

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном четвертой частью Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30 апреля 2020 г. № 644/261, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25 августа 2020 г. № 59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 07.06.2023, поданное компанией ИМПЕРИАЛ С.п.А., Италия (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №918755, при этом установлено следующее.


Регистрация словесного товарного знака «**IMPERIAL MANIFESTA**» по заявке №2022738175 с приоритетом от 10.06.2022 была произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 24.01.2023 за №918755 на имя Кадояна Титала Самандовича, г. Пятигорск, пос. Горячеводский (далее – правообладатель) в отношении товаров 25 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 07.06.2023, выражено мнение о том, что регистрация товарного знака по свидетельству №918755 произведена с нарушением требований пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса.

Указанное мотивировано тем, что лицо, подавшее возражение, является правообладателем серии товарных знаков и международных регистраций, которым предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации в отношении товаров 25 класса МКТУ с более ранним приоритетом:

- «IMPERIAL» по международной регистрации №836171;



- «  » по международной регистрации №863901;
- « **ИМПЕРИАЛ** » по свидетельству №410977;
- « **IMPERIAL** » по свидетельству №440027;

IMPERIAL

- «  » по свидетельству №554668;

- « **IMPERIAL FASHION** » по свидетельству №614231;

- « **ИМПЕРИАЛ ФЭШН** » по свидетельству № 614057.

Однословные товарные знаки IMPERIAL (ИМПЕРИАЛ) имеют значение «империял», «имперский», «императорский», «царский». Обозначение «magico imperial» может быть переведено как «волшебный империял» или «имперский волшебник», обозначение «imperial fashion» – как словосочетание «имперская мода», либо как отдельные слова «империял» и «мода».

По мнению лица, подавшего возражение, факт вхождения в оспариваемый товарный знак словесного обозначения IMPERIAL, исключительное право на которое ему принадлежит, и возникающее вследствие этого фонетическое сходство сравниваемых обозначений, не вызывает сомнений.

Графическое сходство знаков выражается во вхождении словесного товарного знака «IMPERIAL» в состав оспариваемого товарного знака, а также в исполнении словесных знаков лица, подавшего возражение: «IMPERIAL», «IMPERIAL FASHION» и знака «IMPERIAL MANIFESTA» буквами одного алфавита. Обращаясь к сравнению знаков из двух слов, обозначения «IMPERIAL FASHION» и «IMPERIAL MANIFESTA» образованы похожим образом – добавлением дополнительного словесного элемента к слову IMPERIAL, которое стоит в начальной позиции. Более того, словесные элементы «FASHION» и «MANIFESTA» имеют сходный буквенный состав. Слово «fashion»

состоит из семи букв, «manifesta» – из девяти, при этом более половины их них присутствуют в обоих элементах: F, A (дважды встречается в слове «manifesta»), S, I, N. Совпадение букв вторых словесных элементов наряду с тождеством элементов IMPERIAL усиливает визуальное сходство оспариваемого товарного знака с товарным знаком «IMPERIAL FASHION».

Смысловым ядром серии товарных знаков лица, подавшего возражение, является слово «IMPERIAL». Словесный элемент «IMPERIAL» оспариваемого товарного знака имеет самостоятельное значение, а значит можно констатировать сходство товарного знака «IMPERIAL MANIFESTA» с товарными знаками серии «IMPERIAL» по семантическому критерию.

В качестве фактического обстоятельства, усиливающего угрозу смешения сравниваемых товарных знаков и обозначений, выступает использование серии товарных знаков, в основе которой лежит элемент IMPERIAL.

В такой ситуации новое заявленное обозначение с тем же элементом может рассматриваться потребителем как продолжение указанной серии товарных знаков.

В возражении также приведен анализ однородности товаров 25 и услуг 35 классов МКТУ, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак и товаров 25 класса МКТУ, в отношении которых охраняются знаки лица, подавшего возражение, на основании которого сделан вывод об однородности товаров 25 класса МКТУ, а также части услуг 35 классов МКТУ, связанных с продвижением этих товаров.

На основании изложенного и на основании ассоциации оспариваемого товарного знака в целом с серией знаков «IMPERIAL», с коммерческим обозначением и с фирменным наименованием «IMPERIAL» лицо, подавшее возражение, претендует на признание недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку IMPERIAL MANIFESTA по свидетельству № 918755 в отношении следующих видов услуг 35 класса: демонстрация товаров; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация показов мод в рекламных целях; организация торговых ярмарок; оформление витрин; предоставление коммерческой информации и консультаций потребителям по вопросам выбора товаров и услуг; предоставление места для онлайн - продаж покупателям и продавцам товаров и услуг; предоставление

торговых Интернет-площадок покупателям и продавцам товаров и услуг; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; проведение коммерческих мероприятий; продвижение продаж для третьих лиц; продвижение товаров и услуг через спонсорство спортивных мероприятий; продвижение товаров через лидеров мнений; телемаркетинг; управление процессами обработки заказов товаров; услуги манекенщиков для рекламы или продвижения товаров.

Обосновывая свою заинтересованность в прекращении правовой охраны оспариваемого товарного знака, лицо, подавшее возражение, представляет сведения о компании ИМПЕРИАЛ С.п.А., которая имеет долгую 45–летнюю историю, и товары которой (модная одежда) пользуется заслуженной популярностью в Европе в целом и в России в частности.

На российский рынок компания вышла в 2008 году, когда был открыт первый магазин IMPERIAL в Москве. Информация о продукции компании широко представлена в сети Интернет, одежда марки IMPERIAL предлагается к продаже на самых популярных агрегаторах (Lamoda, Ozon, Wildberries), и в других крупных онлайн-магазинах, таких как MyLittleItaly, LGCity, Yoox, Elemor, ShopItalia. MilanoModa, Shopsy и других.

Лицо, подавшее возражение, не желает допустить смешения серии товарных знаков с товарным знаком иного производителя или продавца одежды на российском рынке.

На основании вышеизложенного лицо, подавшее возражение, просит признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 918755 в отношении всех перечисленных в свидетельстве товаров 25 класса МКТУ, а также вышеозначенной части услуг 35 класса МКТУ.

К возражению приложены следующие материалы:

1. Копия публикации товарного знака по свидетельству № 918755.
2. Копии публикаций товарных знаков серии IMPERIAL.
3. Распечатка результатов перевода в Яндекс.Переводчик.
4. Распечатка с сайта лица, подавшего возражение.

5. Распечатка статьи с портала Российской информационной сети.

7. Информация о продукции марки IMPERIAL, представленная в сети Интернет.

Правообладателю в установленном порядке в адреса, указанные в Госреестре, были направлены уведомления о поступившем возражении с указанием даты и места его рассмотрения (форма 870 от 21.06.2023, форма 821 от 14.08.2023), по данным отчета об отслеживании отправления Почты России (почтовый идентификатор 80101185648417) уведомление, направленное в адрес правообладателя 21.06.2023, после неудачной попытки вручения было возвращено отправителю, а уведомление, направленное в адрес для переписки (1357503, Ставропольский край, г. Пятигорск, а/я 211, ООО «ПРАЙМ БРЭНД»), по сведениям Почты России (почтовый идентификатор 80101185648462) было вручено адресату 10.07.2023, однако отзыв правообладателем не был представлен и участия в рассмотрении возражения он также не принял.

Таким образом, в соответствии с пунктом 21 Правил ППС, правообладатель оспариваемого товарного знака считается надлежащим образом уведомленным о принятии возражения к рассмотрению, и несет риск наступления неблагоприятных последствий в результате непринятия мер по получению такой информации.

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

С учетом даты приоритета (10.06.2022) оспариваемого товарного знака 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 Минэкономразвития России от 20 июля 2015 года №482, и введенные в действие 31 августа 2015 года (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 6(2) статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний

приоритет.

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

Согласно пункту 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы. Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

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 по свидетельству №918755 представляет собой словесное обозначение «**IMPERIAL MANIFESTA**», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Товарный знак зарегистрирован в отношении следующих товаров и услуг:

25 - 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; тюбетейки; 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.

35 - абонирование телекоммуникационных услуг для третьих лиц; агентства по импорту-экспорту; агентства по коммерческой информации; агентства рекламные; анализ себестоимости; аренда кассовых аппаратов; аренда офисного оборудования в коворкинге; аренда площадей для размещения рекламы; аудит коммерческий; аудит финансовый; бизнес-услуги посреднические по подбору потенциальных частных инвесторов и предпринимателей, нуждающихся в финансировании; бюро по найму; ведение автоматизированных баз данных; ведение бухгалтерских документов; выписка счетов; демонстрация товаров; запись сообщений [канцелярия]; изучение общественного мнения; изучение рынка; исследования в области бизнеса; исследования конъюнктурные; исследования маркетинговые; комплектование штата сотрудников; консультации по вопросам организации и управления бизнесом; консультации по организации бизнеса; консультации по управлению бизнесом; консультации по управлению персоналом; консультации профессиональные в области бизнеса; консультации, касающиеся коммуникационных стратегий в рекламе; консультации, касающиеся коммуникационных стратегий связей с общественностью; макетирование рекламы; маркетинг; маркетинг в части публикаций программного обеспечения; маркетинг влияния; маркетинг целевой; менеджмент в области творческого бизнеса; менеджмент спортивный; написание резюме для третьих лиц; написание рекламных текстов; написание текстов рекламных сценариев; обзоры печати; обновление и

поддержание информации в регистрах; обновление и поддержка информации в электронных базах данных; обновление рекламных материалов; обработка текста; онлайн-сервисы розничные для скачивания предварительно записанных музыки и фильмов; онлайн-сервисы розничные для скачивания рингтонов; онлайн-сервисы розничные для скачивания цифровой музыки; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация подписки на газеты для третьих лиц; организация подписки на услуги электронного сбора платы за проезд для третьих лиц; организация показов мод в рекламных целях; организация торговых ярмарок; оформление витрин; оценка коммерческой деятельности; подготовка исследований рентабельности бизнеса; подготовка платежных документов; поиск информации в компьютерных файлах для третьих лиц; поиск поручителей; помощь административная в вопросах тендера; помощь в управлении бизнесом; помощь в управлении коммерческими или промышленными предприятиями; посредничество коммерческое; предоставление деловой информации; предоставление деловой информации через веб-сайты; предоставление информации в области деловых и коммерческих контактов; предоставление информации телефонных справочников; предоставление коммерческой информации и консультаций потребителям по вопросам выбора товаров и услуг; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг; предоставление отзывов пользователей в коммерческих или рекламных целях; предоставление перечня веб-сайтов с коммерческой или рекламной целью; предоставление рейтингов пользователей в коммерческих или рекламных целях; предоставление торговых Интернет-площадок покупателям и продавцам товаров и услуг; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; пресс-службы; проведение аукционов; проведение коммерческих мероприятий; прогнозирование экономическое; продвижение продаж для третьих лиц; продвижение товаров и услуг через спонсорство спортивных мероприятий; продвижение товаров через лидеров мнений; производство программ телемагазинов; производство рекламных фильмов; прокат офисного оборудования и аппаратов; прокат рекламного времени в средствах массовой информации; прокат рекламных материалов; прокат рекламных щитов; прокат торговых автоматов; прокат торговых стендов; прокат торговых стоек;

прокат фотокопировального оборудования; профилирование потребителей в коммерческих или маркетинговых целях; публикация рекламных текстов; радиореклама; разработка рекламных концепций; расклейка афиш; распространение образцов; распространение рекламных материалов; рассылка рекламных материалов прямая почтовая; регистрация данных и письменных сообщений; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама наружная; реклама почтой; реклама телевизионная; сбор и предоставление статистических данных; сбор информации в компьютерных базах данных; сведения о деловых операциях; систематизация информации в компьютерных базах данных; службы административные по медицинским направлениям; службы корпоративных коммуникаций; службы по связям с прессой; согласование деловых контрактов для третьих лиц; согласование и заключение коммерческих операций для третьих лиц; составление информационных индексов в коммерческих или рекламных целях; составление налоговых деклараций; составление отчетов о счетах; телемаркетинг; тестирование психологическое при подборе персонала; управление бизнесом временное; управление внешнее административное для компаний; управление гостиничным бизнесом; управление деятельностью внештатных сотрудников; управление коммерческими проектами для строительных проектов; управление коммерческое лицензиями на товары и услуги для третьих лиц; управление коммерческое программами возмещения расходов для третьих лиц; управление компьютеризированное медицинскими картами и файлами; управление потребительской лояльностью; управление программами часто путешествующих; управление процессами обработки заказов товаров; услуги РРС; услуги административные по переезду предприятий; услуги в области общественных отношений; услуги коммерческого лоббирования; услуги конкурентной разведки; услуги консалтинговые для бизнеса по цифровой трансформации; услуги консультационные по управлению бизнесом; услуги лидогенерации; услуги манекенщиков для рекламы или продвижения товаров; услуги машинописные; услуги онлайн-заказа еды из ресторанов на вынос и доставку; услуги по исследованию рынка; услуги по напоминанию о встречах [офисные функции]; услуги по обработке данных [офисные функции]; услуги по оптимизации трафика веб-сайта; услуги по оптовой


торговле фармацевтическими, ветеринарными, гигиеническими препаратами и медицинскими принадлежностями; услуги по планированию встреч [офисные функции]; услуги по подаче налоговых деклараций; услуги по поисковой оптимизации продвижения продаж; услуги по розничной торговле произведениями искусства, предоставляемые художественными галереями; услуги по розничной торговле фармацевтическими, ветеринарными, гигиеническими препаратами и медицинскими принадлежностями; услуги по розничной торговле хлебобулочными изделиями; услуги по составлению перечня подарков; услуги по сравнению цен; услуги посреднического бизнеса, связанные с подбором различных специалистов для работы с клиентами; услуги приема посетителей [офисные функции]; услуги рекламные «оплата за клик»; услуги рекламные по созданию фирменного стиля для третьих лиц; услуги секретарские; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; услуги стенографистов; услуги субподрядные [коммерческая помощь]; услуги телефонных ответчиков для отсутствующих абонентов; услуги телефонных станций; услуги фотокопирования; услуги экспертные по повышению эффективности бизнеса.

Анализ основных европейских языков показал, что словесные элементы «IMPERIAL» и «MANIFESTA» оспариваемого товарного знака, являются лексическими единицами разных языков («IMPERIAL» - лексическая единица английского, французского, немецкого языков (многозначное слово, имеющее значение имперский, императорский, величественный, верховный, высший, великолепный, установленный, стандартный), «MANIFESTA» - лексическая единица португальского языка (манифест), в силу чего не образуют устойчивого словосочетания, обладающего понятным среднему российскому потребителю смыслом, в котором слова связаны грамматически и по смыслу, что определяет необходимость анализа сходства не только всего обозначения в целом, но и отдельно каждого слова, входящего в его состав.

Основным доводом несоответствия оспариваемого товарного знака требованиям пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса является наличие у лица, подавшего возражение, серии товарных знаков и международных регистраций, охраняемых на территории Российской Федерации в отношении товаров 25 класса МКТУ:

- словесный знак «**IMPERIAL**» по международной регистрации №836171 (1), охраняемый на территории Российской Федерации в отношении товаров 25 класса МКТУ: *Vêtements pour hommes, femmes et enfants, tels que robes, jupes, pantalons, chemises, vestes, chandails et pulls, blousons, manteaux, pardessus, imperméables, fourrures, survêtements, anoraks; écharpes, foulards, châles; cravates, gants, bas, chaussettes, ceintures pour vêtements; maillots et caleçons de bain, robes de plage; peignoirs; pyjamas et robes de chambre, sous-vêtements, soutiens-gorge, maillots de corps, culottes, chapeaux.*/ Одежда для мужчин, женщин и детей, такая как платья, юбки, брюки, рубашки, куртки, свитера и пуловеры, куртки, пальто, пальто, плащи, меха, спортивные костюмы, анораки; шарфы, платки, шали; галстуки, перчатки, чулки, носки, ремни для одежды; купальники и плавки, пляжные платья; халаты; пижамы и халаты, нижнее белье, бюстгальтеры, майки, трусики, шапочки;




- комбинированный знак «  » по международной регистрации №863901 (2), охраняемый на территории Российской Федерации в отношении товаров 25 класса МКТУ: *Vêtements pour hommes, femmes et enfants, tels que costumes, jupes, pantalons, chemises, vestes, chandails et pulls, blousons, manteaux, pardessus, imperméables, fourrures, survêtements, coupe-vent; écharpes, foulards, châles; cravates, gants, bas, chaussettes; ceintures pour vêtements; maillots et caleçons de bain, robes et tenues de plage; peignoirs; pyjamas et robes de chambre, sous-vêtements, soutiens-gorge, maillots de corps, culottes; chapeaux; chaussures, chaussures de gymnastique, bottes, sandales, sabots, chaussons*/ Одежда для мужчин, женщин и детей, такая как костюмы, юбки, брюки, рубашки, куртки, свитера и пуловеры, куртки, пальто, пальто, плащи, меха, спортивные костюмы, ветровки; шарфы, платки, шали; галстуки, перчатки, чулки, носки; ремни для одежды; купальники и плавки, платья и пляжная одежда; халаты; пижамы и халаты, нижнее белье, бюстгальтеры, распашонки, трусики; головные уборы; туфли, кеды, ботинки, сандалии, сабо, тапочки;

- словесный товарный знак «**ИМПЕРИАЛ**» по свидетельству №410977 (3), зарегистрированный, в частности, в отношении товаров 25 класса МКТУ: одежда женская, мужская, детская, в том числе костюмы, юбки, брюки, рубашки, куртки, жакеты, свитера и пуловеры, куртки-бомберы, пиджаки, пальто, шинели, плащи, непромокаемые пальто, дождевики, меха [одежда], тренировочные костюмы, ветровки, штормовки; платки шейные, шарфы, головные платки, шали; галстуки, перчатки, чулки, носки, чулочно-носочные изделия; пояса [одежда]; костюмы купальные и купальные плавки, трусы, пляжные халаты и пляжная одежда; халаты банные; пижамы и халаты, пеньюары, бельё нижнее, бюстгальтеры, жилеты, нижние рубашки, манишки и трусы, кальсоны; головные уборы, шляпы, шапки; обувь, туфли, полуботинки, ботинки; обувь гимнастическая, обувь спортивная, сапоги, ботсы, сандалии, сабо, башмаки на деревянной подошве, туфли комнатные, тапки (срок действия регистрации продлен до 24.06.2028);

- словесный товарный знак «**IMPERIAL**» по свидетельству №440027 (4), зарегистрированный, в частности, в отношении товаров 25 класса МКТУ: одежда, обувь, головные уборы (срок действия регистрации продлен до 02.03.2030);

IMPERIAL



- комбинированный товарный знак «» по свидетельству №554668 (5), зарегистрированный в отношении товаров 25 класса МКТУ: одежда, обувь, головные уборы;

IMPERIAL FASHION

- словесный товарный знак «**IMPERIAL FASHION**» по свидетельству № 614231 (6), зарегистрированный, в частности, в отношении товаров 25 и услуг 35 классов МКТУ:

25 - одежда/предметы одежды; костюмы; юбки; брюки, штаны; рубашки поло; футболки с короткими рукавами; футболки с длинными рукавами; рубашки, сорочки; куртки, пиджаки, жакеты; свитера; пуловеры; блузки; манто; пальто; плащи; меха [одежда]; комбинезоны [одежда]; куртки ветростойкие; шарфы, платки шейные; кашне;

шали; галстуки; подтяжки; перчатки [одежда]; чулки; носки; пояса [одежда]; костюмы купальные; плавки; одежда пляжная; халаты купальные; пижамы; белье нижнее; бюстгальтеры; топы; короткие майки с открытыми плечами; кальсоны, трусы; шапки, шляпы; женские шляпы, чепчики; береты; козырьки [головные уборы]; туфли; туфли гимнастические; ботинки, сапоги; сандалии; шлепанцы; туфли комнатные; сабо [обувь].

35 - выставки для коммерческих или рекламных целей; розничная и оптовая продажа широкого спектра товаров для третьих лиц (за исключением транспортировки) в секторе модных товаров, моды, парфюмерных изделий и косметических средств, очков, ювелирных изделий, бижутерии, часов, изделий из кожи, в том числе сумок, сумок женских, саквояжей, сумок дорожных, чемоданов, рюкзаков, ранцев, рюкзаков небольших размеров, чемоданов плоских для документов, чемоданов плоских, футляров/колец для ключей, одежды, обуви, головных уборов, шапок, шляп, кепок посредством магазинов, универсальных магазинов, веб-сайтов для онлайн-покупки товаров, почтовых заказов и/или каталогов; продвижение мероприятий в сфере модной индустрии.

ИМПЕРИАЛ ФЭШН

- словесный товарный знак «» по свидетельству № 614057 (7), зарегистрированный, в частности, в отношении товаров 25 класса МКТУ: одежда/предметы одежды; костюмы; юбки; брюки, штаны; рубашки поло; футболки с короткими рукавами; футболки с длинными рукавами; рубашки, сорочки; куртки, пиджаки, жакеты; свитера; пуловеры; блузки; манто; пальто; плащи; меха [одежда]; комбинезоны [одежда]; куртки ветростойкие; шарфы, платки шейные; кашне; шали; галстуки; подтяжки; перчатки [одежда]; чулки; носки; пояса [одежда]; костюмы купальные; плавки; одежда пляжная; халаты купальные; пижамы; белье нижнее; бюстгальтеры; топы; короткие майки с открытыми плечами; кальсоны, трусы; шапки, шляпы; женские шляпы, чепчики; береты; козырьки [головные уборы]; туфли; туфли гимнастические; ботинки, сапоги; сандалии; шлепанцы; туфли комнатные; сабо [обувь].

Основным элементом, образующим серию противопоставленных знаков (1) – (7), является словесный элемент «IMPERIAL /ИМПЕРИАЛ», являющийся единственным

словесным элементом в противопоставленных знаках (1), (3)-(4), занимающий доминирующее положение в противопоставленных знаках (2), (5) – (7), обладающий фонетическим, визуальным и семантическим тождеством со словесным элементом «IMPERIAL», занимающим в оспариваемом товарном знаке начальную позицию, с которой начинается восприятие этого знака потребителем.

Сравнительный анализ оспариваемого товарного знака и противопоставленных знаков (1) – (7) по признакам сходства, изложенным в пункте 42 Правил, показал следующее.

Учитывая фонетическое тождество основного словесного элемента, образующего серию знаков, с оспариваемым товарным знаком, также включающим в свой состав этот элемент, коллегия делает вывод о наличии фонетического сходства сравниваемых знаков, обусловленного полным фонетическим вхождением в оспариваемый товарный знак «IMPERIAL MANIFESTA» противопоставленных словесных знаков «IMPERIAL», «ИМПЕРИАЛ», (1), (3), (4), что усиливается визуальным сходством знаков, что обусловлено использованием заглавных букв одинакового шрифта и алфавита (1), (4).

С точки зрения семантики сравниваемых товарных знаков следует учитывать, что, как указано выше, слово «IMPERIAL» является многозначным, при этом словесные элементы «IMPERIAL MANIFESTA» оспариваемого товарного знака не образуют устойчивого словосочетания, обладающего однозначным смысловым значением, вместе с тем, установленное фонетическое и визуальное сходство оспариваемого товарного знака с противопоставленными знаками (1), (3), (4) позволяет сделать общий вывод о сходстве этих знаков, несмотря на некоторые визуальные различия.

Однородность товаров 25 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак и охраняются противопоставленные знаки (1) – (7), не вызывает сомнений в виду идентичности большей части позиций, а также в силу того, что в «старших» знаках приведены родовые позиции (одежда, обувь, головные уборы), включающие в себя все товары 25 класса МКТУ оспариваемой регистрации, которые имеют одинаковое функциональное назначение, являются взаимодополняемыми или взаимозаменяемыми, имеют общий круг потребителей и условия реализации.

Кроме того, учитывая наличие серии знаков лица, подавшего возражение, в основу которой положен фонетически тождественный словесный элемент «IMPERIAL», «ИМПЕРИАЛ», в том числе, словосочетания «MAGICO IMPERIAL» (2), «IMPERIAL FASHION» (6), «ИМПЕРИАЛ ФЭШН» (7), оспариваемый товарный знак может в отношении однородных товаров 25 класса МКТУ рассматриваться как продолжение серии знаков лица, подавшего возражение, что определяет высокую степень вероятности смешения этих знаков в сознании потребителя при покупке соответствующих товаров.

Коллегия также полагает обоснованным довод лица, подавшего возражение, об однородности части услуг 35 класса МКТУ оспариваемой регистрации, связанных с продвижением товаров, товарам 25 класса, в отношении которых охраняются противопоставленные знаки (1) - (7), кроме того, эти услуги однородны услугам 35 класса МКТУ (выставки для коммерческих или рекламных целей; розничная и оптовая продажа широкого спектра товаров для третьих лиц (за исключением транспортировки) в секторе модных товаров, моды, парфюмерных изделий и косметических средств, очков, ювелирных изделий, бижутерии, часов, изделий из кожи, в том числе сумок, сумок женских, саквояжей, сумок дорожных, чемоданов, рюкзаков, ранцев, рюкзаков небольших размеров, чемоданов плоских для документов, чемоданов плоских, футляров/колец для ключей, одежды, обуви, головных уборов, шапок, шляп, кепок посредством магазинов, универсальных магазинов, веб-сайтов для онлайн-покупки товаров, почтовых заказов и/или каталогов; продвижение мероприятий в сфере модной индустрии), в отношении которых охраняется товарный знак (6), входящий в серию противопоставленных знаков лица, подавшего возражение.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что оспариваемый товарный знак может вызывать у потребителя сходные ассоциации с противопоставленной серией знаков в отношении однородных товаров и услуг, что определяет вывод об их сходстве до степени смешения.

При сопоставительном анализе оспариваемого и противопоставленных знаков (1) - (7) коллегия руководствуется сложившейся 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», 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.

При рассмотрении данного возражения коллегия также приняла во внимание информацию о длительной и активной деятельности лица, подавшего возражение, на территории Российской Федерации под своим фирменным наименованием по продвижению товаров 25 класса МКТУ, маркированных сходным с оспариваемым товарным знаком обозначением «IMPERIAL», что также способствует смешению этих товарных знаков на территории Российской Федерации в гражданском обороте.

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

удовлетворить возражение, поступившее 07.06.2023, и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №918755 недействительным в отношении товаров 25 класса МКТУ и услуг 35 класса МКТУ «демонстрация товаров; организация выставок в коммерческих или

рекламных целях; организация показов мод в рекламных целях; организация торговых ярмарок; оформление витрин; предоставление коммерческой информации и консультаций потребителям по вопросам выбора товаров и услуг; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг; предоставление торговых Интернет-площадок покупателям и продавцам товаров и услуг; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; проведение коммерческих мероприятий; продвижение продаж для третьих лиц; продвижение товаров и услуг через спонсорство спортивных мероприятий; продвижение товаров через лидеров мнений; телемаркетинг; управление процессами обработки заказов товаров; услуги манекенщиков для рекламы или продвижения товаров».