

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ (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 21.03.2023, поданное индивидуальным предпринимателем Видякиным И.Л., г. Пермь (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №908934, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак «**Arctic-СКР**» по заявке №2021717426 с приоритетом от 26.03.2021 зарегистрирован 06.12.2022 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) за №908934 в отношении товаров 09 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства. Правообладателем товарного знака является ООО «Диада», Москва (далее - правообладатель).

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 21.03.2023 поступило возражение, в котором оспаривается правомерность предоставления правовой охраны указанному товарному знаку ввиду того, что, по мнению лица, его подавшего, указанная регистрация была произведена в нарушение требований пунктов 3, 8 статьи 1483 Кодекса.


Доводы возражения сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, осуществляет деятельность в области проектирования и комплектования энергетической инфраструктуры крупнейших промышленных предприятий в РФ и СНГ, включая производство электрических кабелей;

- для индивидуализации своих товаров и себя, как производителя этих товаров, лицо, подавшее возражение, использует коммерческое обозначение «ARCTIC CAB» в течение последних пяти лет;


- коммерческое обозначение «ARCTIC CAB» является зарегистрированным



товарным знаком «» по свидетельству №725311 с приоритетом от 20.02.2019, правовая охрана которого распространяется в отношении товаров 09 класса МКТУ, в том числе для таких товаров, как кабели электрические; муфты концевые [электричество]; муфты соединительные для кабелей; линии магистральные электрические; материалы для линий электропередач [провода, кабели];

- оспариваемое обозначение «ARCTIC-СКР» является сходным до степени



смешения с товарным знаком «» по свидетельству №725311. Сходство до степени смешения данных средств индивидуализации способствует смешению деятельности и введению потребителей в заблуждение относительно лица, производящего и реализующего товары, создавая ложное впечатление о сотрудничестве правообладателя с лицом, подавшим возражение;

- товары 09 класса МКТУ оспариваемого товарного знака являются однородными товарам 09 класса МКТУ противопоставленного товарного знака по свидетельству №725311, так как относятся к оборудованию электро- и радиотехническому, имеют одно назначение, сферу применения и круг потребителей.

На основании вышеизложенного лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №908934 недействительным полностью.

Правообладателем 10.07.2023 был направлен отзыв по мотивам возражения, поступившего 21.03.2023, в котором он отмечал следующее:

- лицо, подавшее возражение, стало правообладателем противопоставленного товарного знака по свидетельству №725311 на основании договора о распоряжении исключительным правом только в 2021 году (о чём имеется запись в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации от 01.12.2021;

- лицом, подавшим возражение, не было приложено документов к возражению от 21.03.2023, которые бы доказывали, что он использует коммерческое обозначение «ARCTIC CAB» в своей деятельности;

- согласно выписке из ЕГРИП (приложение №1) основным видом деятельности лица, подавшего возражение, является аренда интеллектуальной собственности и подобной продукции, кроме авторских прав (77.40), среди дополнительных видов деятельности производства и торговли какого-либо рода электротехнической продукции нет;

- таким образом, лицом, подавшим возражение, не доказано использование своего товарного знака в своей деятельности;

- вместе с тем, правообладатель оспариваемого товарного знака использовал обозначение «ARCTIC-СКР» в своей деятельности с 2021 года;

- для производства и продажи продукции собственного изготовления 09 класса МКТУ, а также разработки необходимых технических условий «Кабели с изоляцией из высокомолекулярной этиленпропиленовой резины на напряжение 1 кВ» ТУ 27.32.13-007-59596873-2021 от 29 марта 2021 года, правообладателем был получен сертификат соответствия Техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» №ЕАЭС RU С- RU.АД38.В.00036/22 (приложение №2);

- основным и дополнительными видами деятельности правообладателя являются торговля оптовая производственным электротехническим оборудованием, машинами, аппаратурой и материалами (46.69.5), производство прочих изделий из недрагоценных металлов, не включенных в другие группировки (25.99.29), производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования (27.32), что подтверждается выпиской из ЕГРЮЛ (приложение №3);

- правообладатель не находит мотивированным довод лица, подавшего возражение, о несоответствии оспариваемого обозначения основаниям, предусмотренным пунктом 3 статьи 1483 Кодекса, так как в материалах возражения отсутствуют какие-либо документы, которые свидетельствовали бы о широкой известности российским потребителям как самого лица, подавшего возражение – ИП Видякина И.Л., так и соответствующих товаров, которые бы производились данным лицом в значительных объемах в течение достаточно длительного периода времени до даты приоритета оспариваемого товарного знака, и подтверждали бы их восприятие потребителями исключительно в неразрывной ассоциативной связи между собой. К возражению не приложены какие-либо доказательства, которые содержали бы сведения о доказанном факте наличия у потребителей тех или иных определенных устойчивых ассоциативных связей при восприятии оспариваемого товарного знака именно с лицом, подавшим возражение - с ИП Видякиным И.Л.

К отзыву были приложены следующие материалы:

1. Выписка из ЕГРИП в отношении ИП Видякина И.Л.;
2. Выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «ДИАДА»;
3. Сертификат соответствия Техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» № ЕАЭС RU C-RU.A438.B.00036/22;
4. Технические условия «Кабели с изоляцией из высокомолекулярной этиленпропиленовой резины на напряжение 1 кВ» ТУ 27.32.13-007-59596873-2021 от 29.03.2021;
5. Проспект ЭПР к ТУ;
6. Договор возмездного оказания услуг № К-Н0024 от 19.03.2021;

7. Копия Свидетельства о регистрации ООО «ДИАДА»;
8. Копия Свидетельства о постановке на учет в налоговом органе ООО «ДИАДА»;
9. Копия Протокола ООО «ДИАДА» об избрании Генерального директора;
10. Письмо-требование исх.№ б/н от 04.07.2023.

На заседании коллегии 27.07.2023 коллегией были выявлены дополнительные обстоятельства против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №908934, а именно: оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения с товарным знаком по свидетельству №725311 в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ, следовательно, оспариваемое обозначение не соответствует пункту 6 статьи 1483 Кодекса.

Дополнительно коллегия отмечает, что в возражении от 21.03.2023 лицом, подавшим возражение, уже указывалось, что им используется товарный знак по свидетельству №725311 в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ. Таким образом, коллегия не самостоятельно выявила данное противопоставление, а лишь уточняет то, что с учётом указанного противопоставления оспариваемый товарный знак не соответствует положениям пункта 6 статьи 1483 Кодекса (в возражении не было указано, какие именно пункты статьи 1483 Кодекса нарушает оспариваемое обозначение).



Указанные дополнительные обстоятельства против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №908934 были внесены в соответствующую графу протокола членами коллегии, правообладателю представлялось время для формирования своих доводов в отношении дополнительных обстоятельств.

Поскольку правообладатель отсутствовал на заседании коллегии 27.07.2023, в уведомлении о переносе рассмотрения возражения на более поздний срок ему было продублированы дополнительные обстоятельства против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №908934.

Правообладателем 29.08.2023 были направлены письменные комментарии в отношении дополнительных обстоятельств, которые сводились к следующему:

- оспариваемый товарный знак «Arctic-СКР» по свидетельству



№908934 и противопоставленный товарный знак « CAB 

» по свидетельству №725311 не являются сходными до степени смешения, поскольку производят различное общее зрительное впечатление (так, в противопоставленном товарном знаке присутствуют различные изобразительные элементы, которые обращают внимание потребителей на себя);

- товары 09 класса МКТУ «кабели электрические; муфты соединительные для кабелей; материалы для линий электропередач [провода, кабели]» оспариваемого товарного знака являются идентичными товарам 09 класса МКТУ «кабели электрические; муфты соединительные для кабелей; материалы для линий электропередач [провода, кабели]» противопоставленного товарного знака по свидетельству №725311, ввиду чего правообладатель просит признать предоставление правовой охраны оспариваемому товарному знаку только в отношении указанных товаров 09 класса МКТУ;

- вместе с тем, иные товары 09 класса МКТУ оспариваемого товарного знака не являются однородными товарам 09 класса МКТУ «кабели электрические; муфты концевые [электричество]; муфты соединительные для кабелей; линии магистральные электрические; материалы для линий электропередач [провода, кабели]» противопоставленного товарного знака по свидетельству №725311, поскольку сравниваемые товары имеют разное назначение, сферу применения и круг потребителей.

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты (26.03.2021) приоритета товарного знака по свидетельству №908934 правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных

знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20 июля 2015 г. № 482 (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.

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 положениями пункта 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

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

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.

Признаки, указанные в пункте 42 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

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).

Согласно подпункту 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений,

представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

В соответствии с пунктом 37 Правил при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя учитывается, что к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности. В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

При установлении способности обозначения ввести потребителя в заблуждение учитываются в том числе сведения о товарных знаках или иных средствах индивидуализации, предоставление правовой охраны которым признано недействительным на том основании, что действия правообладателя, связанные с их регистрацией и использованием, были признаны в установленном законодательством Российской Федерации порядке актом недобросовестной конкуренции или злоупотреблением правом на основании решения федерального антимонопольного органа и его территориальных органов или решения суда.

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

Исходя из требований пункта 2 статьи 1538 Кодекса, коммерческое обозначение может использоваться правообладателем для индивидуализации одного или нескольких предприятий. Для индивидуализации одного предприятия не могут одновременно использоваться два и более коммерческих обозначения.

Согласно пункту 1 статьи 1539 Кодекса правообладателю принадлежит исключительное право использования коммерческого обозначения в качестве средства индивидуализации принадлежащего ему предприятия любым не противоречащим закону способом (исключительное право на коммерческое обозначение), в том числе путем указания коммерческого обозначения на вывесках, бланках, в счетах и на иной документации, в объявлениях и рекламе, на товарах или их упаковках, если такое обозначение обладает достаточными различительными признаками и его употребление правообладателем для индивидуализации своего предприятия является известным в пределах определенной территории.

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.

Оспариваемый товарный знак « **Arctic-СКР** » по свидетельству №908934 представляет собой словесное обозначение, выполненное стандартным шрифтом заглавными и строчными буквами латинского алфавита при помощи дефиса. Буквы «СКР» указаны в качестве неохраняемых элементов. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 09 класса МКТУ.

По тексту возражения от 21.03.2023 лицо, подавшее возражение, указывало, что 1) для индивидуализации своих товаров и себя, как производителя этих товаров, лицо, подавшее возражение, использует коммерческое обозначение «ARCTIC CAB» в течение последних пяти лет; 2) сходство до степени смешения данных средств индивидуализации способствует смешению деятельности и введению потребителей в заблуждение относительно лица, производящего и реализующего товары, создавая ложное впечатление о сотрудничестве правообладателя с лицом, подавшим возражение.

Таким образом, исходя из текста возражения, можно сделать вывод о том, что лицо, подавшее возражение, оспаривает предоставление правовой охраны



оспариваемому товарному знаку на основании положений пунктов 3, 8 статьи 1483 Кодекса.

Вместе с тем, на заседании коллегии 27.07.2023 коллегией были выявлены дополнительные обстоятельства против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №908934, а именно: оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения с товарным знаком по свидетельству №725311 в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ, следовательно, оспариваемое обозначение не соответствует пункту 6 статьи 1483 Кодекса.

Таким образом, коллегия при рассмотрении настоящего возражения считает необходимым провести анализ оспариваемого товарного знака на предмет его соответствия положениям пунктов 3, 6, 8 статьи 1483 Кодекса.

Лицо, подавшее возражение, является правообладателем исключительного



права на товарный знак « CAB » по свидетельству №725311 (с более ранним приоритетом), который, по его мнению, является сходным до степени смешения с оспариваемым товарным знаком по свидетельству №908934 и зарегистрирован в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ (на основании договора о распоряжении исключительным правом, о чём имеется запись в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации от 01.12.2021).



Также коллегией принято во внимание то обстоятельство, что основанием для подачи возражения, в том числе, явилось столкновение исключительных прав на оспариваемый товарный знак по свидетельству №908934 с коммерческим обозначением, используемым лицом, подавшим возражение.

Таким образом, лицо, подавшее возражение, является заинтересованным лицом в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №908934 в отношении товаров 09 класса МКТУ по основаниям, указанным в пунктах 3, 6, 8 статьи 1483 Кодекса.

Анализ товарного знака «**Arctic-СКР**» по свидетельству №908934 на предмет его соответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Коллегия отмечает, что, так как буквы «СКР» оспариваемого обозначения указаны в качестве неохраняемых элементов, это предопределяет вывод коллегии о том, что основным индивидуализирующим элементом оспариваемого товарного знака является словесный элемент «Arctic».



Противопоставленный товарный знак « **CAB** 

» по свидетельству №725311 [1] является комбинированным, состоит из изобразительных элементов, и из словесных элементов «ARCTIC», «CAB», выполненных стандартными шрифтами заглавными буквами латинского алфавита.

Противопоставленный товарный знак [1] включает в свой состав как изобразительный, так и словесные индивидуализирующие элементы, которые равным образом оказывают влияние на формирование образа знака, при этом воспринимаются по отдельности друг от друга.

Вместе с тем, как известно, основную индивидуализирующую функцию в комбинированных обозначениях выполняют словесные элементы, которые могут быть восприняты не только визуально, но и на слух (например, посредством звуковой рекламы), вследствие чего легче запоминаются потребителем. Такими словесными элементами противопоставленного товарного знака [1] являются словесные элементы «ARCTIC», «CAB».

Вместе с тем, коллегия отмечает, что словесный элемент «ARCTIC» противопоставленного товарного знака [1] является значимым, так как выполнен крупным шрифтом, занимает существенную заявленного обозначения, именно с него начинается прочтение указанного противопоставления в связи с чем данный элемент должен учитываться при анализе сходства оспариваемого обозначения с противопоставленным товарным знаком [1].

Анализ оспариваемого товарного знака и противопоставленного товарного знака [1] показал, что значимый элемент «ARCTIC» противопоставленного товарного знака [1] фонетически и семантически (является лексической единицей английского языка и переводится на русский язык как «арктический, полярный, северный, холодный» (<https://woordhunt.ru/word/arctic>)) входит в состав оспариваемого товарного знака, что приводит к ассоциированию сравниваемых обозначений друг с другом.

Визуально сравниваемые обозначения следует признать сходными в силу того, что их словесные элементы выполнены стандартными шрифтами буквами латинского алфавита.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу, что, сравниваемые обозначения производят сходное общее впечатление и, несмотря на отдельные отличия, ассоциируются друг с другом, что позволяет сделать заключение о высокой степени их сходства.

Как было отмечено решением Суда по интеллектуальным правам от 09.11.2022 по делу №СИП-658/2021 «наличие совпадающего слова означает, что определенная степень сходства между сравниваемыми обозначениями имеется. Не может быть признано полное отсутствие сходства обозначений при наличии одного полностью совпадающего словесного элемента, являющегося единственным словесным элементом противопоставленного товарного знака и одним из словесных элементов спорного товарного знака. Аналогичный подход отражен в постановлениях президиума Суда по интеллектуальным правам от 21.05.2018 и от 03.12.2018 по делу №СИП-210/2017, от 31.05.2018 по делу №СИП-450/2017 (определением Верховного Суда Российской Федерации от 13.09.2018 № 300-КГ18-13820 в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации отказано), от 19.10.2018 по делу №СИП-137/2018 и многих других».

Следует отметить, что согласно правоприменительной практике относительно вопроса сходства товарных знаков и однородности товаров, сформулированной в

пункте 162 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 2019 г. №10 «О применении части четвертой Кодекса», вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров 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.

Анализ перечней сравниваемых обозначений показал, что товары 09 класса МКТУ «соединения штепсельные [электрические]; выключатели электроцепи; волномеры; выключатели закрытые [электрические]; выпрямители тока; жилы идентификационные для электрических проводов; кабели коаксиальные; кабели оптико-волоконные; кабели электрические; кабели силовые с изоляцией из этиленпропиленовой резины; клеммы [электричество]; контакты электрические; коробки ответвительные [электричество]; коробки распределительные [электричество]; коробки соединительные [электричество]; материалы для линий электропередач [провода, кабели]; муфты соединительные для кабелей; оболочки для электрических кабелей; оболочки идентификационные для электрических проводов; ограничители [электричество]; переключатели электрические; перископы; предохранители электрические; преобразователи электрические; провода магнитные; провода телеграфные; провода телефонные; провода электрические; проводники электрические; проволока медная изолированная; проволока плавкая из металлических сплавов; пульта управления [электричество]; редукторы [электричество]; реле электрические; соединения электрические; сопротивления электрические; трансформаторы [электричество]» оспариваемого товарного знака являются однородными товарам 09 класса МКТУ «кабели электрические; муфты концевые [электричество]; муфты соединительные для кабелей; линии магистральные электрические; материалы для линий электропередач [провода, кабели]» противопоставленного товарного знака [1], так как сравниваемые товары относятся к оборудованию электро- и

радиотехническому, имеют одно назначение, сферу применения и круг потребителей.

Отнесение сопоставляемых товаров к одной родовой группе (оборудование электро- и радиотехническое), их одинаковое назначение (обеспечение электричеством), круг потребителей (потребители электрической энергии) и условия реализации (продаются в специальных отделах магазинов или посредством сети-интернет) предопределяет вывод о высокой степени однородности товаров 09 класса МКТУ оспариваемого обозначения и противопоставленного товарного знака [1].

Таким образом, высокая степень сходства оспариваемого обозначения и противопоставленного товарного знака [1], а также высокая степень однородности сопоставляемых товаров 09 класса МКТУ, обуславливает основания для вывода о вероятности смешения потребителями сравниваемых обозначений в гражданском обороте, относящих их либо к одному и тому же источнику происхождения, либо к связанным друг с другом хозяйствующим субъектам.

Указанные обстоятельства обуславливают вывод о несоответствии оспариваемого обозначения требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса в отношении всех зарегистрированных товаров 09 класса МКТУ. Следовательно, предоставление правовой охраны оспариваемому товарному знаку по свидетельству №908934 должно быть признано недействительным полностью.

Что касается доводов возражения о способности оспариваемого товарного знака вводить потребителя в заблуждение относительно лица, производящего товары 09 класса МКТУ, то необходимо отметить следующее.

Согласно сложившейся правовой позиции суда способность введения в заблуждение элементами обозначений и обозначением в целом не является очевидной и, как правило, определяется через ассоциативный ряд при восприятии потребителем обозначения, вызывая у него различные представления о товаре/услуге и изготовителе/лица, оказывающего услуги.

Сам по себе факт использования обозначения до даты подачи заявки на товарный знак иным производителем не свидетельствует о возможности введения

потребителя в заблуждение относительно производителя товара/лица, оказывающего услуги.

С учетом изложенного для вывода о возможности введения потребителей в заблуждение через ассоциацию с иным производителем товара, основанную на предшествующем опыте, необходимо наличие доказательств, подтверждающих: 1) введение в гражданский оборот товаров со сходным обозначением иным производителем; 2) возникновение (и сохранение) у потребителей стойкой ассоциативной связи между самим товаром и его предшествующим производителем.

Коллегия отмечает, что лицом, подавшим возражение, не были представлены документы, которые бы приводили к выводу о том, что на дату приоритета оспариваемого товарного знака по свидетельству №908934 у потребителя имелись стойкие ассоциации между этим товарным знаком и продукции лица, подавшего возражения, как происходящими из одного источника. Следовательно, довод возражения о способности оспариваемого товарного знака вызывать у потребителя не соответствующие действительности представления и вводить его в заблуждение относительно лица, производящего товары по смыслу требований, изложенных в пункте 3 статьи 1483 Кодекса, не является убедительным.

Что касается довода возражения о том, что оспариваемое обозначение не соответствует пункту 8 статьи 1483 Кодекса, коллегия сообщает следующее.

Применительно к коммерческому обозначению в круг обстоятельств, подлежащих установлению при разрешении вопроса о несоответствии товарного знака или заявленного на регистрацию в качестве товарного знака обозначения требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса, входят:

- 1) наличие либо отсутствие у юридического лица исключительного права на коммерческое обозначение;
- 2) соотношение даты возникновения исключительного права на коммерческое обозначение, охраняемое на территории Российской Федерации, и даты приоритета спорного обозначения;

3) наличие или отсутствие тождества либо сходства до степени смешения коммерческого обозначения (отдельных его элементов) и спорного обозначения;

4) однородность товаров и услуг, в отношении которых зарегистрирован товарный знак, и видов деятельности правообладателя коммерческого обозначения (товаров и услуг, относящихся к сфере такой деятельности);

5) обстоятельства действия исключительного права на коммерческое обозначение на дату приоритета товарного знака (пункт 2 статьи 1540 Кодекса);

6) проверка сохранения действия исключительного права на коммерческое обозначение на дату приоритета товарного знака или дату подачи возражения против предоставления товарному знаку правовой охраны – при наличии соответствующего довода.

Коллегия отмечает, что материалы о том, что лицо, подавшее возражение, под своим коммерческим обозначением производило/продавало какие-либо товары 09 класса МКТУ до даты приоритета оспариваемого товарного знака в материалы возражения не были представлены.

Таким образом, у коллегии отсутствуют основания для удовлетворения возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №908934 как противоречащему пункту 8 статьи 1483 Кодекса.

Принимая во внимание все обстоятельства дела, основанием для признания недействительной правовой охраны оспариваемого товарного знака является его несоответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 21.03.2023, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №908934 недействительным полностью.