

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 апреля 2020 №644/261, вступившими в силу с 06.09.2020, рассмотрела поступившее 19.05.2023 возражение, поданное Индивидуальным предпринимателем Двоскиным Александром Ефимовичем, Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2022756432, при этом установила следующее.

Словесное обозначение «**SOLEDO**» по заявке №2022756432 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака 16.08.2022 на имя заявителя для индивидуализации товаров 25 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 30.04.2023 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных товаров по причине его несоответствия требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, являющемся неотъемлемой частью оспариваемого решения Роспатента, сводятся к тому, что заявленное обозначение воспроизводит обозначение марки обуви/одежды, под которой на территории Российской Федерации различными дистрибьюторами реализуются товары, однородные заявленным, см., например, <https://justbutik.ru/catalog/footwear/soledo>, <https://spm-shop.ru/info/brands/soledo/>,

<https://lookbuck.com/shoes/soledo>,
<https://www.tradeinn.com/xtremeinn/ru/protest-soledo-20-Бикини/137494719/p>.

Таким образом, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 25 класса МКТУ, поскольку способно ввести потребителей в заблуждение относительно производителя товаров.

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, основные доводы при этом сводятся к тому, что представленная экспертизой информация касается предложения к продаже обуви анонимных производителей, т.е. речь идет об оказании услуг 35 класса МКТУ. Однако, учитывая,



что сам заявитель является правообладателем товарного знака «SOLEDO» по свидетельству №590623, предназначенного для индивидуализации услуг 35 класса МКТУ, можно считать, что представленные ссылки нарушают права заявителя на использование этого товарного знака без лицензии. Кроме того, в приведенных экспертизой источниках не содержится либо упоминания производителя соответствующих товаров 25 класса МКТУ, либо самого спорного обозначения, ввиду чего отсутствует вероятность введения потребителя в заблуждение.

Принимая во внимание все вышеизложенные доводы, заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке №2022756432 в отношении заявленных товаров.

Необходимо указать, что при рассмотрении настоящего возражения, в рамках положений пункта 3 статьи 1483 Кодекса заявителю была предоставлена выявленная коллегией информация относительно производителя обуви, сопровождаемой обозначением «SOLEDO», которым является бразильская компания Calcados Q-Sonho Ltda, поставлявшая до даты подачи заявки №2022756432 свою продукцию на территорию Российской Федерации через ООО «Диоро» (см. https://otzovik.com/review_504294.html).

Ознакомившись с вышеуказанными сведениями, заявитель представил письменное согласие на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака в подлиннике.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия сочла приведенные в возражении доводы неубедительными.

С учетом даты (16.08.2022) поступления заявки №2022756432 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 №482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный №38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

Как следует из требований подпункта 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.

Исходя из пункта 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.

Заявленное словесное обозначение «**SOLEDO**» по заявке №2022756432 с приоритетом от 16.08.2022 является словесным, выполнено заглавными буквами

латинского алфавита. Регистрация товарного знака по заявке №2022756432 испрашивается для товаров 25 класса МКТУ «апостольники; банданы [платки]; белье нижнее; белье нижнее, абсорбирующее пот; береты; блузы; боа [горжетки]; боди [женское белье]; боксеры [шорты]; ботильоны; ботинки лыжные; ботинки спортивные; бриджи; брюки; бутсы; бюстгальтеры; бюстгальтеры самоклеющиеся; валенки [сапоги фетровые]; варежки; воротники [одежда]; воротники съёмные; вставки для рубашек; вуали [одежда]; габардины [одежда]; галоши; галстуки; галстуки-банты с широкими концами; гамаши; гамаши короткие; гетры [теплые носочно-чулочные изделия]; голенища сапог; грации; джерси [одежда]; жилеты; изделия спортивные трикотажные; изделия трикотажные; каблуки; каблуки для обуви; капюшоны [одежда]; каркасы для шляп [остовы]; карманы для одежды; кашне; кепки [головные уборы]; кимоно; козырьки для фуражек; козырьки, являющиеся головными уборами; колготки; комбинации [белье нижнее]; комбинезоны [одежда]; комбинезоны для водных лыж; корсажи [женское белье]; корсеты [белье нижнее]; костюмы; костюмы купальные; костюмы маскарадные; костюмы пляжные; косынки; купальники гимнастические; куртки [одежда]; куртки из шерстяной материи [одежда]; куртки рыбацкие; легинсы [штаны]; ливреи; лифы; майки спортивные; манжеты; манишки; мантильи; мантио; маски для лица [одежда], не предназначенные для медицинских или санитарных целей; маски для сна; меха [одежда]; митенки; митры [церковный головной убор]; муфты [одежда]; муфты для ног неэлектрические; нагрудники детские, за исключением бумажных; нагрудники с рукавами, за исключением бумажных; накидки меховые; накидки парикмахерские; насадки защитные на каблуки; наушники [одежда]; носки; носки, абсорбирующие пот; обувь; обувь гимнастическая; обувь пляжная; обувь спортивная; одежда; одежда бумажная; одежда верхняя; одежда вышитая; одежда готовая; одежда для автомобилистов; одежда для велосипедистов; одежда для гимнастов; одежда из искусственной кожи; одежда из латекса; одежда кожаная; одежда непромокаемая; одежда светодиодная; одежда спортивная с цифровыми датчиками; одежда форменная; одежда, содержащая вещества для похудения;

окантовка металлическая для обуви; орари [церковная одежда]; пальто; панталоны [нижнее белье]; парки; пелерины; перчатки [одежда]; перчатки без пальцев; перчатки велосипедные; перчатки водительские; перчатки для лыжников; перчатки теплые для устройств с сенсорным экраном; пижамы; плавки; пластроны; платки головные; платки шейные; платочки для нагрудных карманов; платья; повязки для головы [одежда]; подвязки; подвязки для носков; подвязки для чулок; подкладки готовые [элементы одежды]; подмышники; подошвы для обуви; подтяжки; полуботинки; полуботинки на шнурках; пончо; пояса [белье нижнее]; пояса [одежда]; пояса церемониальные; пояса-кошельки [одежда]; пояса-шарфы; приданое для новорожденного [одежда]; приспособления, препятствующие скольжению обуви; пуловеры; пятки для чулок двойные; ранты для обуви; ризы [церковное облачение]; рубашки; сабо [обувь]; сандалии; сандалии банные; сапоги; сарафаны; сари; саронги; свитера; союзки для обуви; стельки; стихари; тапочки банные; тоги; трикотаж [одежда]; трусы; туфли; туфли комнатные; тюбетейки; тюрбаны; уборы головные; фартуки [одежда]; форма для дзюдо; форма для карате; футболки; футболки компрессионные [рашгарды]; халаты; халаты купальные; цилиндры; части обуви носочные; чулки; чулки, абсорбирующие пот; шали; шапки бумажные [одежда]; шапочки для душа; шапочки купальные; шарфы; шарфы-трубы; шипы для бутс; шляпы; штанишки детские [белье нижнее]; штрипки; шубы; эспадрильи; юбки; юбки нижние; юбки-шорты».

Анализ заявленного обозначения показал, что словесный элемент «SOLEDO» является его единственным индивидуализирующим элементом. Обращение к словарно-справочным источникам информации не позволило отнести это слово к лексическим единицам каких-либо языков, использующих буквы латинского алфавита в своей письменности. В этой связи данное обозначение воспринимается как фантазийное по отношению ко всем товарам 25 класса МКТУ, приведенным в перечне заявленного обозначения, тем самым спорное обозначение само по себе не способно вызывать не соответствующие действительности представления о каких-либо товарах.

Вместе с тем коллегия приняла во внимание фигурирующий в заключении по результатам экспертизы довод о способности заявленного обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров.

Следует указать, что 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 и изготовителе.

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.

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.

Анализ приведенного экспертизой источника информации показал следующее.

Интернет-источник <https://www.tradeinn.com/xtremeinn/ru/protest-soledo-20-Бикини/137494719/p>, представляющий собой магазин экстремального спорта «XTREME INN» содержит устаревшие данные о модели купальника с маркировкой «PROTEST SOLEDO 20 Бикини», которая в настоящее время не продается. При этом информации о том, когда упомянутый товар поступил в продажу, выявить не удалось.

Вместе с тем, данные <https://justbutik.ru/catalog/footwear/soledo>, <https://spm-shop.ru/info/brands/soledo/>, <https://lookbuck.com/shoes/soledo>, представляющие собой предложения к продаже товаров различных производителей из Интернет-магазинов, содержат информацию об обуви, сопровождаемой обозначением «SOLEDO», тождественным заявленному обозначению. Каких-либо данных о производителе

обуви «SOLEDO», в том числе и о заявителе по рассматриваемой заявке, приведенные источники информации не содержат.

Однако, самостоятельно обратившись к сети Интернет, коллегия выявила общедоступные сведения¹, размещенные на портале <https://otzovik.com> задолго до даты подачи заявки на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака, а именно 15.08.2013. Упомянутые сведения представляют собой отзыв потребителя об обуви, маркированной обозначением «SOLEDO», сопровождаемые как фотографиями самой продукции, в том числе с упаковкой, так и подробной информацией о производителе этого товара, которым является бразильская компания Calcados Q-Sonho Ltda. Обувь указанного производителя соответствует российскому государственному стандарту (ГОСТ 26167-2005), распространялась на территории Российской Федерации через ООО «ДИОРО». Отзыв потребителя сопровождается комментариями иных покупателей аналогичной продукции.

Следует отметить, что бразильская компания Calcados Q-Sonho Ltda является действующим предприятием и в настоящее время².

Отзыв потребителей об указанном товаре конкретного производителя под обозначением, тождественным заявленному обозначению, приводит к выводу о наличии ассоциативной связи спорного обозначения «SOLEDO» не с заявителем по рассматриваемой заявке, а иным лицом, что предопределяет вывод о способности заявленного обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя заявленных товаров 25 класса МКТУ.

Следует отметить, что товары 25 класса МКТУ заявленного обозначения включают широкий перечень одежды, обуви, головных уборов, которые согласно определению³ относятся к одной категории продукции – одежда (искусственные покровы человеческого тела, включающей в широком смысле также головные уборы, обувь, перчатки и т.д.), что предопределяет их одинаковое назначение, круг потребителей и совместную встречаемость в гражданском обороте, что

¹ https://otzovik.com/review_504294.html?ysclid=lmx81qvelo640234738.

² <https://b2b-postavki.ru/predstavitel/calcados-qsonho-ltda.html?ysclid=lmx8dzl31n777418781>.

³ Источник: «Популярная художественная энциклопедия» под ред. Полевого В.М.; М.: Издательство "Советская энциклопедия", 1986, https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_pictures/2304/Одежда.

обуславливает, в свою очередь, предопределяет вывод об однородности всех товаров заявленного обозначения с товаром «обувь».

Представленное заявителем письменное согласие от ООО «ДИОРО» на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака для товаров 25 класса МКТУ не устраняет наличия у потребителя обуви «SOLEDO» ассоциативной связи с бразильской компанией Calçados Q-Sonho Ltda. При этом следует отметить, что ООО «ДИОРО», передавшее заявителю исключительное право на товарный знак



«SOLEDO» по свидетельству №590623, предназначенный для индивидуализации услуг 35 класса МКТУ *«услуги по оптовой и розничной продаже; реклама»*, не являлась производителем обуви «SOLEDO», а являлась ее дистрибьютором на территории Российской Федерации, следовательно, не может рассматриваться в качестве лица, которое обладает исключительным правом на средство индивидуализации в сфере производственной деятельности, в данном случае таких товаров 25 класса МКТУ как *«обувь»*.

Таким образом, резюмируя все вышеизложенные обстоятельства в совокупности, в силу наличия вывода о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса, коллегия не усматривает причины для отмены оспариваемого решения Роспатента и удовлетворения поступившего возражения.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 19.05.2023, оставить в силе решение Роспатента от 30.04.2023.