

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 23.03.2023, поданное компанией «HUGO BOSS Trade Mark Management GmbH & Co. KG», Германия (далее – лицо, подавшее возражение, «HUGO BOSS»), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №922992, при этом установлено следующее.

Bossa Nova

Оспариваемый товарный знак «» по заявке №2022724389
с приоритетом от 15.04.2022 зарегистрирован 09.02.2023 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) за №922992 в отношении товаров 25 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства. Правообладателем товарного знака является ООО «Машук», г. Пятигорск (далее - правообладатель).

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 23.03.2023 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 пунктов 3 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, является одним из самых знаменитых домов моды, производителем классических линий одежды, аксессуаров и парфюмерии;

- в возражении представлена информация о широкой известности товарного знака «Boss» компании «Hugo Boss» как в России, так и за рубежом, выпуске одежды, производственных мощностях, о поставке продукции и выручке с продаж, о сотрудничестве с интернет-магазинами и официальными дилерами продукции, о наличии ряда национальных и международных регистраций товарных знаков, содержащих словесный элемент «Boss», сведения о рекламе товаров и экспонировании их на выставках;

- таким образом, представленная информация позволяет утверждать, что продукция высокого качества под обозначением «Boss» приобрела известность и ассоциируется с компанией «Hugo Boss», которая в течение длительного периода завоевала деловую репутацию;

- с учетом изложенного, лицо, подавшее возражение, показало свою заинтересованность в признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №922992;

- регистрация оспариваемого товарного знака противоречит положениям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса ввиду способности ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя, поскольку он является сходным до степени смешения с товарными знаками №№ 483341, 456092, 773035, 913052, 912351, 912209, 606620, включающими словесный элемент «Boss», применяемыми в течение долгого времени для маркировки однородных товаров (одежды и аксессуаров) компанией «Hugo Boss», в том числе, на товарах, поставляемых в Российскую Федерацию, до даты приоритета оспариваемого товарного знака № 922992;

- серия противопоставленных товарных знаков со словесным элементом «BOSS» близка к тождеству с элементом "BOSSA", занимающим доминирующее начальное положение «Bossa Nova» в оспариваемом товарном знаке;

- визуальное сходство оспариваемого и противопоставленных товарных знаков обусловлено присутствием в них доминирующего тождественного элемента «BOSS»;

- на фонетическое восприятие обозначения влияет количество и последовательность его слогов, общий ритм и интонация. Фонетическое сходство

заявленного обозначения BOSSA NOVA [босса нова] с обозначением BOSS [босс], входящим в товарные знаки вышеуказанной серии, обусловлено присутствием звуковой последовательности [босс] в доминирующей позиции;

- семантика оспариваемого товарного знака направлена на однозначную ассоциацию его с товарными знаками серии «BOSS» и линейкой одежды компании «HUGO BOSS», так как российские потребители будут воспринимать значение словосочетания «BOSSA NOVA» как «новый босс, новый руководитель»;

- регистрация товарного знака «BOSSA NOVA» по свидетельству № 922992 в отношении товаров 25 класса МКТУ будет вводить потребителя в заблуждение относительно их производителя, так как потребитель будет ассоциировать этот товарный знак с товарами бренда «BOSS/HUGO BOSS», производимыми группой компаний «HUGO BOSS»;

- товары 25 класса МКТУ, указанные в перечне регистрации №922992, являются однородными товарам 25 класса МКТУ противопоставленной серии товарных знаков, так как соотносятся между собой как род-вид, имеют одинаковые условия реализации и круг потребителей.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 922992 недействительным полностью.

К возражению приложены следующие материалы:

- сведения из Википедии [1];
- свидетельство из ЕГРЮЛ ООО «ХЬЮГО БОСС Рус» [2];
- интернет-распечатки, демонстрирующие продукцию «BOSS» [3];
- товарные накладные и счета-фактуры [4];
- сведения о продажах товаров [5];
- информация о товарных знаках лица, подавшего возражение [6];
- данные о выставках [7];
- сведения из Мультитран о значении слова «BOSS» [8];
- отзывы потребителей [9];
- продажи брендов в России [10].

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении, представил отзыв по мотивам возражения, в котором было указано следующее:

- правообладатель оспариваемой регистрации не отрицает, что лицо, подавшее возражение, может быть признано заинтересованным лицом, так как является производителем товаров, относящихся к 25 классу МКТУ, а также согласен с тем, что товары 25 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован товарный знак №922992, однородны с товарами того же класса, в отношении которых охраняются товарные знаки компании «HUGO BOSS»;

- по отношению к товарам 25 класса МКТУ обозначение «Bossa Nova» является семантически нейтральным, не содержит каких-либо сведений о товарах 25 класса МКТУ и/или изготовителях этих товаров, а потому не может порождать в сознании потребителей представлений об определенном виде товаров и/или услуг, их свойствах и качестве, не соответствующих действительности;

- рассматриваемое словосочетание не содержит каких-либо элементов, прямо указывающих на компанию «HUGO BOSS» или ассоциирующихся с ней;

- в возражении полностью отсутствуют какие-либо конкретные доводы и доказательства, подтверждающие возможность введения потребителя в заблуждение относительно товара и/или его изготовителя;

- словосочетание «Bossa Nova» является устойчивым, не может быть разделено на составные части, представляет собой название жанра бразильской популярной музыки, в 60-х годах под этим же названием был известен латиноамериканский бальный танец;

- словосочетание «bossa nova» произошло от жаргонного выражения в португальском языке, имеющим значение «новый стиль, новая особенность»;

- слово «boss» в переводе с английского языка означает «шеф, руководитель, хозяин» и помимо указанного значения данного слова, применительно к товарным знакам, принадлежащим компании «HUGO BOSS», слово «босс / boss» представляет собой фамилию основателя этой компании, а в сочетании со словом «Хьюго» - его же имя и фамилию;

- с учетом приведенных значений в сравниваемые обозначения не заложены ни подобные, ни противоположные идеи, также они не содержат совпадающих

элементов, имеющих самостоятельное значение, в силу чего не могут быть признаны сходными по смысловому критерию;

- в русский язык выражение «Bossa Nova» вошло в тождественном звучании и как единое слово: «боссанова» или «боса - нова», что дополнительно подчеркивает его цельность и неделимость;

- сопоставляемые обозначения имеют разное количество слогов, слов, отличие в продолжительности звучания обозначений за счет различия в звуковом ряде гласных и согласных;

- словесный элемент оспариваемого товарного знака "bossa nova" не содержит самостоятельного тождественного элемента «BOSS», это слово является частью слова "bossa", которое, в свою очередь, является частью словосочетания "bossa nova", при этом оба словесных элемента выполнены в идентичной графической манере, без выделения какого - либо слова и в манере, отличной от выполнения товарных знаков, принадлежащих компании «HUGO BOSS»;

- сравниваемые знаки различаются композиционным построением, количеством графических элементов, их взаимным расположением и цветовым решением, что исключает возможность ассоциирования сравниваемых товарных знаков друг с другом, в силу чего они не могут быть признаны сходными по визуальному критерию;

- таким образом, сопоставляемые обозначения не являются сходными по всем признакам сходства обозначений;

- правообладателю товарного знака принадлежат исключительные права на ранее зарегистрированный в отношении товаров 25 класса МКТУ и сходный до степени их смешения товарный знак « **Bossa Nova** » по свидетельству № 561971;

- следует отметить, что при рассмотрении заявки, поданной на регистрацию товарного знака №561971, товарные знаки компании «HUGO BOSS» не противопоставлялись, на этапе рассмотрения заявки, поданной на регистрацию товарного знака № 922992, компания «HUGO BOSS» подавала обращение, в котором содержались аргументы относительно несоответствия заявленного обозначения пунктам 3 и 6 статьи 1483 Кодекса, однако доводы обращения были отклонены и товарный знак был зарегистрирован в отношении всех товаров, указанных в заявке;

- правообладатель оспариваемого товарного знака является изготовителем качественной и недорогой одежды для детей и подростков, продукция компании,

маркированная обозначением «Bossa Nova» , производится с 2014 года, о чем свидетельствуют представленные с отзывом материалы;

- товары, выпускаемые лицом, подавшим возражение, доступны узкому кругу потребителей в силу их высокой цены, предлагаются, как правило, в бутиках, расположенных в самых крупных торговых центрах или в центральной части крупных городов;

- в этой связи сравниваемые товары, несмотря на их однородность, имеют разный круг потребителей, разные условия сбыта, не пересекаются в гражданском обороте, что создает дополнительные предпосылки для невозможности их смешения потребителем;

- довод о том, что регистрация оспариваемого товарного знака противоречит честным обычаям в промышленности и торговых делах, является голословным;

- материалы возражения не содержат данных, которые могли бы подтверждать возможность введения потребителя в заблуждение относительно товаров и их изготовителя или о возникновении у потребителей ложных ассоциаций, а также не имеют отношения к вопросу о наличии или отсутствии между товарными знаками сходства до степени их смешения.

На основании изложенного, правообладатель товарного знака просит отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 922992.

Правообладателем товарного знака представлены следующие материалы:

- сведения из Википедии о семантике слова «Bossa Nova» [11];
- информация из словарных источников о значении слова «Boss» [12];
- сведения о товарном знаке по свидетельству №561971 [13];
- информация о выпуске товаров под обозначением «Bossa Nova» [14].

В дополнение к ранее поданному возражению лицом, его подавшим, были представлены следующие аргументы, в том числе, отсутствующие в первоначально поданном возражении:

- потребители, владеющие португальским языком или имеющие знания в области музыки и фольклора, будут воспринимать оспариваемый товарный знак «Bossa Nova» и маркированные им товары как произведенные в Бразилии или

имеющие отношение к компании, находящейся в Бразилии, что не соответствует действительности;

- доказательств производства товаров или их компонентов ООО «Машук» на территории Бразилии в отзыве на возражение или в открытых источниках информации не представлено;

- на основании вышеизложенного можно сделать вывод о том, что обозначение «Bossa Nova» вводит потребителя в заблуждение относительно источника происхождения и производителя заявленных товаров;

- правообладатель товарного знака приводит информацию, свидетельствующую о том, что обозначение «Bossa Nova» произошло от жаргонного выражения в португальском языке, имеющего значение «новый стиль, новая особенность». Очевидно, что обозначение с таким семантическим значением является описательным, широко употребляемым различными производителями и характеризующим товары 25 класса МКТУ «одежда, обувь, головные уборы» и, соответственно, неохраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса;

- продукция правообладателя товарного знака, также как и продукция компании «HUGO BOSS» реализуется, в том числе, через агрегатор Wildberries, в связи с чем доводы о разных каналах реализации товаров, маркированных обозначениями «BOSS» и «BOSSA NOVA», и разном круге потребителей этих товаров являются несостоятельными.

С учетом, в том числе, новых оснований, выдвинутых в дополнении к возражению, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны недействительным полностью.

В ответ на дополнения лица, подавшего возражение, правообладатель товарного знака привел следующие доводы:

- потребитель, не владеющий иностранными языками, не может оценить семантику товарного знака "Bossa Nova", так как это словосочетание выполнено латиницей;

- обозначение "Bossa Nova" само по себе не содержит каких-либо элементов, которые могут указывать на вид товаров, относящихся к одежде, на свойства и характеристики этих товаров, на место изготовления или изготовителя, соответственно, по отношению к товарам 25 класса МКТУ оно является фантазийным;

- тот факт, что босса-нова является названием музыкального жанра, зародившегося много лет назад в Бразилии, не создает предпосылок для возникновения ассоциаций в отношении товаров 25 класса МКТУ, что они должны обязательно быть произведены там же или бразильским изготовителем, такие ассоциации неправдоподобны, поскольку название этого музыкального жанра никак не связано с производством одежды;

- названия музыкальных, танцевальных стилей широко применяются в качестве средств индивидуализации различных товаров, например, товарный знак № 419058 "Jazz" зарегистрирован для товаров 09 класса МКТУ на имя ООО «Перспектива», г. Санкт - Петербург, хотя джазовый стиль зародился в Америке, в южных штатах, или, например, товарный знак «Вальс», № 417061, который охраняется в отношении товаров 30 класса МКТУ, при том, что вальс, как танец, зародился в Германии, а популярен стал в Вене, в Австрии;

- поэтому вывод компании «HUGO BOSS» о том, что оспариваемый товарный знак вводит потребителя в заблуждение относительно источника происхождения товаров или их изготовителя неправомерен и не соответствует действительности;

- название музыкального жанра «Bossa Nova» в 50 - х годах прошлого столетия, в основе которого лежит жаргонное выражение, не является характеристикой товаров 25 класса МКТУ, как того требует критерий описательности, и переводится с португальского языка на русский язык как «босса-нова», то есть, вошло в словарь русского языка в том же звучании.

На основании вышеизложенного, правообладатель товарного знака просит отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №922992.

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

С учетом даты (15.04.2022) приоритета товарного знака по свидетельству №922992 правовая база для оценки его охраноспособности включает 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).

Согласно требованиям пункта 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, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта;

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

Согласно положениям пункта 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

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 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.

Исходя из положений пункта 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно 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. 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. 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.

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).

Согласно положению пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается регистрация в качестве товарного знака обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

Согласно пункту 37 Правил при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара либо 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 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку могут быть поданы заинтересованным лицом.

По мнению лица, подавшего возражение, принадлежащая ему серия товарных знаков со словесными элементами "BOSS" и "BOSS HUGO BOSS" в отношении однородных товаров 25 класса МКТУ, является сходной до степени смешения с оспариваемым товарным знаком по свидетельству №922992.

Кроме того, представленные с возражением материалы позволяют утверждать, что товары 25 класса МКТУ, маркированные словесными элементами "BOSS" и "BOSS HUGO BOSS", за продолжительное время существования на рынке приобрели известность и узнаваемость среди потребителей и ассоциируются только с компанией «Hugo Boss». В этой связи оспариваемая регистрация №922992 способна ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товаров.

Учитывая семантические значения, заложенные в обозначение «Bossa Nova», оно будет являться описательным в отношении товаров 25 класса МКТУ и способным ввести потребителя в заблуждение относительно производителя этих товаров.

На основании изложенного, лицо, подавшее возражение, следует признать заинтересованным в подаче настоящего возражения по основаниям, предусмотренным пунктами 1, 3, 6 статьи 1483 Кодекса.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №922992 представляет собой

Bossa Nova

словесное обозначение «», выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом в красно-оранжевом цвете. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 25 класса МКТУ.

Анализ оспариваемого товарного знака показал следующее.

Словесный элемент «Bossa Nova» оспариваемого товарного знака, согласно общедоступным сведениям, в том числе, представленным правообладателем

товарного знака [11] имеет несколько значений. Так, словосочетание «Bossa Nova» представляет собой название жанра бразильской популярной музыки, представляющего собой синтез местного фольклора и джаза, пик популярности которого пришелся на 60-е годы прошлого столетия. Словарные источники информации также поясняют, что выражение «bossa nova» произошло от жаргонного выражения в португальском языке, имеющее значение «новый стиль, новая особенность». Также следует указать, что в русский язык выражение «Bossa Nova» вошло в тождественном звучании и как единое слово: «боссанова» или «боса - нова».

Приведенные выше значения позволяют коллегии утверждать, что словесный элемент «Bossa Nova» оспариваемого товарного знака является многозначным, в силу чего определить с каким конкретно значением будет ассоциировать средний российский потребитель данное словосочетание, является затруднительным. В этой связи многозначность словесного элемента «Bossa Nova» препятствует однозначному определению его смыслового значения. В силу сказанного, является очевидным, что потребителю, для того, чтобы понять семантику словесного элемента «Bossa Nova» потребуются дополнительные рассуждения, домысливания и ассоциации, которые, в свою очередь, могут быть разными.

Следует также принять во внимание, что оспариваемый товарный знак выполнен буквами латинского алфавита и потребитель, не знающий какой-либо иностранного языка, будет воспринимать словосочетание «Bossa Nova» как фантазийное, то есть не имеющее определенного семантического значения.

Таким образом, учитывая вышесказанное, оспариваемый товарный знак по свидетельству №922992 нельзя признать описательным по отношению к товарам 25 класса МКТУ, поскольку он не порождает в сознании потребителей представлений об определенном виде товаров, их характеристиках, в том числе, указывающих на их свойства, назначение, качестве товаров и т.д.

Изложенное позволяет коллегии прийти к выводу о том, что оспариваемый товарный знак по свидетельству №922992 соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса и возражение в этой части не подлежит удовлетворению.

Относительно довода лица, подавшего возражение, о том, что спорный товарный знак будет вводить потребителей в заблуждение относительно производителя и места производства товаров в виду того, что продукция под

обозначением «Bossa Nova» ассоциируется у потребителей как произведенные в Бразилии или имеющие отношение к компании, находящейся в Бразилии, коллегия указывает следующее.

Документальных доказательств того, что средний российский потребитель будет рассматривать спорное обозначение «Bossa Nova» как вводящее потребителя в заблуждение относительно места производства товаров и его изготовителя, лицом, подавшим возражение, не представлено. Возражение не содержит сведений о том, что товары, маркированные обозначением «Bossa Nova», будут ассоциироваться с каким-либо изготовителем из Бразилии или как непосредственно произведены в Бразилии. Обозначение «Bossa Nova» может быть связано только с названием жанра бразильской популярной музыки, но никак не с производством товаров из Бразилии и местом нахождения изготовителя из Бразилии. В этой связи довод лица, подавшего возражение, о том, что оспариваемый товарный знак на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса способен ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров из Бразилии или относительно места производства товаров из Бразилии, является неубедительным, следовательно, возражение в этой части не может быть удовлетворено.

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

Противопоставленные словесные товарные знаки «BOSS» по международным регистрациям №№483341 (1), 456092 (2), 773035 (3), по свидетельству №913052 (4),

BOSS

словесный товарный знак «HUGO BOSS» по международной регистрации

№606620 (5), комбинированные товарные знаки «», «

BOSS

» по свидетельствам №№912351 (6), 912209 (7), образуют серию товарных знаков одного правообладателя (компании «HUGO BOSS»), объединенных общим словесным элементом «BOSS», выполненным заглавными буквами латинского алфавита, который несет основную индивидуализирующую нагрузку в данной серии.

Правовая охрана товарным знакам на территории Российской Федерации предоставлена, в том числе, в отношении товаров 25 класса МКТУ.

Анализ перечней сравниваемых обозначений показал следующее.

Оспариваемые товары 25 класса МКТУ «апостольники; 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; бюстгальтеры самоклеющиеся; валенки [сапоги фетровые]; варежки; воротники [одежда]; воротники съемные; вставки для рубашек; вуали [одежда]; габардины [одежда]; галоши; галстуки; галстуки-банты с широкими концами; гамашы; гамашы короткие; гетры [теплые носочно-чулочные изделия]; голенища сапог; грации; джерси [одежда]; жилеты; изделия спортивные трикотажные; изделия трикотажные; каблуки; каблуки для обуви; капюшоны [одежда]; каркасы для шляп [остовы]; карманы для одежды; кашне; кепки [головные уборы]; кимоно; козырьки для фуражек; козырьки, являющиеся головными уборами; колготки; комбинации [белье нижнее]; комбинезоны [одежда]; комбинезоны для водных лыж; корсажи [женское белье]; корсеты [белье нижнее]; костюмы; костюмы купальные; костюмы маскарадные; костюмы пляжные; косынки; купальники гимнастические; куртки [одежда]; куртки из шерстяной материи [одежда]; куртки рыбацкие; легинсы [штаны]; ливреи; лифы; майки спортивные; манжеты; манишки; мантильи; манто; маски для лица [одежда], не предназначенные для медицинских или санитарных целей; маски для сна; меха [одежда]; митенки; митры [церковный головной убор]; муфты [одежда]; муфты для ног неэлектрические; нагрудники детские, за исключением бумажных; нагрудники с рукавами, за исключением бумажных; накидки меховые; накидки парикмахерские; насадки защитные на каблуки; наушники [одежда]; носки; носки, абсорбирующие пот; обувь; обувь гимнастическая; обувь пляжная; обувь спортивная; одежда; одежда бумажная; одежда верхняя; одежда вышитая; одежда готовая; одежда для автомобилистов; одежда для велосипедистов; одежда для гимнастов; одежда из искусственной кожи; одежда из латекса; одежда кожаная; одежда непромокаемая; одежда светодиодная; одежда спортивная с цифровыми датчиками; одежда форменная; одежда, содержащая вещества для похудения; окантовка металлическая для обуви; орари [церковная

одежда]; пальто; панталоны [нижнее белье]; парки; пелерины; перчатки [одежда]; перчатки без пальцев; перчатки велосипедные; перчатки водительские; перчатки для лыжников; перчатки теплые для устройств с сенсорным экраном; пижамы; плавки; пластроны; платки головные; платки шейные; платочки для нагрудных карманов; платья; повязки для головы [одежда]; подвязки; подвязки для носков; подвязки для чулок; подкладки готовые [элементы одежды]; подмышники; подошвы для обуви; подтяжки; полуботинки; полуботинки на шнурках; пончо; пояса [белье нижнее]; пояса [одежда]; пояса церемониальные; пояса-кошельки [одежда]; пояса-шарфы; приданое для новорожденного [одежда]; приспособления, препятствующие скольжению обуви; пуловеры; пятки для чулок двойные; ранты для обуви; ризы [церковное облачение]; рубашки; сабо [обувь]; сандалии; сандалии банные; сапоги; сарафаны; сари; саронги; свитера; союзки для обуви; стельки; стихари; тапочки банные; тоги; трикотаж [одежда]; трусы; туфли; туфли комнатные; тубетейки; тюрбаны; уборы головные; фартуки [одежда]; форма для дзюдо; форма для карате; футболки; футболки компрессионные [рашгарды]; халаты; халаты купальные; цилиндры; части обуви носочные; чулки; чулки, абсорбирующие пот; шали; шапки бумажные [одежда]; шапочки для душа; шапочки купальные; шарфы; шарфы-трубы; шипы для бутс; шляпы; штанишки детские [белье нижнее]; штрипки; шубы; эспадрильи; юбки; юбки нижние; юбки-шорты» являются однородными товарам 25 класса МКТУ «одежда женская, мужская и детская, в частности фраки, пальто, куртки, брюки, рубашки, купальные халаты, непромокаемые пальто, нижнее и верхнее белье, носки, чулки, трикотаж, пуловеры, трикотажные рубашки, обувь и головные уборы, галстуки, перчатки, ремни (текстильные или пластиковые), подтяжки» противопоставленного знака (1), товарам 25 класса МКТУ «одежда (включая трикотажные изделия и изделия из трикотажа) для женщин, мужчин и детей; шланги; принадлежности к одежде, в частности шали, банданы, платки, повязки, палантины и носовые платки в качестве принадлежностей к одежде; галстуки, ремни, головные уборы; обувь» противопоставленного товарного знака (2), товарам 25 класса МКТУ «предметы одежды для дам, мужчин и детей, особенно костюмы, пальто, куртки, брюки, рубашки, плащи, верхняя одежда и нижнее белье, носки, чулки, трикотажные изделия, пуловеры, трикотажные рубашки; обувь и головные уборы, галстуки, перчатки, ремни, подтяжки, халаты» противопоставленного знака (3), товарам 25 класса МКТУ

«одежда для мужчин, женщин и детей; чулки; уборы головные; белье нижнее; рубашки ночные, одежда для сна; костюмы купальные; халаты купальные; ремни, пояса [одежда]; шали; аксессуары, в частности платки [головные уборы], шейные платки, накидки, косынки, платки [предметы одежды]; галстуки; перчатки; туфли, ботинки; ремни и пояса кожаные» противопоставленного знака (4, 5, 6), товарам 25 класса МКТУ «одежда для женщин, мужчин и детей; вниз; головной убор; кожаные ремни и ремни; аксессуары, а именно шарфы, шейные платки, шали, мешочки; галстуки; перчатки (одежда); обувь» противопоставленного знака (7), поскольку они объединены родовыми позициями «одежда, обувь, головные уборы», соотносятся друг с другом как род-вид, имеют одно назначение, круг потребителей и условия сбыта.

Правообладателем товарного знака в отзыве однородность товаров не оспаривалась.

Сопоставительный анализ оспариваемого товарного знака «Bossa Nova» и противопоставленных товарных знаков со словесными элементами «Boss»/«Boss HUGO BOSS» показал, что сравниваемые знаки не совпадают по большинству признаков фонетического сходства: имеют разное количество слов, слогов, разное количество букв, звуков и звукосочетаний. Наличие в оспариваемом товарном знаке двух словесных элементов значительно увеличивает длину словесной части анализируемого товарного знака и обуславливает существенную роль в восприятии обозначений в целом, заостряя внимание потребителя на ином фонетическом звучании анализируемого обозначения по сравнению со словом «Boss» или тремя словами «Boss HUGO BOSS». Следовательно, сходство сравниваемых товарных знаков по фонетическому критерию сходства отсутствует.

С точки зрения семантического критерия сходства сопоставляемые обозначения следует признать несходными. Как было указано выше, оспариваемый товарный знак является многозначным и может восприниматься потребителем как фантазийный элемент. Словесный элемент "BOSS" противопоставленных товарных знаков является лексической единицей английского языка и в переводе на русский язык означает «начальник, руководитель, шеф» (<https://translate.google.com/>). При этом противопоставленный товарный знак (5), включающий в себя словесные элементы

«Boss HUGO BOSS», могут ассоциироваться у потребителей с именем и фамилией основателя модной одежды Хуго Босс или названием одноименной немецкой компании.

С учетом различных семантических значений, заложенных в сопоставляемых обозначениях, можно констатировать отсутствие семантического признака сходства сопоставляемых обозначений.

Сопоставляемые словесные элементы выполнены буквами одного (латинского) алфавита, в силу чего сравниваемые обозначения сближаются по графическому признаку сходства. Вместе с тем, сравниваемые товарные знаки различаются визуально за счет разного количества входящих в них элементов, присутствия изобразительных элементов в противопоставленных знаках (6, 7).

На основании вышеизложенного, сопоставляемые обозначения не ассоциируются друг с другом в целом и не могут быть смешаны в гражданском обороте.

Таким образом, проведенный анализ показал, что оспариваемый товарный знак не является сходным до степени смешения с серией противопоставленных товарных знаков (1-7), следовательно, регистрация товарного знака по свидетельству №922992 соответствует положениям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Коллегией было принято во внимание, что правообладатель товарного знака обладает исключительными правами на товарный знак «**Bossa Nova**» по свидетельству № 561971 с приоритетом от 24.11.2014 в отношении товаров 25 класса МКТУ [13].

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

Сам по себе оспариваемый товарный знак «Bossa Nova» не содержит сведений, которые бы являлись ложными или вводящими потребителя в заблуждение относительно товаров или лица, его производящего, то есть применительно к товарам 25 класса 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 на основании имеющегося опыта.

Для такого вывода необходимо наличие доказательств, подтверждающих, что оспариваемый товарный знак, используемый при маркировке товаров 25 класса МКТУ, ассоциировался у потребителей с лицом, подавшим возражение.

Указанные в возражении затраты компании «Hugo Boss» на маркетинговые мероприятия в Российской Федерации за 2018-2021 годы, не подтверждены документальными доказательствами, в связи с чем не могут рассматриваться как достоверные.

Представленные лицом, подавшим возражение, сведения о росте финансовых показателей компании и продаже товаров на рынке [5, 10] нельзя сопоставить с территорией Российской Федерации.

Приложенные к возражению товарные накладные и счета-фактуры [4] не содержат указание на обозначение «BOSS», поэтому указанные в них товары невозможно соотнести с продукцией, маркированной знаком «BOSS».

Ссылка в возражении на интернет-сайт [7], в которой говорится о том, что компания «Hugo Boss» является организатором международных выставок, не состоятельна, поскольку сам сайт и вся информация являются англоязычными, выставка организовывалась в Шанхае, упоминаний об участии России в выставке нет. Следовательно, маловероятным является знакомство российских потребителей с данной информацией.

Из интернет-распечаток [3], рекламирующих продукцию, и предлагающих ее к продаже, сопровождаемую обозначением «Boss», не следует, что она приобреталась российскими потребителями. Также невозможно установить в каком количестве данная продукция была куплена российскими потребителями, и в какое время.

Сведения о зарегистрированных товарных знаках [6] сами по себе не являются подтверждением наличия товаров под обозначением «Boss» на российском рынке, также не доказываются взаимосвязь между предполагаемыми к выпуску товарами с их правообладателем.

С учетом изложенного, коллегия не располагает материалами, свидетельствующими о фактическом введении потребителя в заблуждение относительно товаров и его производителя при восприятии оспариваемого товарного

знака. К возражению не было представлено, например, данных социологического опроса, который бы подтверждал соответствующие доводы лица, подавшего возражение.

Таким образом, возражение не содержит документальных данных о том, что при восприятии оспариваемого товарного знака у российского потребителя возникает устойчивая ассоциативная связь между обозначением «Bossa Nova» и лицом, подавшим возражение.

Вместе с тем, правообладатель оспариваемого товарного знака является изготовителем качественной и недорогой одежды в основном для детей и подростков, продукция компании, маркированная обозначением «Bossa Nova», производится с 2014 года.

Согласно представленным документам [14] с 2014 года по состоянию на дату подачи возражения произведено и продано около 8 млн. единиц продукции (7684515 ед.) на общую сумму 2 млрд 306 млн. руб. (2306550 тыс. руб.); затраты на рекламное продвижение продукции за этот период составили более 34 млн. рублей.

Компания реализует продукцию в основном через сеть Интернет и во всех регионах Российской Федерации, также через различные маркетплейсы (например, Озон, Вайлдберриз и т.д.),

Реализация продукции осуществляется как оптом, так и в розницу, число оптовых покупателей за последние 3 года (2019 - 2022) составило 1258 юридических лиц; номенклатура продукции включает более 5000 артикулов.

ООО «Машук» является Лауреатом и Дипломантом конкурса 100 лучших товаров России 2019 и 2021 гг., что отражено на этикетках продукции и подтверждается дипломами конкурса. ООО «Машук» является активным участником специализированных выставок, включая международные, в сентябре 2021 г. компания участвовала в международной выставке в Экспоцентре "СJF-Детская мода-2021. Осень», где была награждена дипломами выставки.

Информация о товарах правообладателя представлена в красочных каталогах, в различных средствах массовой информации (издание PROfashion: № 2, 2020г.; № 8, 2021г.; № 2, 2022г.; публикации в каталоге PROfashion kids: 2018, 2020, 2021, 2022 - обложка; осень 2021), в электронных изданиях (сайт www.triko.ru). на рекламных баннерах, размещенных, в том числе, на транспортных средствах.

Представленная информация свидетельствует о том, что правообладатель оспариваемого товарного знака на протяжении длительного времени осуществляет деятельность по производству и продаже одежды для детей и подростков, его продукция известна среднему российскому потребителю, в связи с чем в действиях правообладателя товарного знака не усматривается недобросовестность.

Поскольку лицо, подавшее возражение, не представило документов, подтверждающих, что действия правообладателя товарного знака № 922992 признаны в установленном порядке недобросовестной конкуренцией, данный довод является голословным и не может быть принят во внимание.

Учитывая изложенные выше обстоятельства, коллегия не усматривает какие-либо основания для признания оспариваемого товарного знака способным ввести в заблуждение потребителя относительно товаров или лица, производящего эти товары, то есть не соответствующим требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 23.03.2023, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №922992.