

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Кодекс), и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 №644/261, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 15.01.2025, поданное Акционерным обществом «Доминанта-Сервис», Московская область, г. Подольск, (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №1068643, при этом установлено следующее.

Регистрация словесного товарного знака «НАША ЗВЕЗДА» по свидетельству №1068643 с приоритетом от 08.05.2024 была произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 04.12.2024 по заявке №2024750658 на имя Денисова Владимира Николаевича, Санкт-Петербург (далее – правообладатель), в отношении товаров 03 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 15.01.2025, выражено мнение о том, что регистрация товарного знака по свидетельству №1068643 произведена с нарушением требований пункта 3 и пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения и дополнения сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, является правообладателем серии товарных знаков: «ЗВЕЗДА» свидетельство №344408, дата приоритета 05.02.2001; «Золотая Звезда» свидетельство №381079, дата приоритета 08.06.2007, «ЗВЕЗДОЧКА»

свидетельство №267837/1, дата приоритета 21.08.2000, «^{ЗВЕЗДОЧКА} ZVEZDOCHKA» свидетельство №714266, дата приоритета 08.08.2016, в отношении однородных товаров 03, 05 классов МКТУ;

- оспариваемый товарный знак является сходным до степени смешения с товарными знаками лица, подавшего возражение, поскольку характеризуются фонетическим, визуальным и семантическим сходством;

- все противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №№344408, 381079, 267837/1, 714266 образуют серию (линейку) товарных знаков, объединенных одним семантически общим элементом;

- товары, маркованные товарным знаком «НАША ЗВЕЗДА» будут восприниматься потребителями как продолжение линейки товаров, маркованных товарными знаками лица, подавшего возражение: «ЗВЕЗДА», «Золотая Звезда», «ЗВЁЗДОЧКА», «ЗВЕЗДОЧКА ZVEZDOCHKA»;

- мнение лица, подавшего возражение, о сходстве до степени смешения обозначений «НАША ЗВЕЗДА», «ЗВЕЗДА», «Золотая Звезда», «ЗВЁЗДОЧКА», «ЗВЕЗДОЧКА ZVEZDOCHKA» подтверждается результатами социологического исследования, проведенного в лаборатории социологической экспертизы Института социологии ФНИСЦ РАН;

- несмотря на то, что опрос проводился в отношении фармацевтических препаратов, выводы исследования о сходстве до степени смешения анализируемых обозначений и возможности введения потребителя в заблуждение относительно производителя товаров будут актуальны и в отношении косметических средств, для которых зарегистрированы рассматриваемые товарные знаки

- лицо, подавшее возражение, осуществляет реализацию бальзама «Золотая Звезда», известного российским потребителям со времен 70-х годов, в простонародье «Звездочка»;

- лицо, подавшее возражение, дополняет доводы о несоответствии оспариваемого товарного знака пункту 6 статьи 1483 Кодекса сходством до степени смешения оспариваемого товарного знака с товарным знаком по свидетельству №392453, право, на использование которого предоставлено ему на основании исключительной лицензии;

- товарный знак по свидетельству №392453 входит в серию товарных знаков со словесными элементами «ЗВЕЗДА»/«ЗВЁЗДОЧКА»;

- лицо, подавшее возражение, отмечает, что серия товарных знаков может быть образована путем присоединения к сильному элементу различных формантов;

- бальзам «Золотая звезда»/«Звёздочка» получил широкую известность и устойчивое признание в обществе, что подтверждается его регулярными упоминаниями на телевидении федерального уровня. Присутствие в популярных передачах, длительный период эфиров и охват различных тем свидетельствуют о высокой степени узнаваемости и значимости серии товарных знаков Заявителя в массовом сознании россиян.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №1068643 недействительным полностью.

С возражением были представлены следующие материалы:

1. Информация из открытых реестров ФИПС о товарном знаке «НАША ЗВЕЗДА» №1068643 в 1 экз. на 2 л.;

2. Информация из открытых реестров ФИПС о товарных знаках: «ЗВЕЗДА» №344408, «Золотая Звезда» №381079, «ЗВЁЗДОЧКА» №267837/1, «ЗВЕЗДОЧКА ZVEZDOCHKA» №714266 в 1 экз. на 14 л.;

3. Обращение АО «Доминанта-Сервис» по заявке №2024750658 в 1 экз на 21 л.;

4. Заключение № 268-2024 от «26» ноября 2024 г. Лаборатории социологической экспертизы Института социологии ФНИСЦ РАН в 1 экз. на 323л.;

5. Распечатка из Реестра товарных знаков и знаков обслуживания в отношении товарного знака по свидетельству № 392453 в 1 экз. на 3 л.;

6. Решение Арбитражного суда города Москвы по делу № А40-143129/20-27-1038 от 09 марта 2021 года в 1 экз. на 12л.;

7. Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда по делу №А40-143129/20 от 28 мая 2021 года в 1 экз. на 5л.;

8. Постановление Суда по интеллектуальным правам по делу № № А40-143129/2020 от 07 сентября 2021 года в 1 экз. на 20л.;

9. Практика Палаты по патентным спорам и судов по наличию сходства в 1 экз. на 145л;

10. Практика Палаты по патентным спорам и судов по однородности в 1 экз. на 203л.;

11. Решение УФАС по делу № 022/01/14.6-904/2020 в 1 экз. на 9л.;

12. Архивные распечатки с сайта Заявителя в 1 экз. на 6л.;

13. Архивные копии страниц с сайтов аптек в 1 экз. на 26л.

14. Распечатка из Яндекс.Wordstat в 1 экз. на 17л.;

15. Распечатка из Google Trends в 1 экз. на 3 л.;

16. Скриншоты видео из Youtube в 1 экз. на 6 л.;

17. Распечатка из Вконтакте в 1 экз. на 13л.;

18. Распечатка статистики Вконтакте в 1 экз. на 2л.;

19. Статья «Будьте здоровы!» в издании Коммерсантъ в 1 экз на 2л.;

20. Статья «Гнусное дело» в издании Коммерсантъ в 1 экз. на 7л.;

21. Статья «Звездное лечение» в издании «Аргументы и факты» в 1 экз. на 2л.;

22. Статья «В Москве прошла ностальгическая выставка» в Российской газете в 1 экз. на 5 л.;

23. Статья «Две роли» с Романом Нечаевым» в издании Фонтанка в 1 экз. на 2л;

24. Статья «В Казанском музее соцбыта представили парфюм 70-80 годов» в Российской газете в издании Российская газета в 1 экз. на 6л.;

25. Статья «7 предметов, ставших символами советского быта» в издании «Родина» в 1 экз. на 2л.;

26. Статья «Нелегальное открытие Америки» в издании «Коммерсанты) в 13 экз.;

27. Статья «Марина Бережная: В детстве меня лечили только народными средствами», в котором упоминался бальзам «Звёздочка» в издании «Российская газета» в 1 экз. на 4л.;

28. Статья «Не на того напалм», в которой упоминался бальзам «Звёздочка» в 1 экз. на 6л.;

29. Статья «К друзьям на каникулы В каких странах россиян ждут с распростертыми объятиями» в 1 экз. на 7л.;

30. Статья «Вьетнам и Вьетнам», в которой упоминался бальзам «Звёздочка» в 1 экз. на 4л.;

31. Статья «Названа самая привлекательная для российских туристов страна Юго-Восточной Азии», в которой упоминался бальзам «Звёздочка» в 1 экз. на 2л.;

32. Статья «Глава ВЦИОМ назвал Вьетнам самой привлекательной страной АСЕАН для российских туристов» в 1 экз. на 1л.;

33. Статья «Интересные факты про мазь-бальзам «Звездочка» в 1 экз. на 8л.;

34. Статья «Лечить грипп бесполезно» в 1 экз. на 15л.;

35. Статья «Правила жизни» была опубликована статья «Нереальный коллаб»: молодые художники придумывают коллаборации западных брендов с российскими марками» в 1 экз. на 15л.;

36. Статья Бальзам «Звездочка»: аромат исцеления» в 1 экз. на 9л.;

37. Статья «Back in USSR. Вредны ли известные советские лекарства?» в 1 экз. на 7л.;

38. Статья «Россия vs. СССР: как изменились технологии в медицине» в 1 экз. на 11л.;

39. Статья «Моя бабушка курит трубку» в 1 экз. на 4л.;

40. Статья «Параноидальный стиль», в которой упоминался бальзам «Звёздочка» в 1 экз. на 8л.;

41. Статья «Вы будто застреваете в мгновении между прохладой и сексуальностью»: посмотрите рекламу мази «Звездочка» в стиле роликов премиум-брендов в 1 экз. на 7л.;

42. Статья «Пять способов использования бальзама «Звездочка», которые облегчат вашу жизнь»;

43. Статья «Россияне принялись скучать противовирусные средства» в 1 экз. на 2л.;

44. Статья «Россияне бросились скучать противовирусные препараты. А еще подскочили продажи «Звездочки» в 1 экз. на 6 л.;

45. Статья «Тот самый бальзам «Звездочка»: для чего применяется и как его точно нельзя использовать» в 1 экз. на 11л.;

46. Статья «Чем спасаются от мошки в Волгограде» в 1 экз. на 8л.;

47. Статья «Российский врач оценила эффективность советских средств против простуды» в 1 экз. на 3л.;

48. Статья «Горчичники, банки, берёзовый сок: что из этого действительно работает?» в 1 экз. на 1л.;

49. Статья «На авоську надейся: какие вещи времен СССР мы используем по сей день» в 1 экз. на 2л.;

50. Статья «Вы удивитесь, когда узнаете, на что способна всем известная «Звёздочка» в 1 экз. на 7л.;

51. Статья «Россиянам рассказали, есть ли реальная польза от бальзама «Звёздочка» в 1 экз. на 1 л.;

52. Статья «Зачем опытные водители возят с собой знаменитый бальзам «Звездочка» в 1 экз. на 17л.;

53. Статья «Посмотрите, как рекламировали косметику в СССР. Крем из ноготков, наборы к «Олимпиаде-80» в 1 экз. на 2л.;

54. Статья «В России ею лечат все: вьетнамец рассказал, зачем на самом деле изобрели бальзам «Звездочка» в 1 экз. на 10л.;

55. Статья «Фильм о тайнах и личном счастье Татьяны Булановой покажет МУЗ-ТВ», в которой упоминался бальзам «Звёздочка» в 1 экз. на 5л.;

56. Статья «Хранит тепло любви. Почему бальзам «Звездочка» не утратил популярность» в 1 экз. на 10л.;

57. Скриншот сюжета «В Китае открыли экзотический фрукт, который лечит от всех болезней», в котором упоминался бальзам «Звёздочка» в 1 экз. на 2л.;

58. Скриншот передачи «Жить здорово» на Первом телеканале в 1 экз. на 1л.;

59. Скриншот сюжета «Коронавирус: спрашивали — отвечаем! Доброе утро. Фрагмент выпуска от 20.07.2021» в 1 экз. на 1л.;

60. Скриншот сюжета «Вьетнамская звездочка» в рубрике «Назад в СССР» в 1 экз. на 1л.;

61. Отзывы о товарах Заявителя в 1 экз. на 120л.;

62. Распечатки из магазинов OZON и Wildberries с товарами Заявителя и отзывами потребителей в 1 экз. на 210 л.;

63. Распечатки в отношении премии «50 легендарных брендов» в 1 экз. на 18л.;

64. Статья Народная любовь остерегайтесь подделок! в 1 экз. на 5л.;

65. Договор № 757/32-23 от 02.02.2023 г. между АО «Доминанта-Сервис» с ООО «Федерация фигурного катания на коньках России» с исполнением в 1 экз. на 16л.;

66. Договор от 23.11.2022 г. с актом в 1 экз. на 11 л.;

67. Договор № 211 от 13.02.2023 г., ДС 1, счёт-фактура, акт № 425 от 28.04.2023 г. в 1 экз. на 7 л.

68. Выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «ЛЕККЕР» в 1 экз. на 20 л.;

69. Выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «ЛЕККЕР СПБ» - 16л.;

70. Распечатка в отношении отзывов о бальзаме «НАША ЗВЕЗДА» в 1 экз. на 18л.;

71. Распечатки с сайта ООО «Леккер» и магазина OZON в 1 экз. на 16л.

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении, представил отзыв по мотивам возражения, доводы которого сводятся к следующему:

- противопоставленные товарные знаки не образуют серию знаков, поскольку в них отсутствует один единый (тождественный) для всех трех товарных знаков элемент, который мог бы свидетельствовать о признании этих товарных знаков серией;

- сравнительный анализ оспариваемого обозначения и противопоставленных товарных знаков показал, что сравниваемые товарные знаки имеют ряд существенных отличий по фонетическому, графическому и семантическому критериям сходства;

- товары, для которых зарегистрированы сравниваемые обозначения, не являются однородными и относятся к разным категориям товаров, следовательно, обычный потребитель не может отнести товары к одному и тому же источнику происхождения;

- в отношении товаров 03 класса МКТУ зарегистрирован целый ряд товарных знаков – словосочетаний, включающих словесный элемент «ЗВЕЗДА»;

- в отношении результатов социологического исследования, проведенного в лаборатории социологической экспертизы Института социологии ФНИСЦ РАН, правообладатель отмечает, что результаты данного социологического исследования не могут быть приняты во внимание, поскольку исследования проведены среди ненадлежащей аудитории.

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения, поступившего 15.01.2025 и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №1068643.

С отзывом были представлены следующие материалы:

72. Судебный акт по делу А41-16205/2022;

73. Информационная справка о выявленной методологии оценки судами результатов опроса мнения потребителей в спорах о защите товарных знаков, утв. постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 18.08.2022 № СП-21/15 (выдержки стр. 1, 11-18).

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

С учетом даты приоритета товарного знака (08.05.2024) правовая база для рассмотрения заявления включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20 июля 2015 г. №482 (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 положению пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается регистрация в качестве товарного знака обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

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

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

Коллегия отмечает, что в соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, в частности, предусмотренным подпунктом 1 пункта 2 статьи 1512 Кодекса может быть подано заинтересованным лицом.

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.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в настоящем пункте, допускается только с согласия правообладателя.

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим

обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42-44 настоящих Правил.

В соответствии с пунктом 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) 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;

2) 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;

3) 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 настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя

представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю. При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки. Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №1068643 представляет собой словесное обозначение «НАША ЗВЕЗДА», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана представлена в отношении товаров 03 класса МКТУ.

Необходимо отметить, что в соответствии с порядком оспаривания и признания недействительной предоставления правовой охраны товарному знаку, установленным положениями пункта 2 статьи 1513 Кодекса, возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку подается заинтересованным лицом.

Обосновывая свою заинтересованность при подаче настоящего возражения, АО «Доминанта-Сервис» ссылается на возможность введения потребителей в заблуждение относительно производителя товаров, маркированных обозначением «НАША ЗВЕЗДА», поскольку им осуществляется хозяйственная деятельность с использованием сходного обозначения в области производства бальзама на основе натуральных эфирных масел, что относится с товарами 03 класса МКТУ оспариваемого товарного знака.

Также, лицу, подавшему возражение, принадлежат исключительные права на товарный знак «ЗВЕЗДА» по свидетельству №344408, товарный знак «Золотая Звезда» по свидетельству №381079, товарный знак «ЗВЕЗДОЧКА» по

свидетельству №267837/1, товарный знак «^{ZVEZDOCHKA}» по свидетельству

ЗВЕЗДОЧКА

ЗВЕЗДОЧКА

№714266, правовая охрана которым предоставлена в отношении товаров 03, 05 классов МКТУ.

Кроме того, лицо, подавшее возражение, является обладателем



исключительной лицензии на товарный знак « » по свидетельству №392453, правовая охрана которому предоставлена в отношении товаров 05 класса МКТУ.

В связи с этим АО «Доминанта-Сервис» признано заинтересованным лицом в подаче возражения по основаниям, предусмотренным пунктами 3, 6 статьи 1483 Кодекса в отношении товаров 03 класса МКТУ.

Относительно доводов лица, подавшего возражение, о том, что регистрация оспариваемого товарного знака по свидетельству №1068643 произведена с нарушением положений пункта 3 статьи 1483 Кодекса, коллегия отмечает следующее.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №1068643 сам по себе не может вводить потребителя в заблуждение ни относительно товаров, ни относительно места производства товаров, кроме того, он не несет в себе информации относительно изготовителя.

Способность введения потребителей в заблуждение, как правило, определяется через ассоциативный ряд при восприятии потребителем обозначения, вызывая у него различные представления о товаре и его изготовителе. Такая способность может возникнуть в результате ассоциаций с иным производителем или свойством товара, основанных на предшествующем опыте.

Однако, документов, подтверждающих факт того, что потребители принимают продукцию, маркованную оспариваемым товарным знаком, за продукцию лица, подавшего возражение, не представлено.

Лицом, подавшим возражение, не показано, что до даты приоритета оспариваемого товарного знака данное лицо осуществляло свою деятельность в сфере производства товаров 03 класса МКТУ под обозначением, сходным с оспариваемым товарным знаком.

Так, документов, подтверждающих факт того, что потребители смешивают товары, маркованные оспариваемым товарным знаком, с товарами лица, подавшего возражение, не представлено, поскольку представленные документы не показывают территорию распространения товаров; объемы затрат на рекламу, а также сведения об информированности потребителя о товарах, производимых лицом, подавшим возражение, маркованных обозначением сходным с оспариваемым товарным знаком, в связи с чем не могут свидетельствовать о том, что при восприятии оспариваемого обозначения потребитель будет ассоциировать товары, маркованные таким обозначением, с лицом, подавшим возражение.

Лицом, подавшим возражение, указывается на то, что его продукция является очень известной на территории Российской Федерации, однако документов, подтверждающих известность своей продукции представлено не было.

Коллегия считает необходимым отметить, что представленные материалы [11-67] показывают известность вьетнамского бальзама «звездочка», который производится Вьетнамской Фармацевтической Корпорацией (ВИНАФАРМ), г.Ханой.

Вместе с тем, доказательств того, что потребитель ассоциирует продукцию, маркованную обозначением «НАША ЗВЕЗДА», с продукцией лица, подавшего возражение, не представлено.

Также из представленных документов не следует и то, что потребители в действительности приобретали ранее продукцию АО «Доминанта-Сервис», маркованную обозначениями: «ЗВЕЗДА», «Золотая Звезда», «ЗВЕЗДОЧКА»,

«

Кроме того, коллегия отмечает, что одного сходства оспариваемого товарного знака со знаками лица, подавшего возражение, недостаточно для того, чтобы прийти к выводу о том, что потребитель принимает товары, маркованные оспариваемым обозначением, за товары, источником которых

является лицо, подавшее возражение. Вывод о способности обозначения вводить потребителя в заблуждение относительно лица, производящего товары (оказывающего услуги) может быть сделан в том случае, если данное обозначение ассоциируется у потребителя с иным лицом на основании имеющегося опыта.

Таким образом, в материалах возражения отсутствуют сведения о фактически реализованных товарах под сходным с оспариваемым товарным знаком обозначением до даты приоритета оспариваемого товарного знака, на основании которых можно было бы прийти к выводу о возникновении ассоциативных связей потребителей с деятельностью лица, подавшего возражение.

Помимо прочего, в распоряжение коллегии не было представлено социологического исследования, свидетельствующего о фактическом введении потребителя в заблуждение относительно производителя товаров при восприятии оспариваемого товарного знака.

В связи с чем, основания для признания предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №1068643 недействительным на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса отсутствуют.

Анализ товарного знака по свидетельству №1068643 на предмет его соответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, показал следующее.

Противопоставленный товарный знак «ЗВЕЗДА» по свидетельству №344408 [1] является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 03, 05 классов МКТУ.

Золотая

Противопоставленный товарный знак « Звезда » по свидетельству №381079 [2] является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами русского алфавита в две строки. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 05 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак «ЗВЕЗДОЧКА» по свидетельству №267837/1 [3] является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 03, 05 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак «^{ZVEZDOCHKA}» по свидетельству №714266 [4] является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами русского и латинского алфавита соответственно, в две строки. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 03, 05 классов МКТУ.



Противопоставленный товарный знак «^{ЗВЕЗДА}» по свидетельству №392453 [5] является объемным, представляющим собой емкость, на крышке которой расположено стилизованное изображение звезды, вокруг звезды размещён орнамент, по кругу расположены словесные элементы «CAO SAO VANG БАЛЬЗАМ ЗОЛОТАЯ ЗВЕЗДА», выполненные стандартным шрифтом буквами латинского и русского алфавитов соответственно. Ниже расположен словесный элемент «S.R.VIETNAM», выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита и стилизованное изображение листа. Правовая охрана знаку предоставлена в красном, белом, зелёном, золотисто-жёлтом цветовом сочетании, в отношении товаров 05 класса МКТУ. Неохраняемые элементы товарного знака: Бальзам, серия №, годен до, Вьетнам, S.R. Vietnam.

Анализ оспариваемого товарного знака и противопоставленных товарных знаков [1-5] показал следующее.

Оспариваемый товарный знак и противопоставленные товарные знаки [1, 2, 5], содержат фонетически тождественные словесные элементы: «ЗВЕЗДА»/«ЗВЕЗДА».

Оспариваемый товарный знак и противопоставленные товарные знаки [3, 4] включают в себя фонетически сходные словесные элементы «ЗВЕЗДА»/«ЗВЕЗДОЧКА»/«ZVEZDOCHKA», поскольку полностью совпадают начальные части «ЗВЕЗД-»/«ЗВЕЗД-»/«ZVEZD-», при этом данные части представляют собой корень данных словесных элементов, то есть является основной значимой частью данных слов.

Что касается семантического фактора сходства, следует отметить следующее.

Семантическое сходство обусловлено смысловым совпадением словесных элементов противопоставленных товарных знаков «ЗВЕЗДА»/

«ЗВЕЗДОЧКА»/«ZVEZDOCHKA» с одним из элементов заявленного обозначения, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение, а именно слова «ЗВЕЗДА» (ЗВЕЗДА – 1. Небесное тело, видимое простым глазом в форме светящейся точки на небе. 2. Геометрическая фигура, а также предмет с треугольными выступами по окружности., см. <https://kartaslov.ru/>).

Наличие в оспариваемом обозначении местоимения «НАША» не может оказывать существенного влияния на восприятие данного обозначения, поскольку само словосочетание «НАША ЗВЕЗДА» не воспринимается как что-то иное, нежели «звезда».

В виду чего, словосочетание «НАША ЗВЕЗДА» – вызывает прямые ассоциации со звездой.

Таким образом, местоимение «НАША» не изменяет смыслового значения слова «ЗВЕЗДА» и не создает качественно нового уровня восприятия, отличного от восприятия, создаваемого словом «ЗВЕЗДА».

Аналогичный вывод можно сделать и в отношении противопоставленных товарных знаков [2, 5], где наличие словесного элемента «ЗОЛОТАЯ» не может оказывать существенного влияния на восприятие данных обозначений, поскольку само словосочетание «ЗОЛОТАЯ ЗВЕЗДА» воспринимается как «звезда золотого цвета».

В виду чего, словосочетание «ЗОЛОТАЯ ЗВЕЗДА» – вызывает прямые ассоциации со звездой.

Таким образом, определение «ЗОЛОТАЯ» не изменяет смыслового значения слова «ЗВЕЗДА» и не создает качественно нового уровня восприятия, отличного от восприятия, создаваемого словом «ЗВЕЗДА».

Словесный элемент «ЗВЕЗДОЧКА» противопоставленных товарных знаков [3, 4] является уменьшительной формой от слова «Звезда»

При этом, словесный элемент «ZVEZDOCHKA», содержащийся в противопоставленном товарном знаке [4] является транслитерацией буквами латинского алфавита словесного элемента «ЗВЕЗДОЧКА» (см. <http://translit-online.ru>).

В связи с чем, семантически сравниваемые обозначения характеризуются подобием заложенных в них понятий и идей и могут вызывать у потребителей одинаковые ассоциации, связанные с одним и тем же небесным телом, что приводит к выводу о смысловом сходстве сравниваемых товарных знаков.

Таким образом, оспариваемый товарный знак и противопоставленные товарные знаки [1-5] имеют сходные смысловые ассоциации.

На основании указанного сравниваемые обозначения признаны сходными по фонетическому и семантическому факторам сходства словесных обозначений.

Что касается визуального признака сходства, то следует отметить следующее.

Использование при исполнении словесных элементов сравниваемых обозначений одного и того же алфавита (русского) обуславливает вывод о том, что они не имеют существенных графических различий.

Что касается изобразительных элементов, содержащихся в противопоставленном товарном знаке [5], то данные элементы не оказывают существенного влияния на вывод о сходстве знаков, так как графический признак носит вспомогательный характер, поскольку сходство знаков в целом признается за счет фонетического и семантического сходства словесных элементов.

Вместе с тем, изображение звезды в противопоставленном товарном знаке [5] усиливает сходство анализируемых товарных знаков.

Следует отметить, что для констатации сходства обозначений наличие сходства по всем критериям (визуальный, звуковой, смысловой) не обязательно, так как соответствующие признаки учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункты 42 и 43 Правил).

Таким образом, коллегия пришла к выводу, что, несмотря на отдельные отличия, сопоставляемые обозначения ассоциируются друг с другом, что позволяет сделать заключение об их сходстве.

Анализ однородности товаров, в отношении которых представлена правовая охрана товарному знаку по свидетельству №1068643 и противопоставленных знаков [1-5], показал следующее.

Товары 03 класса МКТУ «ароматизаторы [эфирные масла]; масла ароматические эфирные; масла корицы эфирные; масла косметические; масла

кунжута эфирные; масла миндаля эфирные; масла мяты эфирные; масла пшеницы эфирные; масла сосны эфирные; масла эфирные для ароматерапии; масла эфирные для домашнего использования; масла эфирные для косметических целей; масла эфирные для производства продукции; масла эфирные и растительные экстракты для косметических целей; масла эфирные из кедра; масла эфирные из лимона; масла эфирные из цитрона; масла эфирные натуральные; масла эфирные растительного происхождения; масла эфирные; масло миндальное для косметических целей; масло мятное эфирное в виде шарикового аппликатора; масло чайного дерева эфирное для использования в ароматерапии; масло эвкалипта эфирное, для применения в ароматерапии; масло эфирное эвкалипта в виде шарикового аппликатора; смеси масел эфирных; экстракт лаванды [масло эфирное]; экстракт эвкалипта [масло эфирное]» оспариваемого товарного знака являются однородными: с товарами 05 класса МКТУ «фармацевтические, гигиенические препараты» противопоставленного товарного знака [1, 3], с товарами 05 класса МКТУ «бальзамы для медицинских целей; гурьон-бальзам для медицинских целей; дезинфектанты/средства дезинфицирующие; дезодоранты для освежения воздуха; дезодораторы для одежды или текстильных изделий; лосьоны после бритья лечебные; мази; мази для фармацевтических целей; мази от солнечных ожогов; мази, предохраняющие от обморожения, для фармацевтических целей; мыла антибактериальные; мыла дезинфицирующие; мыла лекарственные; лосьоны после бритья лечебные; эфиры простые для фармацевтических целей; эфиры сложные для фармацевтических целей; эфиры сложные целлюлозные для фармацевтических целей; эфиры целлюлозные простые для фармацевтических целей» противопоставленного товарного знака [4], с товарами 05 класса МКТУ «фармацевтический препарат, а именно бальзам» противопоставленного товарного знака [5], поскольку относятся к одному виду товаров (противовоспалительным, антибактериальным), так как указанные товары 03 класса МКТУ оспариваемого товарного знака могут использоваться в фармацевтике, обладают фармакологическими свойствами, то есть сравниваемые товары соотносятся как род/вид, имеют одно назначение и круг потребителей; с товарами 05 класса МКТУ «дезинфицирующие средства» противопоставленного товарного знака [2], поскольку относятся к одному виду товаров

(антибактериальным), так как противопоставленные товары 03 класса МКТУ оспариваемого товарного знака могут использоваться в качестве противомикробных средств, то есть сравниваемые товары соотносятся как род/вид, имеют одно назначение и круг потребителей.

Товары 03 класса МКТУ «ароматизаторы [эфирные масла]; бальзамы для волос, за исключением используемых в медицинских целях; бальзамы для губ немедицинские; бальзамы для ухода за кожей другие, чем для медицинских целей; бальзамы для ухода за телом другие, чем для медицинских целей; бальзамы после бритья; бальзамы, за исключением используемых для медицинских целей; гели для лица и тела успокаивающие; крем-бальзамы косметические; кремы косметические; кремы-бальзамы маскирующие; кремы для кожи успокаивающие, за исключением используемых для медицинских целей; маски для лица и тела согревающие; масла ароматические эфирные; масла корицы эфирные; масла косметические; масла кунжута эфирные; масла миндаля эфирные; масла мяты эфирные; масла пшеницы эфирные; масла сосны эфирные; масла эфирные для ароматерапии; масла эфирные для домашнего использования; масла эфирные для косметических целей; масла эфирные для производства продукции; масла эфирные и растительные экстракты для косметических целей; масла эфирные из кедра; масла эфирные из лимона; масла эфирные из цитрона; масла эфирные натуральные; масла эфирные растительного происхождения; масла эфирные, не предназначенные для медицинского или терапевтического использования; масла эфирные; масло миндальное для косметических целей; масло мятное эфирное в виде шарикового аппликатора; масло чайного дерева эфирное для использования в ароматерапии; масло эвкалипта эфирное, для применения в ароматерапии; масло эфирное эвкалипта в виде шарикового аппликатора; молоко миндальное для косметических целей; смеси масел эфирных; спреи охлаждающие для косметических целей; средства для ухода за кожей косметические; средства увлажняющие для кожи для косметических целей; тоники для косметических целей; тоники для кожи, за исключением используемых в медицинских целях; экстракт лаванды [масло эфирное]; экстракт эвкалипта [масло эфирное]» оспариваемого товарного знака являются однородными с товарами 03 класса МКТУ «мыла; парфюмерные изделия;

эфирные масла, косметические средства, лосьоны для волос; зубные порошки, пасты» противопоставленного товарного знака [3], с товарами 03 класса МКТУ «камбра [парфюмерия]; ароматизаторы [эфирные масла]; ароматизаторы воздуха; ароматизаторы для кондитерских изделий из сдобного теста [эфирные масла]; ароматизаторы для напитков [эфирные масла]; ароматизаторы пищевые [эфирные масла]; аэрозоль для освежения полости рта; бальзамы, за исключением используемых для медицинских целей; вазелин косметический; вещества ароматические для отдушивания белья; вещества клейкие для косметических целей; вода ароматическая; вода жавелевая; вода лавандовая; вода туалетная; гели для массажа, за исключением используемых для медицинских целей; дезодоранты для человека или животных; древесина ароматическая; духи; жиры для косметических целей; изделия парфюмерные; изображения переводные декоративные для косметических целей; ионон [парфюмерный]; карандаши для бровей; карандаши косметические; квасцы алюминиевые [вяжущее средство]; кондиционеры для волос; красители косметические; кремы косметические; кремы косметические отбеливающие; ладан; лаки для волос; лаки для ногтей; лосьоны для волос; лосьоны для косметических целей; лосьоны после бритья; маски косметические; масла для парфюмерии; масла косметические; масла туалетные; масла эфирные; масла эфирные из кедра; масла эфирные из лимона; масла эфирные из цитрона; масла, используемые как очищающие средства; масло бергамотовое; масло жасминное; масло лавандовое; масло миндальное; масло розовое; молоко миндальное для косметических целей; молочко туалетное; мускус [парфюмерия]; мыла дезодорирующие; мыла для бритья; мыла кусковые туалетные; мыла против потения; мыла против потения ног; мыла; мыло миндальное; мята для парфюмерии; наборы косметические; одеколон; основы для цветочных духов; палочки фимиамные; пероксид водорода для косметических целей; полоски для освежения дыхания; помада губная; помады для косметических целей; препараты для бритья; препараты для ванн косметические; препараты для ванн, не для медицинских целей; препараты для выпрямления волос; препараты для интимной гигиены, дезодоранты; препараты для осветления кожи; препараты для удаления макияжа; препараты для ухода за ногтями; препараты с алоэ вера для косметических целей; препараты солнцезащитные;

пудра для макияжа; салфетки, пропитанные косметическими лосьонами; салфетки, пропитанные препаратами для удаления макияжа; смеси ароматические из цветов и трав; составы для окуривания ароматическими веществами [парфюмерные изделия]; средства вяжущие для косметических целей; средства для бровей косметические; средства для загара косметические; средства для ресниц косметические; средства для ухода за кожей косметические; средства для ухода за обувью; средства косметические; средства косметические для животных; средства косметические для окрашивания ресниц и бровей; средства обесцвечивающие [деколораторы] для косметических целей; средства фитокосметические; тампоны ватные для косметических целей; терпены [эфирные масла]; хна [краситель косметический]; шампуни сухие; шампуни; экстракты растительные для косметических целей; экстракты цветочные [парфюмерия]; эссенции эфирные; эссенция из бадьяна; эссенция мятная [эфирное масло]» поскольку относятся к одному виду товаров (эфирные масла, косметические средства), соотносятся как род/вид, имеют одно назначение и круг потребителей.

При этом необходимо принять во внимание правоприменительную судебную практику относительно вопроса сходства товарных знаков и однородности товаров и услуг, сформулированную в пункте 162 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 2019 г. №10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее - Постановление Пленума Верховного Суда РФ), согласно которой для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров/услуг. При этом смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.

Вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров/услуг для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой

степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения.

В данном случае коллегией установлена высокая степень сходства сравниваемых обозначений, и средняя степень однородности товаров 03 05 классов МКТУ, для маркировки которых они предназначены, что является основанием для вывода о наличии вероятности смешения сопоставляемых обозначений.

Таким образом, оспариваемый товарный знак является сходным до степени смешения с указанными выше противопоставленными товарными знаками [1-5], в отношении товаров 03 класса МКТУ, однородных товарам 03, 05 классов МКТУ противопоставленных товарных знаков [1-5].

С учетом изложенного, довод лица, подавшего возражение, о том, что оспариваемый товарный знак по свидетельству №1068643 противоречит требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, следует признать убедительным.

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

удовлетворить возражение, поступившее 15.01.2025, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №1068643 недействительным полностью.