

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 № 644/261 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454) [далее – Правила ППС], рассмотрела возражение, поступившее 17.11.2023, поданное ООО "МЕХОВОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ЗОЛОТОЕ РУНО", Москва (далее - лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 712963, при этом установила следующее.



Оспариваемый товарный знак по заявке № 2017753675 с приоритетом от 18.12.2017 зарегистрирован 22.05.2019 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за № 712963 на имя Общества с ограниченной ответственностью "Золотое Руно", 153003, Ивановская область, г. Иваново, ул. Наговицыной-Икряннистовой, 6, литер Д (далее – правообладатель) в отношении товаров 24, услуг 35, 40 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства, в цветовом сочетании: «черный, красный».

Срок действия регистрации до 18.12.2027 г. Неохраняемые элементы товарного знака: символ ®.

В соответствии с решением Роспатента от 07.10.2022 г. правовая охрана товарного знака по свидетельству № 712963 признана недействительной частично, ее действие сохранено в отношении товаров 24 и части услуг 35 классов МКТУ.

В поступившем 17.11.2023 возражении выражено мнение лица, подавшего возражение, о том, что регистрация № 712963 оспариваемого товарного знака [1] произведена в нарушение требований, установленных пунктом 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения, поступившего 17.11.2023, сводятся к следующему:

- в возражении приведены ссылки на действующее законодательство;
- лицо, подавшее возражение, является обладателем исключительного права на



товарный знак по свидетельству № 515533 с приоритетом от 03.08.2012 (срок действия исключительного права продлен до 03.08.2032 г.) [2] в отношении товаров 25 класса МКТУ, являющихся однородными товарам 24 класса МКТУ оспариваемого товарного знака [1];

- товары 25 класса МКТУ противопоставленного знака [2] относятся к различным видам одежды, обуви, головных уборов, чулочно-носочным изделиям и их деталям (элементам);

- сходство до степени смешения сравниваемых товарных знаков [1] и [2], содержащих словесный элемент «Золотое руно», очевидно, при этом наблюдается фонетическое и семантическое тождество словесного элемента «Золотое руно», обладающего основной индивидуализирующей функцией;

- «ЗОЛОТОЕ РУНО» - в греческой мифологии золотая шкура волшебного барана, охранявшаяся драконом у царя Колхиды Ээта; была похищена аргонавтами под предводительством Ясона; в переносном значении данное выражение означает богатство, к овладению которым прилагают немало усилий. См. Викисловарь [https://ru.wiktionary.org/wiki/](https://ru.wiktionary.org/wiki;)

- дополнительным поводом к подаче настоящего возражения послужило решение Роспатента по заявке на товарный знак № 2022704089, которым установлена

однородность товаров 24, 25 классов МКТУ. И заявителю отказано в предоставлении правовой охраны для всех товаров 25 класса МКТУ. В возражении приведены отдельные примеры однородности сравниваемых товаров 24 и 25 классов МКТУ;

- указанным решением Роспатента по заявке на товарный знак № 2022704089 сформирована практика по однородности товаров 24 и 25 классов МКТУ.

На основании изложенного лицом, подавшим возражение, выражена просьба о признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 712963 [1] в отношении всех товаров 24 класса МКТУ.

В подтверждение своих доводов лицом, подавшим возражение, представлена копия решения Роспатента по заявке № 2022704089 – [3].

Уведомленный надлежащим образом правообладатель на заседании коллегии отсутствовал, и отзыв по мотивам возражения не представил. В материалах дела имеются почтовые возвраты корреспонденции, направленной правообладателю. В соответствии с пунктом 41 Правил ППС неявка сторон спора, надлежащим образом уведомленных о дате, времени и месте проведения заседания коллегии, не является препятствием для проведения заседания.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, предусмотренным подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1512 настоящего Кодекса, могут быть поданы заинтересованным лицом.

При анализе возражения коллегией оценивалась заинтересованность лица, подавшего возражения, в его подаче. Исключительное право на товарный знак [2] у лица, подавшего возражение, свидетельствует о наличии его заинтересованности в подаче настоящего возражения.

В соответствии с пунктом 2 (1) статьи 1512 Кодекса предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью или частично в течение пяти лет со дня публикации сведений о государственной регистрации товарного знака в официальном бюллетене (статья

1506), если правовая охрана была ему предоставлена с нарушением требований пунктов 6, 7 и 10 статьи 1483 настоящего Кодекса.

Публикация сведений о предоставлении правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 712963 [1] в отношении товаров и услуг, указанных в перечне свидетельства, была осуществлена 22.05.2019 г. Подача возражения (17.11.2023) произведена с соблюдением пятилетнего срока со дня публикации сведений о предоставлении правовой охраны оспариваемому товарному знаку [1] на территории Российской Федерации в официальном бюллетене.

С учетом даты приоритета (18.12.2017) оспариваемого товарного знака [1], правовая база для оценки его охраноспособности включает 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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, рег. № 38572, и введенные в действие 31.08.2015 г. (далее – Правила).

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.

Согласно пункту 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.

Согласно требованиям 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.

Согласно пункту 42 Правил 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.

Согласно пункту 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 [1] по свидетельству № 712963 (приоритет от 18.12.2017) представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из словесного элемента «Золотое руно», выполненного стилизованным шрифтом строчными буквами русского алфавита, а также из силуэта манекена и иголки с ниткой. Правовая охрана товарного знака [1] действует на территории Российской Федерации в отношении товаров 24 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации, в цветовом сочетании: «черный, красный». Срок действия регистрации до 18.12.2027 г. Неохраняемые элементы товарного знака [1]: символ ®.

В комбинированном обозначении, состоящем из изобразительного и словесного элементов, основным элементом является словесный элемент, так как он легче запоминается, чем изобразительный, и именно на нем акцентируется внимание потребителя при восприятии обозначения. Таким образом, основным элементом оспариваемого товарного знака [1] является словесный элемент «Золотое руно».

В отношении несоответствия оспариваемого товарного знака [1] требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.

В возражении противопоставлен следующий товарный знак по свидетельству № 515533 с приоритетом от 03.08.2012 (срок действия исключительного права продлен до 03.08.2032 г.) [2]. Неохраняемый элемент - фабрика. Правовая охрана товарного знака [2] действует на территории Российской Федерации, в том числе в отношении товаров 25 и услуг 35, 40 классов МКТУ, указанных в перечне, в цветовом сочетании: «светло-бежевый, зеленый».

Анализ сходства оспариваемого товарного знака [1] и противопоставленного товарного знака [2] показал следующее.

Наиболее значимым элементом товарного знака [2] является словесный элемент «Золотое руно».

Словесный элемент «Золотое руно» противопоставленного товарного знака [2] имеет полное фонетическое и семантическое вхождение в оспариваемый товарный знак [1]. Визуально сравниваемые товарные знаки имеют различия, обусловленные использованием при написании словесных элементов «Золотое руно» разного шрифта, наличием дополнительных изобразительных элементов и цветового сочетания. Вместе с тем, написание словесного элемента «Золотое руно», входящего в состав сравниваемых товарных знаков, буквами русского алфавита сближает их.

Таким образом, сравниваемые товарные знаки [1] и [2] ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Сходство товарных знаков связано с однородностью товаров и услуг, в отношении которых обозначения зарегистрированы.

Вероятность смешения сравниваемых обозначений определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) обозначений. См. пункт 162 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации».

Как было установлено выше, словесные элементы сравниваемых товарных знаков [1] и [2] фонетически и семантически тождественны.

Сравнение перечней товаров 24 класса МКТУ оспариваемого товарного знака [1] и товаров 25 класса МКТУ противопоставленного товарного знака [2] с целью определения их однородности показало следующее.

Товары 25 класса МКТУ «одежда, обувь, головные уборы; апостольники; банданы [платки]; белье нижнее; белье нижнее, абсорбирующее пот; береты; боа [горжетки]; боди [женское белье]; ботинки; ботинки лыжные; ботинки спортивные; бриджи; брюки; бутсы; бюстгальтеры; воротники съёмные; воротники; пелерины [одежда]; 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; кальсоны [одежда]; капюшоны [одежда]; каркасы для шляп [остовы]; карманы для одежды; кашне; козырьки для головных уборов; колготки; комбинации [белье нижнее]; комбинезоны [одежда]; комбинезоны для водных лыж; корсажи [женское белье]; корсеты [белье нижнее]; костюмы; костюмы купальные; костюмы маскарадные; костюмы пляжные; куртки [одежда]; куртки из шерстяной материи [одежда]; куртки рыбацкие; леггинсы [штаны]; ливреи; лифы; 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; накидки меховые; наушники [одежда]; носки; обувь пляжная; обувь спортивная; одежда бумажная; одежда верхняя; одежда готовая; одежда для автомобилистов; одежда для велосипедистов; одежда для гимнастов; одежда из искусственной кожи; одежда кожаная; одежда форменная; окантовка металлическая для обуви; орари [церковная одежда]; пальто; парки; пелерины; перчатки [одежда]; перчатки для лыжников; пижамы; плавки; пластроны; платки шейные; платочки для нагрудных карманов; платья; плащи непромокаемые; повязки для головы [одежда]; подвязки; подвязки для носков; подвязки для чулок; подкладки готовые [элементы одежды]; подмышники; подошвы; подтяжки; 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; саронги; сарафаны; сари; свитера; союзки для обуви; стельки; тапочки банные; тоги; трикотаж [одежда]; трусы; туфли гимнастические; туфли комнатные; туфли; тюбетейки; тюрбаны; уборы головные; фартуки [одежда]; футболки; халаты; халаты купальные; цилиндры; части обуви носочные; чулки; чулки,

абсорбирующие пот; шали; шапки [головные уборы]; шапки бумажные [одежда]; шапочки для душа; шапочки купальные; шарфы; шипы для ботс; шляпы; штанишки детские [одежда]; штрипки; шубы; эспадрилли; юбки; юбки нижние; юбки-шорты» товарного знака [2] представляют собой различные виды одежды, обуви, головных уборов, чулочно-носочных изделий и их детали/части/элементы.

Оспариваемые товары 24 класса МКТУ «*белье для домашнего хозяйства; белье из узорчатого полотна; подкладка для шляп текстильная; платки носовые из текстильных материалов; саваны; этикетки из текстильных материалов; ткани для обуви; ткани бельевые; ткани подкладочные для обуви; подкладка [ткань]*» представляют собой элементы одежды, головных уборов, обуви, либо материалы, предназначенные для их изготовления, а также связанные с ними готовые текстильные изделия. В связи с чем, оспариваемые товары 24 класса МКТУ и вышеуказанные товары 25 класса МКТУ противопоставленного знака [2] характеризуются общим родом/видом, назначением, кругом потребителей и совпадающими местами реализации.

Оспариваемые товары 24 класса МКТУ «*занавеси для душа текстильные или пластмассовые; рукавицы для мытья тела*» и товары 25 класса МКТУ «*шапочки банные; халаты купальные; шапочки для душа; шапочки купальные; сандалии банные*» противопоставленного знака [2] являются сопутствующими в гражданском обороте, реализуются на соседних прилавках, в том числе в хозяйственных и универсальных отделах магазинов, имеют одинаковый круг потребителей, относятся к одному сегменту рынка, что свидетельствует об их однородности.

Оспариваемые товары 24 класса МКТУ «*конверты для новорожденных; мешки спальные для новорожденных; пеленки тканевые для младенцев*» и товары 25 класса МКТУ «*приданое для новорожденного [одежда]; нагрудники детские, за исключением бумажных; штанишки детские [белье нижнее]*» противопоставленного знака [2] имеют одинаковое назначение (предназначены для новорожденных) и реализуются в детских отделах магазинов, имеют одинаковый круг потребителей (семьи, молодые родители у которых появляются новорожденные дети), относятся к одному сегменту рынка, что свидетельствует об их однородности.

Оспариваемые товары 24 класса МКТУ *«белье купальное [за исключением одежды]»* и товары 25 класса МКТУ *«костюмы купальные; костюмы пляжные; обувь пляжная; шапочки купальные; плавки; комбинезоны для водных лыж; обувь пляжная»* противопоставленного знака [2] являются сопутствующими товарами, которые используются на пляже (для купания), и реализуются в одних и тех же магазинах/секциях магазинов, при этом имеют общее назначение, общий круг потребителей, относятся к одному сегменту рынка, что свидетельствует об их однородности.

Оспариваемые товары 24 класса МКТУ *«белье постельное; наволочки; наматрасники; одеяла; покрывала постельные; покрывала постельные бумажные; простыни; пуховики [одеяла пуховые]; чехлы для подушек; чехлы для диванных подушек; вкладыши для спальных мешков; мешки спальные; пледы дорожные»* и товары 25 класса МУКТУ *«маски для сна (одежда); пижамы»* противопоставленного знака [2], представляющие собой одежду и аксессуары, используемые для сна, присутствуют в продаже совместно с постельным бельем и постельными принадлежностями, являются сопутствующими товарами и реализуются в одних и тех же магазинах/секциях магазинов, при этом имеют общее назначение, общий круг потребителей, относятся к одному сегменту рынка, что свидетельствует об их однородности.

Оспариваемые товары 24 класса МКТУ *«белье для домашнего хозяйства; белье столовое, за исключением бумажного; дорожки для столов текстильные; подхваты для занавесей текстильные; салфетки под приборы текстильные; салфетки столовые текстильные; скатерти клеенчатые; скатерти, за исключением бумажных; полотенца текстильные; салфетки для протирания стеклянной посуды [полотенца]»* и товары 25 класса МКТУ *«фартуки [одежда]»* противопоставленного знака [2] совместно встречаются в продаже в хозяйственных магазинах, являются сопутствующими товарами и реализуются в одних и тех же магазинах/секциях магазинов, при этом имеют общее назначение, общий круг потребителей, относятся к одному сегменту рынка, что свидетельствует об их однородности.

Указанное обуславливает принципиальную возможность возникновения у потребителей представления о принадлежности сравниваемых товаров 24, 25

классов МКТУ по причине их природы, назначения одному лицу – правообладателю противопоставленного товарного знака [2].

Остальные оспариваемые товары 24 класса МКТУ «байка [ткань]; баннеры текстильные или пластиковые; бархат; бортовка; бумазея; войлок; вымпелы текстильные или пластиковые; газ [ткань]; дамаст [ткани камчатные]; джерси [ткань]; дрогет [ткань с рисунком]; занавеси текстильные или пластмассовые; занавеси тюлевые; зефир [ткань]; канва для вышивания или ткачества; кисея; креп [ткань]; крепон; марабу [ткань]; материалы для обивки мебели текстильные; материалы для текстильных изделий; материалы для фильтрации текстильные; материалы драпировочные для стен текстильные; материалы нетканые текстильные; материалы пластмассовые [заменители тканей]; материалы текстильные; маты на стол текстильные; молескин [ткань]; одеяла для домашних животных; парча; поддонники текстильные; покрытия для мебели пластмассовые; полотно из пенькового волокна; полотно прорезиненное, за исключением используемого для канцелярских целей; полотно текстильное для печатных машин; полотно; портьеры [занавеси]; салфетки для снятия грима текстильные; салфетки косметические текстильные; сетки противомоскитные; ситец; сукно бильярдное; тафта [ткань]; тик [полотно матрацное]; тик [ткань льняная]; ткани газонепроницаемые для аэростатов; ткани джутовые; ткани из волокна рами; ткани из дрока; ткани из искусственного шелка; ткани из стекловолокна текстильные; ткани клейкие, приклеиваемые при высокой температуре; ткани льняные; ткани обивочные для мебели; ткани пеньковые; ткани с узорами для вышивания; ткани синельные; ткани ситцевые набивные; ткани трикотажные; ткани хлопчатобумажные; ткани шелковые для типографских шаблонов; ткани шерстяные; ткани эластичные; ткани; ткани, имитирующие кожу животных; ткань волосаяная [мешковина]; ткань хлопчатобумажная для обертки сыров; тюль; флаги текстильные или пластиковые; фланель; холст [ткань]; чехлы для крышек туалетов тканевые; чехлы для мебели; шевит [ткань]; шелк [ткань]» относятся к тканям, текстильным материалам и не являются однородными по отношению к вышеуказанным товарам 25 класса МКТУ товарного знака [2], представляющих собой различные виды одежды, обуви, головных уборов, чулочно-носочных изделий и их детали/части/элементы. При этом они имеют различия по роду/виду, назначению, кругу потребителей, не являются взаимозаменяемыми в гражданском обороте.

Изложенное свидетельствует о несоответствии произведенной регистрации товарного знака [1] требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении части товаров 24 класса МКТУ. В отношении остальных вышеуказанных

товаров 24 класса МКТУ оспариваемый товарный знак [1] не противоречит требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, как было установлено выше.

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

удовлетворить возражение, поступившее 17.11.2023, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 712963 недействительным частично, а именно, в отношении товаров 24 класса МКТУ «белье для домашнего хозяйства; белье из узорчатого полотна; белье купальное [за исключением одежды]; белье постельное; белье столовое, за исключением бумажного; вкладыши для спальных мешков; дорожки для столов текстильные; занавеси для душа текстильные или пластмассовые; конверты для новорожденных; мешки спальные; мешки спальные для новорожденных; наволочки; наматрасники; одеяла; пеленки тканевые для младенцев; платки носовые из текстильных материалов; пледы дорожные; подкладка [ткань]; подкладка для шляп текстильная; подхваты для занавесей текстильные; покрывала постельные; покрывала постельные бумажные; полотенца текстильные; простыни; пуховики [одеяла пуховые]; рукавицы для мытья тела; саваны; салфетки для протирания стеклянной посуды [полотенца]; салфетки под приборы текстильные; салфетки столовые текстильные; скатерти клеенчатые; скатерти, за исключением бумажных; ткани бельевые; ткани для обуви; ткани подкладочные для обуви; чехлы для диванных подушек; чехлы для подушек; этикетки из текстильных материалов».