продвижение продаж для третьих лиц», для которых зарегистрирован товарный знак по свидетельству №823694, опосредуют введение продукции в гражданский оборот в целом, ввиду чего являются однородными/взаимодополняемыми относительно товаров, для которых предоставлена правовая охрана противопоставленному знаку по международной регистрации №1236360;

- компания FASHION BOX S.P.A. ведет активную деятельность в России с 2010 года через официального дистрибьютора компанию Sari Spazio, продукция линейки «REPLAY HYPERFLEX» доступна к приобретению в онлайн-магазинах Lamoda, WildBerries, OZON, Asos, а правообладатель оспариваемого товарного знака по

свидетельству №823694 использует его для индивидуализации спортивной одежды для водных видов спорта;

- регистрация оспариваемого товарного знака по свидетельству №823694, тождественного товарному знаку компании FASHION BOX S.P.A., будет порождать ложные ассоциации и тем самым вводить потребителя в заблуждение относительно производителя товаров и лица, оказывающего услуги.

Учитывая изложенное, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №823694 недействительным полностью в отношении всех товаров и услуг 09, 25, 35 классов МКТУ.

В качестве иллюстрации доводов возражения лицом, его подавшим, представлены следующие документы:

(1) сведения о товарном знаке по свидетельству №823694 и знаке по международной регистрации №1236360;

(2) информация о компании FASHION BOX S.P.A. и ее товарном знаке «HYPERFLEX»;

(3) информация о деятельности FASHION BOX S.P.A. на территории Российской Федерации;

(4) информационные материалы об ООО «Третья волна» и использовании оспариваемого обозначения.

Согласно отчетам об отслеживании почтовых отправлений (идентификатор 12599364044409) правообладатель оспариваемого товарного знака был надлежащим образом извещен о поступившем возражении по адресу, приведенному в Госреестре. На дату рассмотрения возражения правообладатель не представил отзыв по мотивам поданного возражения и на заседании коллегии отсутствовал. Согласно положениям пункта 41 Правил ППС неявка сторон спора, надлежащим образом уведомленных о дате, времени и месте проведения заседания коллегии, не является препятствием для проведения заседания. Таким образом, возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №823694 было рассмотрено в отсутствие правообладателя.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующего на заседании коллегии по рассмотрению поступившего возражения представителя лица, его подавшего, коллегия сочла доводы возражения убедительными.

С учетом даты приоритета (25.02.2021) оспариваемого товарного знака по свидетельству №823694 правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом 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).

Как следует из требований подпункта 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.

Исходя из пункта 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.

В соответствии с требованиями подпункта 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 пунктом 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если 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.

Исходя из положений пункта 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.

Согласно пункту 43 Правил сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: 1) внешняя форма;

2) наличие или отсутствие симметрии; 3) смысловое значение; 4) вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и тому подобное); 5) сочетание цветов и тонов.

Признаки, указанные в пунктах 42 и 43 Правил, 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).

Необходимо отметить, что в соответствии с порядком оспаривания и признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку, установленным положениями пункта 2 статьи 1513 Кодекса, возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку подается заинтересованным лицом.

Основанием для подачи возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку «**HYPERFLEX**» по свидетельству №823694 с приоритетом от 25.02.2021 явилось имеющееся, по мнению компании FASHION BOX S.P.A., нарушение ее исключительного права на знак «**HYPERFLEX**» по международной регистрации №1236360 с территориальным расширением на Российскую Федерацию от 24.08.2017.

Наличие у лица, подавшего возражение, более раннего исключительного права на товарный знак, с которыми, как оно полагает, ассоциируется оспариваемый

товарный знак по свидетельству №823694, позволяет признать компанию FASHION BOX S.P.A. заинтересованным в подаче настоящего возражения лицом.

По существу возражения в части доводов о несоответствии оспариваемого товарного знака по свидетельству №823694 требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса необходимо отметить следующее.

Оспариваемый товарный знак «**HYPERFLEX**» по свидетельству №823694 с приоритетом от 25.02.2021 является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Товарный знак по свидетельству №823694 зарегистрирован в отношении товаров и услуг 09, 25, 35 классов МКТУ.

Противопоставленный знак «**HYPERFLEX**» по международной регистрации №1236360 зарегистрирован в Международном бюро ВОИС 13.10.2014 с территориальным расширением на Российскую Федерацию от 24.08.2017 (дата приоритета противопоставленного знака в Российской Федерации). Знак по международной регистрации №1236360 является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку по международной регистрации №1236360 предоставлена в отношении товаров 18, 25 классов МКТУ.

При сопоставительном анализе сравниваемых товарных знаков по свидетельству №823694 и международной регистрации №1236360 коллегия руководствуется правоприменительной практикой относительно вопроса сходства товарных знаков и однородности товаров, сформулированной в пункте 162 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 2019 г. №10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее - Постановление Пленума Верховного Суда РФ), согласно которой для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров. При этом смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака или если потребитель может полагать, что

обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.

Вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения. При установлении сходства учитывается, в отношении каких элементов имеется сходство – сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения.

Анализ оспариваемого и противопоставленного товарных знаков показал, что они включают в свой состав единственный индивидуализирующий словесный элемент «HYPERFLEX», который сам по себе в словарях отсутствует, вместе с тем в его составе усматривается наличие двух лексических единиц английского языка - «hyper» со значением «сверх, гипер» и «flex» со значением «согнуть, сгибать» (см. <https://www.translate.ru>; <https://www.lingvolive.ru>, <https://dic.academic.ru>). Слово «hyperflex» с учетом правил фонетики английского языка произносится как [хайперфлекс]. Сравнимые индивидуализирующие элементы «HYPERFLEX» выполнены стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита, их графемы имеют одинаковое исполнение.

Таким образом, оспариваемый товарный знак по свидетельству №823694 и противопоставление по международной регистрации №1236360 характеризуются наличием в их составе семантически, фонетически и графически тождественных словесных элементов «HYPERFLEX», что обуславливает вывод о тождественности сравниваемых товарных знаков.

Что касается однородности товаров сравниваемых обозначений, то необходимо отметить следующее.

Правовая охрана оспариваемому товарному знаку по свидетельству №823694 предоставлена в отношении таких товаров и услуг 09, 25, 35 классов МКТУ как:

09 класс МКТУ - *костюмы для подводного погружения;*

25 класс МКТУ - комбинезоны для водных лыж;

35 класс МКТУ - продвижение продаж для третьих лиц.

В свою очередь противопоставленный знак по международной регистрации №1236360 получил правовую охрану на территории Российской Федерации в отношении товаров 25 класса МКТУ «*jeggings; trousers; leggings [trousers]; skins; track suits; bermuda shorts; brassieres; singlets; corsets [underclothing]; petticoats; suspenders; nightgowns; pyjamas; dressing gowns; bath robes; bathing suits; bathing caps; gloves [clothing]; muffs [clothing]; cardigans; jerseys [clothing]; neckerchiefs; scarves; sweaters; socks; stockings; tights; hosiery; jerkins; shirts; blouses; blousons; blazers; overalls; shorts; polo shirts; tops [clothing]; headbands [clothing]; sweat bands; vests; panties; underpants; tee-shirts; sweatshirts; suits; dresses; overcoats; coats; parkas; raincoats; pareos; underwear; beachwear clothing for babies; babies' pants [clothing]; belts [clothing]; sashes for wear; shoes; boots; ski boots; snowboard boots; sandals; slippers; hats; caps [headwear]; short-sleeve shirts; over shirts; tank tops; dress shirts; sport shirts; jackets [clothing]; leggings [leg warmers]; jeans; wristbands [clothing]; sports shoes; bikinis; bathing drawers; down jackets; bow ties; neck warmers; sarongs; ear muffs [clothing]; twin sets; clothing for gymnastics; undershirts; dungarees; sweat pants; boxer shorts; shawls; evening dresses; windcheaters; gymnastic shoes; beach shoes; overshoes; bath slippers; bath sandals; sneakers; berets; bandanas [neckerchiefs]; ascots; shower caps; bodies [clothing]; clothing; footwear; headgear» / «джеггинсы; брюки; леггинсы [брюки]; скины; спортивные костюмы; шорты-бермуды; бюстгальтеры; майки; корсеты [нижнее белье]; нижние юбки; подтяжки; ночные рубашки; пижамы; халаты; банные халаты; купальные костюмы; шапочки для купания; перчатки [одежда]; муфты [одежда]; кардиганы; трикотажные изделия [одежда]; шейные платки; шарфы; свитера; носки; чулки; колготки; чулочно-носочные изделия; куртки; рубашки; блузки; блузоны; блейзеры; комбинезоны; шорты; рубашки поло; топы [одежда]; повязки на голову [одежда]; спортивные повязки; жилеты; трусики; трусы; футболки; толстовки; костюмы; платья; пальто; пальто; парки; плащи; парео; нижнее белье; пляжная одежда для младенцев; детские штанишки [одежда]; ремни [одежда]; пояса для ношения;*

обувь; ботинки; лыжные ботинки; ботинки для сноуборда; сандалии; тапочки; шляпы; шапки [головные уборы]; рубашки с коротким рукавом; рубашки поверх рубашек; майки; рубашки; спортивные рубашки; куртки [одежда]; леггинсы [гетры]; джинсы; браслеты [одежда]; спортивная обувь; бикини; трусики для купания; пуховики; галстуки-бабочки; грелки для шеи; саронги; наушники [одежда]; комплекты для двоих; одежда для гимнастики; майки; комбинезоны; спортивные штаны; боксерские шорты; шали; вечерние платья; ветровки; гимнастическая обувь; пляжная обувь; галоши; банные тапочки; банные сандалии; кроссовки; береты; банданы [шейные платки]; аскоты; шапочки для душа; тела [одежда]; одежда; обувь; головные уборы».

Товары 09, 25 классов МКТУ оспариваемого товарного знака по свидетельству №823694 представляют собой одежду, предназначенную для водных видов спорта.

В свою очередь противопоставленный знак по международной регистрации №1236360 зарегистрирован как для общей родовой категории – одежда, так и непосредственно для предметов одежды, которые относятся к купальным принадлежностям.

В этой связи можно сделать вывод о том, что сопоставляемые товары 09, 25 классов МКТУ соотносятся друг с другом как вид/род, имеют одинаковое назначение и круг потребителей, характеризуются одинаковыми условиями сбыта (магазины одежды для плавания и водных видов спорта).

Кроме того, правовая охрана оспариваемому товарному знаку по свидетельству №823694 предоставлена для услуг 35 класса МКТУ, связанных с продажей и продвижением товаров. В этой связи следует указать, что производственная деятельность, в том числе связанная с изготовлением товаров 25 класса МКТУ, в отношении чего предоставлена правовая охрана знаку по международной регистрации №1236360, неразрывно связано с осуществлением услуг по их продаже и продвижению, т.е. с указанными услугами 35 класса МКТУ. Маркировка одежды и магазинов по ее реализации одним и тем же обозначением является обычным явлением в области маркетинга. В этой связи усматривается наличие однородности товаров и услуг 09, 25, 35 классов МКТУ сравниваемых

товарных знаков. Тождество же между оспариваемым товарным знаком по свидетельству №823694 и противопоставленным знаком по международной регистрации №1236360 обуславливает возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности однородных товаров и услуг, маркированных обозначением «HYPERFLEX», одному производителю, а, следовательно, смешению средств индивидуализации в гражданском обороте.

Тем самым, предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №823694 противоречит требованиям подпункт 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса как нарушающее исключительное право компании FASHION BOX S.P.A. на принадлежащий ей знак по международной регистрации №1236360 в отношении однородных товаров (услуг). Следовательно, поступившее возражение в этой части подлежит удовлетворению.

Необходимо указать, что в поступившем возражении упоминается, что оспариваемый товарный знак по свидетельству №823694 способен ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара.

Согласно сложившейся правовой позиции суда, сформулированной в Информационной справке, подготовленной по результатам анализа и обобщения судебной практики Суда по интеллектуальным правам в качестве Суда первой и кассационной инстанций с учетом практики Верховного Суда Российской Федерации по вопросам, возникающим при применении положений пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса, утвержденной постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 05.04.2017 №СП-23/10, 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 и изготовителе.

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.

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.

Следует констатировать, что представленные в возражении материалы о наличии в Интернет-магазинах «Asos» и «Sendle» одежды, сопровождаемой обозначением «REPLAY HYPERFLEX», во-первых, не представляется возможным соотнести с датой приоритета оспариваемого товарного знака по свидетельству №823694, а, во-вторых, сами по себе эти документы не свидетельствуют о том, что обозначением «HYPERFLEX» ассоциируется в сознании потребителя исключительно с компанией FASHION BOX S.P.A., тем более, что упомянутые материалы ссылку на данное лицо не содержат. В свою очередь распечатки с Интернет-сайтов «Lamoda», «WildBerries», «Clouty» не содержат самого спорного обозначения «HYPERFLEX».

В свою очередь наличие в сети Интернет материалов (4) о правообладателе оспариваемого товарного знака и его продукции опровергает довод лица, подавшего возражение, о том, что спорное обозначение «HYPERFLEX» ассоциируется исключительно с компанией FASHION BOX S.P.A.

Таким образом, изучив все материалы дела в совокупности, коллегия не усматривает наличия оснований для вывода о том, что на дату приоритета оспариваемого товарного знака по свидетельству №823694 он был способен вводить потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара (лица, оказывающего услуги) по смыслу требований, изложенных в пункте 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

Вместе с тем, как отмечалось выше, основанием для удовлетворения поступившего возражения является вывод о несоответствии оспариваемого товарного знака по свидетельству №823694 требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 18.11.2021, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №823694 недействительным полностью.