

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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 30.04.2020 № 644/261 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454), рассмотрела поступившее 13.02.2023 возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 778696, поданное ООО «ТКР», г. Санкт-Петербург (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установлено следующее.

Регистрация оспариваемого товарного знака «**FLUFFY TEDDY**» с приоритетом от 06.03.2020 по заявке № 2020711854 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 09.10.2020 за № 778696 в отношении товаров 25 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ) на имя Комиссарова Д.В., г. Подольск (далее – правообладатель).

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 13.02.2023, выражено мнение о том, что регистрация товарного знака по свидетельству № 778696 произведена в нарушение требований, установленных пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак «FLUFFY TEDDY» сходен до степени смешения с товарными знаками «TEDDY», «ТЕДДИ», «TEDDY CLUB», изобразительным знаком (свидетельства №508196 (1), №608712 (2), №509907 (3), №514220 (4), №381640 (5), зарегистрированных на имя лица, подавшего возражение;

- товары 25 класса МКТУ сравниваемых регистраций обладают высокой степенью однородности.

На основании изложенного, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 778696 недействительным полностью.

В подтверждение изложенных доводов лицом, подавшим возражение, представлены:

1. Выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «ТКР»;
2. Выписка из ЕГРИП;
3. Свидетельство о регистрации доменного имени teddyclub.su на имя ООО "ТКР";
4. Сертификат соответствия № TC RU C-RU AI35.B.00964 Серия RU № 0118598 с приложением к Сертификату соответствия № TC RU C-RU AI35.B.00964 Серия RU №0090445 срок действия с 01.07.2014 о 01.07.2017;
5. Сертификат соответствия № TC RU C-RU AI35.B.00963 Серия RU № 0118597 с приложением к Сертификату соответствия № TC RU C-RU AI35.B.00963 Серия RU № 0090444 срок действия с 01.07.2014 о 01.07.2017;
6. Сертификат соответствия № ЕАЭС RU C-RU СП28.B.00418/19 Серия RU № 0147964 с приложением к Сертификату соответствия № ЕАЭС RU C-RU СП28.B.00418/19 Серия RU №0647291;
7. Сертификат соответствия № TC RU C-RU AI35.B.01260 Серия RU № 0151638;
8. Договор поставки № О1/П от 20.02.2015;
9. Договор поставки № 1/1522 от 15.01.2022;
10. Материалы договора поставки № 25/12 от 25.09.2012;
11. Договор поставки № 27/10/16 от 27.10.2015;
12. Материалы договора № 35336-1/19 от 02 февраля 2019;
13. Накладная на передачу готовой продукции №7 от 01.06.2017;
14. Накладная на передачу готовой продукции № 21 от 08.09.2017;
15. Накладная на передачу готовой продукции № 26 от 02.10.2017;
16. Накладная на передачу готовой продукции № 4 от 02.03.2018;
17. Накладная на передачу готовой продукции № 13 от 01.08.2018;
18. Накладная на передачу готовой продукции № 16 от 01.11.2018;
19. Накладная на передачу готовой продукции № 15 от 02.12.2019;
20. Накладная на передачу готовой продукции № 14 от 01.11.2019;
21. Накладная на передачу готовой продукции №11 от 02.10.2020;
22. Накладная на передачу готовой продукции № 8 от 02.07.2020;

23. Накладная на передачу готовой продукции № 9 от 02.09.2021;
24. Накладная на передачу готовой продукции № 9 от 01.03.2022;
25. Накладная на передачу готовой продукции № 3 от 17.01.2022;
26. Накладная на передачу готовой продукции №13 от 05.04.2022;
27. Накладная на передачу готовой продукции № 11 от 24.03.2022;
28. Счет - фактура № 4955 от 13.09.2017;
29. Товарная накладная № 4955 от 13.09.2017;
30. Счет - фактура № 390 от 03.10.2019;
31. Счет - фактура № 0731001200 от 31.07.2019;
32. Счет - фактура № 0131002929 от 31.01.2019;
33. Счет - фактура №419 от 09.08.2021;
34. Счет - фактура № 747 от 22.012.2021;
35. Счет - фактура № 42424 от 20.02.2022;
36. Товарная накладная №1080 от 08.02.2022;
37. Счет-фактура №346 от 26.05.2022;
38. Распечатки страниц сайта www.teddyclub.su;
39. Информация из Интернет-ресурсов по ООО «ТКР»;
40. Отзывы потребителей продукции ООО «ТКР»;
41. Фотографии производимых и реализуемых товаров ООО «ТКР» с товарными знаками № 508196, № 509907, № 514220.

На основании вышеизложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №778696.

В адрес правообладателя в установленном порядке было направлено уведомление с указанием даты заседания коллегии и предложением представить отзыв по мотивам возражения. Согласно данным почты России, правообладатель получил упомянутое уведомление 14.03.2023. Вместе с тем, правообладатель на заседании коллегии, состоявшемся 24.04.2023, отсутствовал и отзыва по мотивам возражения не представил.

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

С учетом даты (06.03.2020) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя упомянутый выше Кодекс и

Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

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

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

Согласно пункту 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

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

В соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, предусмотренным подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1512 настоящего Кодекса, могут быть поданы заинтересованным лицом. Лицу, подавшему возражение, принадлежат исключительные права на товарные знаки по свидетельствам №508196, №608712, №514220, №381640, №509907, сходные, по его мнению, до степени смешения с оспариваемым товарным знаком. Согласно доводам возражения и представленным материалам, ООО «ТКР» использует принадлежащие ему знаки при маркировке одежды, обуви, головных уборов (З-41). Изложенное свидетельствует о заинтересованности ООО «ТКР» в подаче настоящего возражения.

Оспариваемый товарный знак «**FLUFFY TEDDY**» является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Анализ словарей основных европейских языков (см. www.translate.yandex.ru) показал, что словесный элемент «fluffy» переводятся с английского на русский язык как «пушистый, плюшевый», словесный элемент «teddy» переводится как «мишка, медвежонок (игрушка)». Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 25 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак «Teddy» (1) является словесным и выполнен стандартным шрифтом строчными буквами латинского алфавита, начальная буква «Т» -

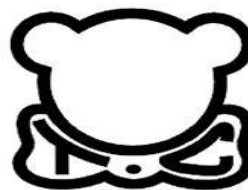
заглавная. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 25 класса МКТУ.

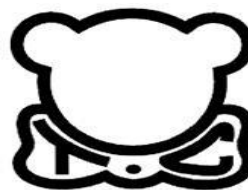
Противопоставленный товарный знак «ТЕДДИ» (2) является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Анализ словарно-справочных источников информации (см. www.dic.academic.ru) показал отсутствие лексических значений у словесного элемента «тедди». Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 25 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак «Teddy Club» (3) является словесным и выполнен стандартным шрифтом строчными буквами латинского алфавита, начальные буквы «Т» и «С» - заглавные. Словарное значение словесного элемента «teddy» было приведено выше по тексту заключения, что касается словесного элемента «club», то он переводится с английского на русский язык как «клуб, кружок, собрание» (см. www.translate.yandex.ru). Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 25 класса МКТУ.



Противопоставленный товарный знак «» (4) является комбинированным и состоит из словесных элементов «teddy club», выполненных буквами латинского алфавита с наложением друг на друга, а также из помещенного выше стилизованного изображения мордочки зверя. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 25 класса МКТУ.



Противопоставленный товарный знак «» (5) является изобразительным и состоит стилизованного изображения мордочки зверя с бантиком. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 25 класса МКТУ.

Проверка оспариваемого товарного знака на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показала следующее.

Оспариваемый товарный знак состоит из двух элементов «fluffy» и «teddy», причем слово «teddy» является существительным, определяющим смысловое значение всего словосочетания, а слово «fluffy» является прилагательным, характеризующим его.

Противопоставленные знаки (1-2) содержат единственные словесные элементы «teddy» и «тедди», представляющие собой транслитерацию друг друга. Указанные словесные элементы полностью входят в состав оспариваемого товарного знака и совпадают с элементом, на который падает основное логическое и смысловое ударение в нем. С учетом изложенного следует констатировать фонетическое и смысловое сходство элементов «Teddy», несущих основную индивидуализирующую нагрузку в сравниваемых знаках. Следует отметить визуальные отличия между оспариваемым и противопоставленными знаками (1-2), заключающиеся в наличии в составе оспариваемого знака дополнительного словесного элемента («fluffy»), исполнении оспариваемого и противопоставленного знака (2) знаками буквами различных алфавитов. Вместе с тем, прослеживает и визуальное сходство сравниваемых знаков ввиду того, что они являются словесными, выполнены стандартным шрифтом заглавными буквами, оспариваемый и противопоставленный знак (1) выполнены буквами одного алфавита (латинского). Изложенное свидетельствует о сходстве сравниваемых средств индивидуализации в целом.

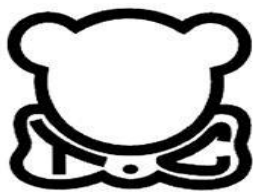
Вместе с тем, по мнению коллегии, оспариваемый товарный знак «FLUFFY TEDDY» не является сходным с противопоставленными знаками «Teddy Club», «

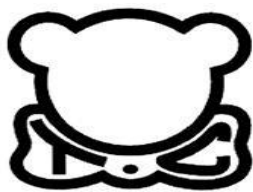


» (3-4). Несмотря на то, что сравниваемые знаки включают тождественный словесный элемент «teddy», он занимает в знаках различное положение, кроме того, сравниваемые товарные знаки включают также и иные словесные элементы, которые придают им различное звучание и смысловое содержание. Как отмечалось выше, оспариваемый товарный знак образован начальным словесным элементом «fluffy» и следующим за ним словесным элементом «teddy», в совокупности упомянутые словесные элементы означают «плюшевый мишка», «пушистый мишка». В то же время в противопоставленных знаках (3-4) словесный элемент «teddy» помещен в начале словосочетания, а за ним помещен элемент «club», указанные словесные элементы образуют фантазийное словосочетание, которое может вызывать представление с клубом

медвежонка, кружком, проводимым медвежонком и т.д. Указанное свидетельствует о различиях в произношении словосочетаний «fluffy teddy» и «teddy club», а также различных образах, вызываемых ими. Кроме того, оспариваемый и противопоставленные знаки (3-4) имеют графические отличия, которые усиливают отсутствие сходства между упомянутыми средствами индивидуализации. Противопоставленный знак (4) включает оригинальный изобразительный элемент, словесные элементы «teddy club» выполнены оригинальным шрифтом с наложением букв друг на друга, знаки (3-4) включают в свой состав отличающийся словесный элемент «club». Упомянутые выше отличия в совокупности позволяют отличать оспариваемый и противопоставленные знаки (3-4), вследствие чего они признаются несходными.

В отношении анализа сходства оспариваемого и противопоставленного знака (5) необходимо отметить следующее. Согласно пункту 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы. В соответствии с изложенным, противопоставление оспариваемому товарному знаку «**FLUFFY TEDDY**»



противопоставленного знака «» (5) противоречит Правилам. Кроме того, следует отметить, что сравниваемые знаки представляют собой различные виды товарных знаков (словесный / изобразительный), которые по-разному акцентируют на себе внимание потребителя, при их восприятии возникают различные образы (с одной стороны возникает образ игрушки в виде плюшевого мишки, с другой стороны представлено стилизованное изображение головы какого-то зверя). Следовательно, сравниваемые знаки по-разному запоминаются потребителями.

Оспариваемый знак зарегистрирован в отношении товаров 25 класса МКТУ «одежда; обувь; головные уборы». Правовая охрана противопоставленным знакам (1-5) предоставлена в отношении товаров 25 класса МКТУ, представляющих собой различные виды одежды (и их части), обуви (и их части), головных уборов. Таким образом, однородность сравниваемых видов товаров не вызывает сомнений ввиду их соотнесения между собой как род-вид, возможности совместного производства и реализации.

В отношении анализа однородности товаров 25 класса МКТУ, для которых зарегистрированы оспариваемый и противопоставленные знаки (1-5), коллегия учитывала, что вероятность смешения сравниваемых знаков определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров. 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 (см. пункт 162 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее – Постановление Пленума Верховного Суда). В рассматриваемом случае была установлена высокая степень сходства оспариваемого и противопоставленных знаков (1-2), а также высокая степень однородности сравниваемых товаров 25 класса МКТУ, что может привести к высокой вероятности смешения данных товаров, маркированных сравниваемыми знаками, в гражданском обороте. Вместе с тем, однородность товаров 25 класса МКТУ оспариваемого и противопоставленных товарных знаков (3-5), при отсутствии их сходства, приводит к выводу об отсутствии возможности смешения сравниваемых товаров, маркированных упомянутыми знаками, в гражданском обороте.

Таким образом, коллегия пришла к выводу о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса ввиду его сходства до степени смешения с противопоставленными знаками (1-2).

При рассмотрении настоящего возражения коллегия приняла во внимание материалы (3-41), касающиеся использования противопоставленных знаков его правообладателем. При этом использование знаков (1-2) усиливает вероятность их смешения с оспариваемым товарным знаком.

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

удовлетворить возражение, поступившее 13.02.2022, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №778696 недействительным полностью.