


ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом от 12 марта 2014 г. N 35-ФЗ "О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации" (далее – Кодекс) и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 №644/261, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 23.11.2020, поданное ООО «КАРРЕЛЛО» (Москва), ИП Лашмановой И.В. (г.Одесса, Украина) (далее – лица, подавшие возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 776414, при этом установлено следующее.



Оспариваемый товарный знак «» по заявке № 2019751746, поданной 15.10.2019, зарегистрирован 24.09.2020 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за № 776414 на имя Пуля А.С., Краснодарский край, г.Сочи, в отношении товаров и услуг 12, 35 классов МКТУ (далее – правообладатель).

В поступившем 23.11.2020 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности возражении выражено мнение лиц, его подавших, о том, что регистрация товарного знака по свидетельству №776414 произведена в нарушение требований, установленных положениями пунктами 3, 6, 8 статьи 1483 Кодекса,


статьи 10 bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности от 20.03.1883 (далее – Парижская конвенция).

Доводы возражения сводятся к следующему:


- ООО «КАРРЕЛЛО» является эксклюзивным представителем на территории Российской Федерации бренда «CARRELLO» на основании соглашения с ИП Лашмановой И.В., которая является правообладателем товарного знака по свидетельству №607997, владеет доменным именем www.carellobaby.com, а также является правообладателем международной регистрации товарного знака №1537324 в отношении товаров 12, 20, 28 и услуг 35 классов МКТУ, которая подана на базе национальной регистрации товарного знака в Украине за № 202449 с приоритетом от 10.08.2015;

- согласно материалам возражения ООО «КАРРЕЛЛО» производило и производит в Китае по своему заказу товары для детей, в том числе, но не ограничиваясь: коляски, автокресла, сопутствующие товары для детских колясок (муфты, сетки, сумки, чехлы и пр.), колыбели, стульчики для кормления, детские игрушки, ходунки, манежи, качели, люльки и так далее с целью дальнейшей реализации и доведения до потребителей детских товаров на территории

Российской Федерации под товарным знаком “  ”;

- продукция для детей, маркированная обозначением “  ”, продвигается на одноименном сайте www.carellobaby.com, в том числе путем указания магазинов с целью покупки интересующих товаров, на известных маркет-плейсах (Wildberries и т.д.), в связи с чем приобрела широкую популярность задолго до даты приоритета оспариваемого товарного знака;

- начиная с 2018 года, ежемесячно вкладываются большие финансовые вложения в рекламу и раскрутку товаров, маркированных обозначением

“  ” посредством продвижения в Интернете (представлены документы с Google, Яндексом, разработчиками видеороликов), в социальных сетях (Фейсбук, Инстаграмм, Ютуб);

carrello

- продукция под обозначением “**carrello**” ежегодно принимает участие на международных выставках, что подтверждается договорами и непосредственно фотографиями с выставок;

- действия правообладателя, связанные с регистрацией оспариваемого товарного знака, могут расцениваться как действия недобросовестной конкуренции и злоупотребления правом, поскольку согласно договору №Б-03042018-2 от 03.04.2018 ООО “Кроватки-Коляски” в лице Генерального директора Пуля А.С. закупило у ООО “КАРЕЛЛО” большое количество детских колясок “CARRELLO”, что свидетельствует об умышленном осуществлении действий ИП Пуля А.С. по приобретению прав на товарный знак по свидетельству №776414;

- помимо производства и введения в оборот товаров 12 класса МКТУ лица, подавшие возражение, также занимаются реализацией, рекламой и продвижением непосредственно товаров 12, 20, 28 классов МКТУ как под собственным брендом “CARRELLO”, но и также оказывают услуги в отношении реализации товаров иных производителей и иных брендов посредством своего интернет-сайта, социальных сетей с одноименным названием “CARRELLO”, что свидетельствует об однородности оказываемых услуг 35 класса МКТУ оспариваемого товарного знака;

- ввиду изложенной известности и популярности на рынке товаров и услуг продукции “CARRELLO”, оспариваемый товарный знак по свидетельству № 776414 способен ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров и лица, оказывающего услуги;



- спорный товарный знак «» сходен до степени

смешения с товарным знаком “**carrello**” по свидетельству №607997 в отношении однородных товаров и услуг, что противоречит требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса;

- фирменное наименование у ООО “КАРЕЛЛО”, используемое в отношении товаров и услуг, однородных оспариваемым товарам и услугам, возникло ранее

даты приоритета товарного знака по свидетельству № 776414, поэтому регистрация спорного знака должна быть признана недействительной полностью.

На основании изложенного, лицом, подавшим возражение, выражена просьба о признании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №776414 недействительным полностью.

В подтверждение изложенных доводов к возражению приложены следующие материалы:

- распечатки товарных знаков по свидетельствам №№776414, 607997 (1);
- обращение по заявке №2019751746 (2);
- решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2014736656 (3);
- свидетельство в Украине на товарный знак №202449 (4);
- международная регистрация №1537324 знака “carrello” (5);
- соглашение о сотрудничестве и взаимодействии от 27.12.2017 (6);
- сведения о доменном имени carellobaby.com (7);
- информация с сайта www.carellobaby.com (8);
- контракт №10012018-12 от 10.01.2018 (9);
- грузовые таможенные декларации на товары и транспортные накладные (10);
- контракт №25012018-01 от 25.01.2018 (11);
- грузовые таможенные декларации на товары, добавочные листы к декларации на товары и дополнения, транспортные накладные (12);
- контракт №10032018-01 от 10.03.2018 (13);
- грузовые таможенные декларации на товары, добавочные листы к декларации на товары и дополнения (14);
- контракт №07052018-01 от 07.05.2018 (15);
- грузовые таможенные декларации на товары, добавочные листы к декларации на товары и дополнения (16);
- контракт №15062018-01 от 15.06.2018 (17);

- грузовые таможенные декларации на товары, добавочные листы к декларации на товары и дополнения (18);
- договор-заявка от 12.02.2018 №А18/12.02.2018 на участие в мероприятии Выставка колясок Тест-драйв Babadu 17-18.03.2018 (19);
- договор от 03.05.2018 №Д/101-1800248 на участие в выставке “МИР ДЕТСТВА-2018” (20);
- договор №Д/101-1900118 от 05.03.2019 на участие в выставке “МИР ДЕТСТВА-2019”, акт сдачи-приемки оказанных услуг и выставочных площадей к договору, счет-фактура №11024 от 29.09.2019 (21);
- фотографии с выставки (22);
- договор №26/08Н-1 от 26.08.2019 на участие в выставке “МИР ДЕТСТВА-2019”, акт сдачи-приемки оказанных услуг и выставочных площадей к договору (23);
- акты об оказанных услугах “Яндекс Директ” (24);
- акты сдачи-приемки услуг “Google Реклама” (25);
- данные по веб-сайту (26);
- платежные поручения (27);
- договоры на поставку товаров (28);
- товарные накладные, счета-фактуры, акт сверки взаимных расчетов (29);
- сертификаты соответствия (30).

Правообладатель товарного знака по свидетельству №776414 представил отзыв, доводы которого сводятся к следующему:

- правообладатель считает возражение необоснованным частично, а требования лиц, подавших возражение, о признании недействительным полностью предоставления правовой охраны товарному знаку не подлежащим удовлетворению;


- приложенное к возражению соглашение не является лицензионным договором и не содержит указания на передачу права ООО “КАРРЕЛЛО” производить на территории Российской Федерации товары для детей, за исключением товаров, относящихся к 20 и 28 классам МКТУ;

- правообладатель подтверждает, что ООО «КАРРЕЛЛО» реализует детские товары, в том числе велосипеды под обозначением «CARRELLO», но полагает, что эти действия направлены на намерение нарушить чужие права на обозначение «CARRELLO», которые ведут к незаконной конкуренции на рынке товаров и услуг;

- в возражении не содержится информации об истории производства и продаж товаров ООО «КАРРЕЛЛО» под обозначением «CARRELLO», наличии официальных представителей, деловой репутации на территории других стран до 2018 года;

- в отзыве приводятся сведения о том, что, по меньшей мере с 2015 года в России продаются детские коляски «CARELLO», производителем которых является греческая компания MOLHO SA (MOLHO GROUP), следовательно, производство и продвижение детских товаров ООО «КАРРЕЛЛО» под сходным до степени смешения обозначением «CARRELLO», используемым упомянутой компании, способно порождать в сознании потребителей ложные ассоциации с производителем товаров, содержит признаки недобросовестности и злоупотребления правом;

- в возражении не представлены технические эксклюзивности детских колясок производства ООО «КАРРЕЛЛО», нет документов или сведений о разработке моделей для производства колясок «CARRELLO»;

- правообладатель также занимался продвижением, рекламой и реализацией детских товаров, о чем свидетельствуют приложенные к отзыву материалы (оборотные-сальдовые ведомости, информация с Интернет-сайтов и так далее), ему принадлежит товарный знак «» по свидетельству №628135;

- материалов, свидетельствующих о недобросовестности правообладателя товарного знака или злоупотреблении правом, не представлено;

- нет доказательств какой-либо деятельности ООО «КАРРЕЛЛО», связанной с оказанием услуг, относимых к 35 классу МКТУ;

- оспариваемый товарный знак и противопоставленный товарный знак по свидетельству №607997 не являются сходными до степени смешения в виду имеющихся различий;

- товары, используемые ООО «КАРРЕЛЛО», являются однородными таким оспариваемым товарам, как: «детские коляски и автокресла».

На основании изложенного, правообладателем выражена просьба об отказе в удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №776414.

К отзыву приложены следующие материалы:

- распечатки с сайта <https://www.akusherstvo.ru/catalog/> (31);
- сертификаты соответствия (32);
- сведения о греческой компании (33);
- сведения из Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства ООО «КАРРЕЛЛО» (34);
- информация из веб-архива (35);
- оборотно-сальдовые ведомости (36);
- акт сверки взаимных расчетов (37);
- сведения о детском магазине Киндерия (38);
- распечатка товарного знака по свидетельству №628135 (39);
- сведения о товарных знаках со словесным элементом «CARRELLO» (40).

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

С учетом даты (15.10.2019) приоритета товарного знака по свидетельству №776414 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).

В соответствии с подпунктом 1 пункта 2 статьи 1512 Кодекса предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано

недействительным полностью или частично в течение всего срока действия исключительного права на товарный знак, если правовая охрана была ему предоставлена с нарушением требований пунктов 1 - 5, 8 и 9 статьи 1483 настоящего Кодекса.

Согласно пункту 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, предусмотренным, в частности, подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1512 настоящего Кодекса, могут быть поданы заинтересованным лицом.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1483 Кодекса не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

Согласно пункту 37 при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя учитывается, что к таким обозначениям относятся в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

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

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

В соответствии с положениями пункта 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы. При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

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).

В соответствии с пунктом 8 статьи 1483 Кодекса, в частности, не могут быть в отношении однородных товаров зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием или коммерческим обозначением (отдельными элементами таких наименования или обозначения), права на которые в Российской Федерации возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку могут быть поданы заинтересованным лицом.


Возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №776414 подано двумя лицами, а именно, ООО «КАРРЕЛЛО» и ИП Лашмановой И.В.

В материалах дела содержится информация о том, что между ИП Лашмановой И.В. и ООО «КАРРЕЛЛО» заключено соглашение (6) о сотрудничестве по производству товаров под брендом «CARRELLO» и введению его в гражданский оборот. В этой связи лица, подавшие возражение, осуществляют совместную

деятельность по изготовлению и продвижению продукции, маркированной обозначением «CARRELLO».


При этом ООО «КАРРЕЛЛО» принадлежит исключительное право на фирменное наименование, сходное, по его мнению, с оспариваемым товарным знаком. Указанное лицо осуществляет деятельность по производству товаров для детей и продвижению различных товаров для третьих лиц, которые являются однородными товарам и услугам, указанным в оспариваемой регистрации.

В виду того, что задолго до даты приоритета оспариваемой регистрации ООО «КАРРЕЛЛО» вводило в гражданский оборот продукцию детского назначения под обозначением «CARRELLO», оспариваемый товарный знак, включающий словесный элемент «CARRELLO» по свидетельству №776414, способен ввести потребителя в заблуждение относительно производителя идентичной продукции и нанести вред деловой репутации ООО «КАРРЕЛЛО».

ИП Лашмановой И.В. принадлежат исключительные права на товарный знак «» по свидетельству №607997, являющийся сходным до степени смешения с рассматриваемым товарным знаком по свидетельству №776414, в отношении однородных товаров, предназначенных для детей. ИП Лашманова И.В. также принадлежат доменное имя и интернет-сайт www.carellobaby.com, на котором размещается информация о детской продукции, сопровождаемой обозначением «CARRELLO».

Изложенное позволяет признать упомянутые лица заинтересованными в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №776414 по основаниям, предусмотренным пунктами 3, 6, 8 статьи 1483 Кодекса.



Оспариваемый товарный знак «» является комбинированным, содержащим в своем составе прямоугольник синего цвета, на фоне которого расположен словесный элемент «CARRELLO», выполненный оригинальным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров и услуг 12, 35 классов МКТУ.

Анализ оспариваемого комбинированного товарного знака показал, что основным элементом в нем является словесный элемент «CARRELLO», на который в первую очередь падает внимание потребителей при восприятии обозначения в целом.

При анализе соответствия/несоответствия оспариваемого товарного знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса учитывались следующие факторы:

- обозначение должно быть тождественно или сходно до степени смешения с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием (его элементами);

- право на фирменное наименование возникло ранее даты приоритета зарегистрированного товарного знака;

- фирменное наименование использовалось до даты подачи заявки в отношении товаров/услуг, однородных указанным в свидетельстве.

Сравнительный анализ оспариваемого товарного знака и отличительной части фирменного наименования ООО «КАРРЕЛЛО» показал, что они содержат словесный элемент «КАРРЕЛЛО», что свидетельствует об их сходстве, что правообладателем товарного знака не оспаривается.

Право на фирменное наименование ООО «КАРРЕЛЛО» возникло 27.12.2017, то есть до даты приоритета оспариваемого товарного знака.

При анализе фактической деятельности лица, подавшего возражение, во внимание были приняты материалы (7-30).

С возражением представлены контракты (11-18), согласно которым по заказу ООО «КАРРЕЛЛО» различные китайские компании производят товары, в частности, коляски детские, манежи детские, стульчики для кормления детские, маркированные обозначением «CARRELLO».

Согласно представленным к контрактам грузовым таможенным декларациям и транспортным накладным (12, 14, 16, 18) указанная продукция и комплектующие, в частности, части для детских колясок (колеса для прогулочной коляски, корзина для багажа, чехол и капюшон для коляски, укрытие для ног ребенка) поставлялась на территорию Российской Федерации до даты приоритета оспариваемого

товарного знака по свидетельству №776414.

У ООО «КАРРЕЛЛО» имеются сертификаты соответствия (30) на товары детского назначения, в частности, мебель бытовая детская для сидения и лежания на металлическом каркасе, в том числе трансформируемая, детские манежи, стульчики для кормления, качели-колыбели, игрушки для детей, коляски детские и так далее.

На основании представленных договоров (28), заключенных с третьими лицами, ООО «КАРРЕЛЛО» осуществляло поставку и реализовывало детскую продукцию, сопровождаемую обозначением «CARRELLO». В материалах дела содержатся финансовые документы (29), подтверждающие оплату по договорам (28).

С целью продвижения, реализации товаров под обозначением «CARRELLO» ООО «КАРРЕЛЛО» принимало участие в выставках (19-23) с демонстрацией различных детских товаров, а также размещало информацию о товарах «CARRELLO» на официальном сайте www.carellobaby.com.ru, в том числе путем указания магазинов с целью покупки интересующих товаров. Продажа товаров осуществлялась также посредством широко известных маркетплейсов (в том числе, Wildberries и т.д.), о чем свидетельствуют документы (24-27). Затрачено достаточное количество денежных средств для рекламы и продвижения товаров «CARRELLO» на Интернет-ресурсах (в частности, Яндекс, Google и так далее) (24-27).

Информирование потребителей о продукции «CARRELLO» осуществлялось также в социальных сетях (Фейсбук (около 30.000 подписок пользователей), Инстаграмм (более 14.000 подписок пользователей), Ютуб (зафиксировано около 10.000 просмотров каждого видеоролика) (24-27).

Следует отметить, что ООО «КАРРЕЛЛО» различными способами реализовывались разные товары детского назначения, в том числе детские велосипеды, детские коляски, ходунки, автокресла, стульчики для кормления, укачивающие центры, манежи, колыбель-качели и правообладатель оспариваемой регистрации это подтверждает в своем отзыве.

Учитывая изложенную информацию, виды деятельности, оказываемые ООО «КАРРЕЛЛО» являются однородными и корреспондируют со следующим товарами

12 класса МКТУ оспариваемого товарного знака: «верх откидной для детских колясок; верх откидной транспортных средств; верх откидной автомобилей; камеры для пневматических шин; колеса рудничных тачек; колеса рулевые для транспортных средств; бандажные колеса транспортных средств; колесики для тележек [транспортных средств]; коляски детские; коляски для домашних животных; коляски для новорожденных; кресла-каталки; муфты для ног, предназначенные для колясок; муфты для ног, предназначенные для открытых детских колясок; обивка внутренняя для транспортных средств; повозки; рули; сани [транспортные средства]; сани спасательные; сани финские; сетки противомоскитные для детских колясок; сиденья безопасные детские для транспортных средств; сиденья для транспортных средств; средства наземные; средства транспортные с дистанционным управлением, за исключением игрушек; сумки для прогулочных колясок; тачки; тележки грузовые; тележки двухколесные; тележки для продуктов; тележки для рыбной ловли; тележки для шлангов; тележки решетчатые на роликах; тележки с подъемником; тележки уборочные; чехлы для детских колясок», поскольку соотносятся между собой как род-вид, имеют одно назначение и одинаковый круг потребителей.


Коллегия также отмечает, что под своим фирменным наименованием ООО «КАРРЕЛЛО» осуществляет деятельность по продвижению и продаже не только своих товаров, но товаров иных производителей, то есть, по сути, оказывает снабженческие услуги для третьих лиц, о чем свидетельствуют представленные с возражением материалы (29).

Таким образом, виды деятельности ООО «КАРРЕЛЛО» являются однородными и корреспондируют со следующим услугами 35 класса МКТУ оспариваемого товарного знака: «агентства рекламные; аренда площадей для размещения рекламы; изучение рынка; консультации, касающиеся коммуникационных стратегий в рекламе; макетирование рекламы; написание текстов рекламных сценариев; обновление рекламных материалов; онлайн-сервисы розничные для скачивания предварительно записанных музыки и фильмов; онлайн-сервисы розничные для скачивания рингтонов; онлайн-сервисы розничные для

скачивания цифровой музыки; оформление рекламных материалов; производство рекламных фильмов; прокат рекламного времени в средствах массовой информации; прокат рекламных материалов; прокат рекламных щитов; прокат торговых автоматов; прокат торговых стендов; прокат торговых стоек; публикация рекламных текстов; радиореклама; расклейка афиш; рекламных материалов; рассылка рекламных материалов; редактирование рекламных текстов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама наружная; реклама почтой; реклама телевизионная», указанными в перечне оспариваемого товарного знака, так как соотносятся между собой как род-вид, имеют одни цели по продвижению товаров для третьих лиц, оказываются одними и теми же организациями и предприятиями.

Резюмируя вышеизложенную информацию, коллегия пришла к выводу о том, что товарный знак по свидетельству №776414 сходен до степени смешения с противопоставленным ему фирменным наименованием, используемым при осуществлении деятельности, признанной однородной частью товаров 12 и услуг 35 классов МКТУ оспариваемого товарного знака, и, следовательно, мнение лица, подавшего возражение, о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса следует признать правомерным в части.

Относительно доводов возражения о несоответствии оспариваемой регистрации требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, коллегия отмечает следующее.

Принадлежащий ИП ИП Лашмановой И.В. противопоставленный товарный знак “  ” по свидетельству №607997 представляет собой комбинированное обозначение, включающее в свой состав словесный элемент «carrello», выполненный строчными буквами латинского алфавита оригинальным шрифтом. Вторая буква «а» в слове «carrello» содержит изобразительные элементы, стилизованные в виде двух колес, и в целом отображают стилизованный вид детской коляски. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 20, 28 классов МКТУ.

Сравнительный анализ оспариваемого товарного знака и противопоставленного товарного знака показал, что они включают фонетически тождественный словесный элемент «carrello», наличие которого приводит к ассоциированию сравниваемых обозначений друг с другом в целом.

Словесный элемент «carrello» в переводе с итальянского языка на русский язык имеет значение «тележка, вагонетка, каретка, суппорт, багажная тележка, салазки, шасси самолета» (<https://translate.yandex.ru/>). Следует указать, что в виду того, что средний российский потребитель зачастую не знает итальянского языка, ему вряд ли будет понятен смысл словесного элемента «carrello», следовательно, он будет восприниматься как фантазийный.

Графическое сходство сравниваемых товарных знаков обеспечивается выполнением словесных элементов буквами латинского алфавита, а присутствующие в сравниваемых обозначениях графические элементы не приводят к отсутствию ассоциирования сопоставляемых обозначений друг с другом в целом ввиду превалирования иных критериев сходства словесных обозначений.

Таким образом, оспариваемый товарный знак и противопоставленный товарный знак, принадлежащий лицу, подавшему возражение, являются сходными, несмотря на некоторые отличия.

Анализ однородности товаров 12 и услуг 35 классов МКТУ, приведенных в перечне оспариваемого товарного знака, и товаров 20, 28 классов МКТУ, указанных в перечне противопоставленного товарного знака, показал следующее.

Оспариваемые товары 12 класса МКТУ «сани [транспортные средства]; сани спасательные; сани финские, сидения для транспортных средств, средства наземные» и товары 28 класса МКТУ «средства транспортные [игрушки]; модели транспортных средств масштабные; самокаты [игрушки]; сани [товары спортивные]; транспортные средства радиоуправляемые [игрушки]», указанные в перечне противопоставленного товарного знака по свидетельству №607997, поскольку они объединены родовым понятием «средства для передвижения», соотносятся между собой как род-вид, могут быть восприняты как товары из одного источника происхождения.

Таким образом, оспариваемый товарный знак по свидетельству №776414 является сходным до степени смешения с противопоставленным товарным знаком по свидетельству №607997 в отношении части товаров 12 класса МКТУ, что не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В отношении мотивов возражения, касающихся несоответствия оспариваемого знака требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса, коллегия отмечает следующее.

Сам по себе товарный знак по свидетельству №776414 не содержит сведений, которые бы являлись ложными или вводящими потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя.

Вместе с тем, 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.

Проанализированные выше и представленные с возражением документы (б-30) подтверждают совместную деятельность лиц, подавших возражение, в производстве, реализации и продвижении различных товаров для детей, маркированных обозначением «CARRELLO», до даты приоритета оспариваемого товарного знака.

Вместе с тем, сам по себе факт использования обозначения до приоритета оспариваемого товарного знака иным лицом не свидетельствует о возможности введения потребителя в заблуждение относительно производителя товаров или лица, оказывающего услуги. Норма пункта 3 статьи 1483 Кодекса подлежит применению в том случае, когда установлено, что потребитель осведомлен о ранее существовавшем обозначении и ассоциирует его с иным конкретным лицом, не являющимся правообладателем оспариваемого товарного знака. Таким образом, для вывода о возможности введения потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара в связи с тем, что конкретное обозначение ранее использовалось иным лицом, необходимо наличие доказательств, подтверждающих возникновение (и сохранение) у потребителей стойкой ассоциативной связи между

конкретным обозначением, использовавшимся на товарах, и предшествующим производителем этих товаров.

Однако, документов, подтверждающих факт того, что потребители принимают продукцию, маркированную оспариваемым товарным знаком, за продукцию лица, подавшего возражение, не представлено. В частности, в возражении не содержится независимых источников информации, которые подтверждали бы соответствующий довод, так например, к материалам возражения не представлен социологический опрос.

Документы (36-38), приложенные к отзыву о том, что правообладатель, создав ООО «Кроватки-Коляски» осуществляет деятельность, связанную с продвижением детских товаров, под принадлежащим ему товарным знаком «**KINDERUIA**» по свидетельству №628135, не относится к существу рассматриваемого спора.

Представленные правообладателем товарного знака сведения (32, 33) о выпуске греческой компанией MOLHO SA (MOLHO GROUP) товаров для детей «CARELLO» никоим образом не соотносятся с ИП Пуля А.С, в связи с чем не могут быть приняты во внимание.

На основании вышеизложенной информации, коллегия приходит к выводу о том, что довод возражения о несоответствии товарного знака по свидетельству №776414 пункту 3 статьи 1483 Кодекса, не доказан.

Что касается довода возражения о том, что действия правообладателя, связанные с регистрацией оспариваемого товарного знака, представляют собой злоупотребление правом, то установление наличия факта злоупотребления правом не относится к компетенции Федеральной службы по интеллектуальной собственности. Каких-либо судебных актов, на основании которых можно было бы сделать вывод о том, что действия, связанные с регистрацией товарного знака по свидетельству №776414, являются актом недобросовестной конкуренции и злоупотреблением правом, не представлено.

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

удовлетворить возражение, поступившее 23.11.2020, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №776414 недействительным в отношении товаров 12 класса МКТУ «верх откидной для детских колясок; верх откидной транспортных средств; верх откидной автомобилей; камеры для пневматических шин; колеса рудничных тачек; колеса рулевые для транспортных средств; бандажы колес транспортных средств; колесики для тележек [транспортных средств]; коляски детские; коляски для домашних животных; коляски для новорожденных; кресла-каталки; муфты для ног, предназначенные для колясок; муфты для ног, предназначенные для открытых детских колясок; обивка внутренняя для транспортных средств; повозки; рули; сани [транспортные средства]; сани спасательные; сани финские; сетки противомоскитные для детских колясок; сиденья безопасные детские для транспортных средств; сиденья для транспортных средств; средства наземные; средства транспортные с дистанционным управлением, за исключением игрушек; сумки для прогулочных колясок; тачки; тележки грузовые; тележки двухколесные; тележки для продуктов; тележки для рыбной ловли; тележки для шлангов; тележки решетчатые на роликах; тележки с подъемником; тележки уборочные; чехлы для детских колясок», услуг 35 класса МКТУ «агентства рекламные; аренда площадей для размещения рекламы; изучение рынка; консультации, касающиеся коммуникационных стратегий в рекламе; макетирование рекламы; написание текстов рекламных сценариев; обновление рекламных материалов; онлайн-сервисы розничные для скачивания предварительно записанных музыки и фильмов; онлайн-сервисы розничные для скачивания рингтонов; онлайн-сервисы розничные для скачивания цифровой музыки; оформление рекламных материалов; производство рекламных фильмов; прокат рекламного времени в средствах массовой информации; прокат рекламных материалов; прокат рекламных щитов; прокат торговых автоматов; прокат торговых стендов; прокат торговых стоек; публикация рекламных текстов; радиореклама; расклейка

афиш; рекламных материалов; рассылка рекламных материалов; редактирование рекламных текстов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама наружная; реклама почтой; реклама телевизионная».