

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, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020, рассмотрела поступившее 07.06.2023 возражение ООО «Алкур» (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2022759965, при этом установила следующее.



Регистрация обозначения в качестве товарного знака по заявке № 2022759965 с датой поступления в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности от 26.08.2022 испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 16, 18, 20, 25, 26, 27 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Решение Роспатента от 30.03.2023 о государственной регистрации товарного знака принято только для части товаров 16, 18 и 20 классов МКТУ. В отношении остальных заявленных товаров и услуг в регистрации товарного знака было отказано на основании его несоответствия требованиям пунктов 1, 3 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное несоответствие обосновывается в заключении по результатам экспертизы следующим.

Входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «Underwear» является неохраняемым элементом обозначения, так как имеет определённое семантическое значение: «Underwear» в переводе с английского языка «Нижнее белье» (см. Англо-русский словарь Мюллера, <https://translate.academic.ru/Underwear/xx/ru/>).

В случае, когда обозначение содержит указание на конкретный вид товаров, а регистрация испрашивается в отношении широкого перечня товаров, оно может ввести потребителя в заблуждение и породить в сознании потребителя представление о виде товаров и связанных с ними услуг, не соответствующих действительности.

Экспертизой был учтен скорректированный заявителем перечень товаров и услуг, однако в отношении части товаров заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака, поскольку будет вводить потребителей в заблуждение относительно назначения заявленных товаров (18 класс МКТУ «несессеры для туалетных принадлежностей незаполненные; портпледы; ручки-держатели для переноски хозяйственных сумок и пакетов; рюкзаки; сетки хозяйственные; сумки; сумки для туалетных принадлежностей, незаполненные; сумки женские; сумки пляжные; сумки спортивные; сумки хозяйственные многоцветные»; 26 класс МКТУ «заколки для волос; изделия декоративные для волос; ленты для волос; повязки для волос; сетки для волос; шпильки для волос»; 27 класс МКТУ «коврики для занятий йогой; циновки; циновки тростниковые»).

Также в заключении указано, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с зарегистрированными на имя других лиц товарными знаками:

- «YANSO» по свидетельству № 843371 [1] с приоритетом от 01.04.2021 в отношении товаров 25 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 25 класса МКТУ;

- «YANSEN» по свидетельству № 771108 [2] с приоритетом от 12.11.2019 в отношении услуг 35 класса МКТУ, однородных заявленным услугам 35 класса МКТУ.

Фонетическое сходство определено на основании таких признаков как: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных («Yanson» - «YANSO» - «YANSEN»).

В заключении обращено внимание заявителя, что экспертиза обозначения проводится в отношении конкретных товаров и услуг соответствующих классов МКТУ, вследствие чего довод заявителя относительно различных сфер деятельности правообладателя противопоставленного товарного знака по свидетельству № 771108 и заявителя по рассматриваемой заявке не является убедительным и не снимает оснований для отказа в государственной регистрации по пункту 6 статьи 1483 Кодекса.

Заявитель выразил свое несогласие с данным решением в поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) возражении, доводы которого сводятся к следующему:

- заявленное обозначение и противопоставленные знаки не являются сходными до степени смешения и не могут вводить потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя (относительно источника происхождения);

- обоснование несходства обозначений «YANSOO» и «Yanson Underwear» по звуковым (фонетическим) признакам: словесные обозначения «YANSOO» и «Yanson» при тождестве первого слога во втором слоге звучат по-разному: YAN-SOO и Yan-SON; согласно открытым источникам в сети Интернет зарегистрированный товарный знак «YANSOO» в русской транскрипции читается как ЯНСУ (см. информацию выше). В то время как «Yanson» в русской

транскрипции читается как ЯНСОН. Более того, в заявленное на регистрацию обозначение входит не охраняемый словесный элемент «Underwear» (в русской транскрипции Ундервеар), то есть полное звучание заявленного обозначения – Yanson Underwear. Таким образом, «YANSOO» и «Yanson Underwear» (в русской транскрипции ЯНСУ и Янсон Ундервеар) читаются и звучат совершенно по-разному;

- обоснование несходства обозначений «YANSEN» и «Yanson Underwear» по звуковым (фонетическим) признакам: словесные части обозначений «YANSEN» и «Yanson» при совпадении первого слога во втором слоге пишутся и звучат по-разному: YAN-SEN и Yan-SON; согласно открытым реестрам ФИПС товарный знак YANSEN в русской транскрипции читается как ЯНСЕН (информация по заявке 2019757394). В то время как обозначение «Yanson» в русской транскрипции читается как ЯНСОН. Кроме того, в заявленное на регистрацию обозначение входит не охраняемый словесный элемент «Underwear» (в русской транскрипции Ундервеар), то есть полное звучание заявленного обозначения - Yanson Underwear. Таким образом, «YANSEN» и «Yanson Underwear» (в русской транскрипции ЯНСЕН и Янсон Ундервеар) читаются и звучат совершенно по-разному;

- сравниваемые обозначения отличаются графически, так как общее зрительное впечатление, производимое сравниваемыми обозначениями «Yanson Underwear» и «YANSOO» и «YANSEN», совершенно разное, поскольку использованы разные шрифты, написание и цветовое сочетание;

- предполагаем, что обозначение «YANSOO» имеет фантазийно - игровой смысл, поскольку под данным брендом производится одежда для детей. Смысловое значение данного слова в открытых источниках отсутствует. При этом обозначение «Yanson Underwear», состоящее из двух словесных элементов: «Yanson», которое является не выдуманным словом, а фамилией основательницы бренда женского нижнего белья Александры Янсон, и «Underwear», которое переводится с английского языка как «нижнее белье». Таким образом, смысловое значение обозначения «Yanson Underwear», «YANSOO» и «YANSEN» совершенно разное. Словесный элемент «Underwear», который понятен для потребителя, был

специально добавлен в обозначение «Yanson Underwear» для максимального отличия от обозначений «YANSOO» и «YANSEN» и в целях того, чтобы потребитель не был введен в заблуждение относительно производимых товаров. Более того, на имя основателя бренда Yanson Underwear Александры Янсон зарегистрирован домен сайта yanson.shop для открытого доступа потребителей к продукции бренда;

- включенный в заявленное комбинированное обозначение словесный элемент «Underwear» не может ограничиваться только товарами, помеченными в 25 классе МКТУ маркировкой «нижнее белье», поскольку понятие «нижнее белье» содержится во многих специализированных законах и регламентах Российской Федерации и оно трактуется гораздо шире, чем указал эксперт в Уведомлении Роспатента. Так, согласно «Перечню непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих обмену», утвержденному постановлением Правительства РФ от 31 декабря 2020 г. № 2463 к нижнему белью относятся «швейные и трикотажные изделия (изделия швейные и трикотажные бельевые, изделия чулочно-носочные)». Также классификация изделий, относящихся к «нижнему белью», существует среди производителей одежды. К этой категории относят одежду, имеющую непосредственный контакт с кожей человека (одежда первого слоя) и отвечающую гигиеническим целям. Согласно Техническому регламенту Таможенного Союза ТР ТС 017/2011, утвержденному Решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 года N 876 «О безопасности продукции легкой промышленности» к одежде и изделиям первого слоя относятся изделия, имеющие непосредственный контакт с кожей человека, такие, как нательное и постельное белье, корсетные и купальные изделия, летние головные уборы, чулочно-носочные изделия, платки носовые, платочно-шарфовые изделия и другие аналогичные изделия. Согласно ГОСТ 25296-2003 «Изделия швейные бельевые» к нижнему белью относятся: пижамы, ночные и нижние сорочки, пижамные брюки и куртки, пеньюары, ночные халаты, кальсоны, трусы, нижние юбки, купальники, пляжные комплекты и иные подобные изделия из тканей, нетканых полотен и прочих текстильных материалов. Согласно ГОСТ 17037-85 к чулочно-носочным

изделиям относят изделия из трикотажа, надеваемые непосредственно на тело и покрывающие нижнюю его часть и (или) ноги, включая ступни, а именно: носки, колготы, гетры, чулки, подследники. С учетом вышеизложенного полагаем, что в отношении понятия «нижнее белье» на законодательном уровне и в обществе сложилось определенное представление, и оно включает не только товары, отмеченные в МКТУ как нижнее белье, но и иные товары прямо не обозначенные, но в понимании большинства потребителей относящиеся к нижнему белью: пижамы, ночные и нижние сорочки, пижамные брюки и куртки, пеньюары, ночные халаты, кальсоны, трусы, нижние юбки, купальники, пляжные комплекты и иные подобные изделия из тканей, нетканых полотен и прочих текстильных материалов, а также чулочно-носочные изделия;

- в тоже время на рынке существуют известные бренды нижнего белья, такие как Intimissimi, Incanto, которые позиционируют себя как магазины нижнего белья и в сознании покупателей ассоциируются с нижним бельем. При этом в их ассортименте присутствует не только нижнее белье (бюстгальтеры, грации и трусы), но также и купальники, одежда, чулочно-носочные изделия, спортивное белье и одежда, пижамы, аксессуары;

- заявленное обозначение соответствует требованиям законодательства и может быть зарегистрировано в качестве товарного знака.

На основании изложенного в возражении выражена просьба о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака по заявке №2022759965 в дополнение к ранее зарегистрированным товарам также в отношении следующих товаров и услуг:

18 класса МКТУ: несесеры для туалетных принадлежностей незаполненные; портпледы; рюкзаки; сетки хозяйственные; сумки; сумки для туалетных принадлежностей, незаполненные; сумки женские; сумки пляжные; сумки спортивные; сумки хозяйственные многоразовые;

25 класса МКТУ: банданы [платки]; белье нижнее; белье нижнее, абсорбирующее пот; боди [женское белье]; бюстгальтеры; гамаши [теплые носочно-

чулочные изделия]; грации; изделия трикотажные; кимоно; колготки; комбинации [белье нижнее]; корсажи [женское белье]; корсеты [белье нижнее]; костюмы купальные; лифы; майки спортивные; маски для сна (одежда); носки; носки, абсорбирующие пот; обувь пляжная; обувь спортивная; одежда; панталоны [нижнее белье]; пижамы; плавки; платки шейные; повязки для головы [одежда]; подвязки; подвязки для носков; подвязки для чулок; подкладки готовые [элементы одежды]; пояса [белье нижнее]; пятки для чулок двойные; сандалии; сандалии банные; стельки; тапочки банные; тапочки домашние; трикотаж [одежда]; трусы; туфли комнатные; футболки; халаты; халаты купальные; чулки; чулки, абсорбирующие пот; юбки нижние;

26 класса МКТУ: броши [принадлежности одежды]; зажимы для волос; заколки для волос; изделия декоративные для волос; ленты для волос; повязки для волос; сетки для волос; шпильки для волос;

27 класса МКТУ: коврики для занятий йогой; циновки; циновки тростниковые;

35 класса МКТУ: 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 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 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 потребительской лояльностью; 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 по исследованию рынка; услуги по напоминанию о встречах [офисные функции]; услуги по обработке данных [офисные функции]; услуги по оптимизации трафика веб-сайта; услуги по планированию встреч [офисные функции]; услуги по подаче налоговых деклараций; услуги по поисковой оптимизации продвижения продаж; 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.

Изучив материалы дела и выслушав участвующих, коллегия установила следующее.

С учетом даты (26.08.2022) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 №482, зарегистрированным в Минюсте РФ 18.08.2015, регистрационный № 38572, с датой начала действия 31 августа 2015 (далее – Правила).

В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся способными ввести потребителя в заблуждение относительно товара либо его изготовителя.

В соответствии с пунктом 37 Правил при рассмотрении вопроса о 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 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 положениями пункта 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах 42, 43 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), смысловым (семантическим) признакам, изложенным в подпунктах (1), (2), (3) пункта 42 Правил.

Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 43 Правил сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: 1) внешняя форма; 2) наличие или отсутствие симметрии; 3) смысловое значение; вид и характер изображений; 5) сочетание цветов и тонов.

В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их

назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.



Заявленное обозначение состоит из словесного элемента «Yanson», выполненного оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита, под которым расположено слово «Underwear» - нижнее белье в переводе с английского языка, включенное в состав знака в качестве неохраняемого элемента, о чем имеется запись в графе (526) заявки.

Согласно возражению государственная регистрация товарного знака испрашивается в дополнение к части товаров 16, 18 и 20 классов МКТУ, для которых принято решение о регистрации от 30.03.2023, в отношении следующих товаров и услуг:

18 класса МКТУ: несессеры для туалетных принадлежностей незаполненные; портпледы; рюкзаки; сетки хозяйственные; сумки; сумки для туалетных принадлежностей, незаполненные; сумки женские; сумки пляжные; сумки спортивные; сумки хозяйственные многоцветные;

25 класса МКТУ: банданы [платки]; белье нижнее; белье нижнее, абсорбирующее пот; боди [женское белье]; бюстгальтеры; гамаши [теплые носочно-чулочные изделия]; грации; изделия трикотажные; кимоно; колготки; комбинации [белье нижнее]; корсажи [женское белье]; корсеты [белье нижнее]; костюмы купальные; лифы; майки спортивные; маски для сна (одежда); носки; носки, абсорбирующие пот; обувь пляжная; обувь спортивная; одежда; панталоны [нижнее белье]; пижамы; плавки; платки шейные; повязки для головы [одежда]; подвязки; подвязки для носков; подвязки для чулок; подкладки готовые [элементы одежды]; пояса [белье нижнее]; пятки для чулок двойные; сандалии; сандалии банные; стельки; тапочки банные; тапочки домашние; трикотаж [одежда]; трусы; туфли

комнатные; футболки; халаты; халаты купальные; чулки; чулки, абсорбирующие пот; юбки нижние;

26 класса МКТУ: броши [принадлежности одежды]; зажимы для волос; заколки для волос; изделия декоративные для волос; ленты для волос; повязки для волос; сетки для волос; шпильки для волос;

27 класса МКТУ: коврики для занятий йогой; циновки; циновки тростниковые;

35 класса МКТУ: 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 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 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 потребительской лояльностью; 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 по исследованию рынка; услуги по напоминанию о встречах [офисные функции]; услуги по обработке данных [офисные функции]; услуги по оптимизации трафика веб-сайта; услуги по планированию встреч [офисные функции]; услуги по подаче налоговых деклараций; услуги по поисковой оптимизации продвижения продаж; 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.

Решение Роспатента от 30.03.2023 оспаривается в возражении в части несоответствия заявленного обозначения требованиям пунктов 3 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Анализ заявленного обозначения на соответствие его требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «Underwear» переводится с английского языка как «нижнее белье», то есть указывает на конкретные товары 25 класса МКТУ, относящиеся к нижнему белью. Как справедливо отмечено заявителем, нижнее белье – это пижамы, ночные и нижние сорочки, пижамные брюки и куртки, пеньюары, ночные халаты, кальсоны, трусы, нижние юбки, купальники, пляжные комплекты и иные подобные изделия из тканей, нетканых полотен и прочих текстильных материалов (см. ГОСТ 25296-2003). В связи с изложенным словесный элемент «Underwear»/«Нижнее белье» в составе обозначения по заявке №2022759965 является ложным указанием на вид испрашиваемых товаров, не являющихся и не относящихся к нижнему белью, что не соответствует требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

В качестве основания для отказа в государственной регистрации товарного знака по заявке №2022759965 в заключении по результатам экспертизы указано на его несоответствие требованиям, изложенным в пункте 6 статьи 1483 Кодекса, ввиду сходства до степени смешения заявленного обозначения с товарными знаками

YANSO YANSEN

[1-2] в отношении однородных товаров и услуг.

Товарный знак [1] зарегистрирован, в том числе для товаров 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; валенки [сапоги фетровые]; воротники [одежда]; воротники съемные; вставки для рубашек; вуали [одежда]; габардины [одежда]; галоши; галстуки; галстуки-банты с широкими концами; гамаши [теплые носочно-чулочные изделия]; гетры; голенища сапог; грации; джерси [одежда]; жилеты; изделия спортивные трикотажные; изделия трикотажные; каблуки; капюшоны [одежда]; каркасы для шляп [остовы]; карманы для одежды; кашне; кимоно; козырьки [головные уборы]; козырьки для фуражек; колготки; комбинации [белье нижнее]; комбинезоны [одежда]; комбинезоны для водных лыж; корсажи [женское белье]; корсеты [белье нижнее]; костюмы купальные; костюмы маскарадные; костюмы пляжные; костюмы, включая костюмы трикотажные; купальники гимнастические; куртки [одежда]; куртки из шерстяной материи [одежда]; куртки рыбацкие; легинсы [штаны]; ливреи; лифы; майки спортивные; манжеты; манишки; мантильи; манто; маски для сна (одежда); меха [одежда]; митенки; митры [церковный головной убор]; муфты [одежда]; муфты для ног неэлектрические; набойки для обуви; нагрудники детские, за исключением бумажных; нагрудники с рукавами, за исключением бумажных; накидки меховые; накидки парикмахерские; наушники [одежда]; носки; носки, абсорбирующие пот; обувь пляжная; обувь спортивная; обувь, в том числе, обувь утепленная, включая валенки; одежда; одежда бумажная; одежда верхняя; одежда готовая; одежда для автомобилистов; одежда для велосипедистов; одежда для гимнастов; одежда из искусственной кожи; одежда кожаная; одежда непромокаемая; одежда форменная; окантовка металлическая для обуви; орари [церковная одежда]; пальто; панталоны [нижнее белье]; парки; пелерины; перчатки [одежда]; перчатки для лыжников; пижамы; плавки; пластроны; платки шейные; платочки для нагрудных карманов; платья; повязки для головы [одежда]; подвязки; подвязки для носков; подвязки для чулок; подкладки готовые [элементы одежды]; подмышники; подошвы; подтяжки; полуботинки; полуботинки на шнурках; пончо; пояса [белье

нижнее]; пояса [одежда]; пояса-кошельки [одежда]; 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, включая свитера вязаные; союзки для обуви; стельки; стихари; тапочки банные; тапочки домашние; тоги; трикотаж [одежда]; трусы; туфли; туфли гимнастические; туфли комнатные; тюбетейки; тюрбаны; уборы головные; фартуки [одежда]; форма для дзюдо; форма для карате; футболки; халаты; халаты купальные; цилиндры; части обуви носочные; чулки; чулки, абсорбирующие пот; шали; шапки [головные уборы], включая шапки вязаные; шапки бумажные [одежда]; шапки для бани; шапочки для душа; шапочки купальные; шарфы; шипы для бутс; шляпы; штанишки детские [белье нижнее]; штрипки; шубы; эспадриллы; юбки; юбки нижние; юбки-шорты.

Товарный знак [2] действует, в том числе для услуг 35 класса МКТУ - абонирование телекоммуникационных услуг для третьих лиц; 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; изучение общественного мнения; изучение рынка; информация деловая; 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 в связях с общественностью; макетирование рекламы; маркетинг; маркетинг в части публикаций программного обеспечения; маркетинг целевой; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; оформление рекламных материалов; оценка коммерческой

деятельности; подготовка платежных документов; помощь в управлении бизнесом; помощь в управлении коммерческими или промышленными предприятиями; посредничество коммерческое; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продвижение продаж для третьих лиц; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама наружная; сбор информации в компьютерных базах данных; систематизация информации в компьютерных базах данных; службы консультативные по управлению бизнесом; службы корпоративных коммуникаций; согласование и заключение коммерческих операций для третьих лиц; управление коммерческими проектами для строительных проектов; управление коммерческое лицензиями на товары и услуги для третьих лиц; управление процессами обработки заказов товаров; услуги по исследованию рынка.

Сравнительный анализ заявленного обозначения с противопоставленными знаками [1-2] на предмет их сходства до степени смешения показал следующее.

Сопоставляемые обозначения являются сходными фонетически и графически, в связи с чем могут ассоциироваться между собой в целом, несмотря на отдельные отличия.

Фонетическое сходство знаков обусловлено тем, что словесный элемент «YANSON» заявленного обозначения и словесные обозначения «YANSOO»[1] и «YANSEN»[2] содержат одинаковое количество слогов, совпадающие первые слоги «YAN-» обозначений, имеют близкий состав гласных и согласных звуков и их одинаковое расположение в обозначениях. При этом следует отметить, что словесный элемент «YANSON» является сильным элементом обозначения и именно этот элемент выполняет в заявленном обозначении индивидуализирующую функцию товарного знака в отличие от неохраемого словесного элемента «Underwear», входящего в обозначение.

Графическое сходство сравниваемых обозначений обусловлено использованием в них букв одного алфавита, в связи с чем незначительные отличия

в написании этих букв не может оказать существенного влияния на восприятие обозначений потребителями.

Что касается семантического сходства обозначений, то ввиду отсутствия смысловых значений у обозначений «YANSON», «YANSOO» и «YANSEN», оценить обозначения с точки зрения их семантики не представляется возможным.

Фонетическое и графическое сходство сильного элемента заявленного обозначения с противопоставленными товарными знаками позволило коллегии прийти к выводу о сходстве сравниваемых обозначений в целом, несмотря на некоторые отличия.

Товары 25 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака и для которых охраняется товарный знак [1], признаны однородными, поскольку они либо совпадают по виду, либо относятся к одним родовым группам товаров (одежда, обувь, головные уборы), имеют одинаковое назначение (защита человека от негативного влияния окружающей среды, а также выполнение эстетических функций, создание образа человека), могут быть выполнены из одного материала (ткань, кожа, мех, текстиль и другие материалы), могут иметь один круг потребителей и одинаковые условия их реализации (торговые сети, магазины, маркетплейсы).

Часть услуг 35 класса МКТУ заявленного обозначения (агентства по импорту-экспорту; агентства по коммерческой информации; агентства рекламные; анализ себестоимости; аренда кассовых аппаратов; 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; 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; обновление и поддержание информации в регистрах; обновление и поддержка информации в электронных базах данных; 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; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; 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 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 рекламного времени в средствах массовой информации; прокат рекламных материалов; прокат рекламных щитов; прокат торговых автоматов; прокат торговых стендов; прокат торговых стоек; 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 информации в компьютерных базах данных; сведения о деловых операциях; систематизация информации в компьютерных базах данных; 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 потребительской лояльностью; управление процессами обработки заказов товаров; услуги РРС; 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 в области общественных отношений; услуги по исследованию рынка; услуги по обработке данных [офисные функции]; услуги по оптимизации трафика веб-

сайта; услуги по подаче налоговых деклараций; услуги по поисковой оптимизации продвижения продаж; услуги по сравнению цен; услуги посреднического бизнеса, связанные с подбором различных специалистов для работы с клиентами; 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 субподрядные [коммерческая помощь]; услуги экспертные по повышению эффективности бизнеса) является однородной услугам 35 класса МКТУ, в отношении которых действует товарный знак [2], поскольку они либо совпадают по виду (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; 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 целевой; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; оценка коммерческой деятельности; подготовка платежных документов; помощь в управлении бизнесом; помощь в управлении коммерческими или промышленными предприятиями; посредничество коммерческое; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг; продвижение продаж для третьих лиц; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама наружная; сбор информации в компьютерных базах данных; систематизация информации в компьютерных базах данных; службы корпоративных коммуникаций; согласование и заключение

коммерческих операций для третьих лиц; управление коммерческими проектами для строительных проектов; управление коммерческое лицензиями на товары и услуги для третьих лиц; управление процессами обработки заказов товаров; услуги по исследованию рынка), либо относятся к одним родовым группам услуг (продажа и продвижение товаров, рекламная деятельность, услуги в области общественных отношений, консультативные службы и помощь в управлении бизнесом, услуги кадровых агентств, бухгалтерские и аудиторские услуги), имеют одинаковое назначение, один круг потребителей и одинаковые условия реализации.

В связи с признанием сравниваемых обозначений сходными между собой, существует принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности вышеуказанных товаров и услуг одному лицу в случае их маркировки сравниваемыми обозначениями, следовательно, есть вероятность смешения товаров и услуг на российском потребительском рынке.

Вместе с тем, следует отметить, что другая часть услуг 35 класса МКТУ, а именно «аренда офисного оборудования в коворкинге; обзоры печати; запись сообщений [канцелярия]; обработка текста; организация подписки на газеты для третьих лиц; предоставление информации телефонных справочников; прокат офисного оборудования и аппаратов; прокат фотокопировального оборудования; сбор и предоставление статистических данных; услуги административные по переезду предприятий; услуги машинописные; услуги по напоминанию о встречах [офисные функции]; услуги по планированию встреч [офисные функции]; услуги по составлению перечня подарков; услуги приема посетителей [офисные функции]; услуги стенографистов; услуги телефонных ответчиков для отсутствующих абонентов; услуги телефонных станций; услуги фотокопирования», признана коллегией неоднородной услугам 35 класса МКТУ противопоставленного товарного знака [2], так как они имеют разный вид, относятся к разным родовым группам услуг (в одном случае – это офисная деятельность, услуги секретарей, в другом – услуги по продвижению продаж, услуги менеджмента в области бизнеса, услуги по найму и управлению персоналом, услуги бухгалтеров), имеют разное назначение и разный круг потребителей.

Таким образом, у коллегии имеются основания для изменения решения Роспатента от 30.03.2023 для части услуг 35 класса МКТУ, в отношении которых обозначение по заявке №2022759965 признано соответствующим требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 07.06.2023, изменить решение Роспатента от 30.03.2023 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2022759965.