


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), рассмотрела поступившее 09.06.2023 возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 934049, поданное ООО «ТКР», г. Санкт-Петербург (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установлено следующее.



Регистрация оспариваемого товарного знака «» с приоритетом от 01.11.2022 по заявке № 2022777833 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 06.04.2023 за № 934049 в отношении товаров и услуг 18, 25 и 35 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ) на имя ООО «Строй комплект сервис», г. Екатеринбург (далее – правообладатель).

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 09.06.2023, выражено мнение о том, что регистрация товарного знака по свидетельству № 934049 произведена в нарушение требований, установленных пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак «TEDDY BOOM» сходен до степени смешения с товарными знаками «TEDDY», «ТЕДДИ», «TEDDY CLUB», «teddy club», изобразительным знаком (свидетельства №508196 (1), №608712 (2), №509907 (3), №514220 (4), №381640 (5), зарегистрированных на имя лица, подавшего возражение;

- товары 25 класса МКТУ сравнимых регистраций обладают высокой степенью однородности;

- производимые ООО «ТМК» товары с использованием противопоставленных знаков рекламируются и реализуются посредством широко известных в России сетевых Интернет-магазинов: ozon и wildberries. Данные товары приобрели широкую известность и высокую репутацию на рынке.

В подтверждение изложенных доводов лицом, подавшим возражение, представлены:

1. Выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «ТМК», ООО «Строй комплект сервис»;
2. Выписка из ЕГРИП;
3. Свидетельство о регистрации доменного имени teddyclub.su на имя ООО"ТМК";
4. Сертификат соответствия № ТС RU C-RU АИ35.В.00964 Серия RU № 0118598 с приложением к Сертификату соответствия № ТС RU C-RU АИ35.В.00964 Серия RU №0090445 срок действия с 01.07.2014 о 01.07.2017;
5. Сертификат соответствия № ТС RU C-RU АИ35.В.00963 Серия RU № 0118597 с приложением к Сертификату соответствия № ТС RU C-RU АИ35.В.00963 Серия RU № 0090444 срок действия с 01.07.2014 о 01.07.2017;
6. Сертификат соответствия № ЕАЭС RU C-RU СП28.В.00418/19 Серия RU № 0147964 с приложением к Сертификату соответствия № ЕАЭС RU C-RU СП28.В.00418/19 Серия RU №0647291;
7. Сертификат соответствия № ТС RU C-RU АИ35.В.01260 Серия RU № 0151638;
8. Договор поставки № О1/П от 20.02.2015;
9. Договор поставки № 1/1522 от 15.01.2022;
10. Материалы договора поставки № 25/12 от 25.09.2012;
11. Договор поставки № 27/10/16 от 27.10.2015;
12. Материалы договора № 35336-1/19 от 02 февраля 2019;
13. Накладная на передачу готовой продукции №7 от 01.06.2017;
14. Накладная на передачу готовой продукции № 21 от 08.09.2017;
15. Накладная на передачу готовой продукции № 26 от 02.10.2017;
16. Накладная на передачу готовой продукции № 4 от 02.03.2018;
17. Накладная на передачу готовой продукции № 13 от 01.08.2018;
18. Накладная на передачу готовой продукции № 16 от 01.11.2018;
19. Накладная на передачу готовой продукции № 15 от 02.12.2019;

20. Накладная на передачу готовой продукции № 14 от 01.11.2019;
21. Накладная на передачу готовой продукции №11 от 02.10.2020;
22. Накладная на передачу готовой продукции № 8 от 02.07.2020;
23. Накладная на передачу готовой продукции № 9 от 02.09.2021;
24. Накладная на передачу готовой продукции № 9 от 01.03.2022;
25. Накладная на передачу готовой продукции № 3 от 17.01.2022;
26. Накладная на передачу готовой продукции №13 от 05.04.2022;
27. Накладная на передачу готовой продукции № 11 от 24.03.2022;
28. Счет - фактура № 4955 от 13.09.2017;
29. Товарная накладная № 4955 от 13.09.2017;
30. Счет - фактура № 390 от 03.10.2019;
31. Счет - фактура № 0731001200 от 31.07.2019;
32. Счет - фактура № 0131002929 от 31.01.2019;
33. Счет - фактура № 419 от 09.08.2021;
34. Счет - фактура № 747 от 22.012.2021;
35. Счет - фактура № 42424 от 20.02.2022;
36. Товарная накладная №1080 от 08.02.2022;
37. Счет-фактура №346 от 26.05.2022;
38. Распечатки страниц сайта www.teddyclub.su;
39. Информация из Интернет-ресурсов по ООО «ТКР»;
40. Отзывы потребителей продукции ООО «ТКР»;
41. Фотографии производимых и реализуемых товаров ООО «ТКР» с товарными знаками № 508196, № 509907, № 514220.

На основании вышеизложенного лицо, подавшее возражение, просит признать правовую охрану товарного знака по свидетельству №934049 недействительной в отношении товаров 25 класса МКТУ.

Правообладатель товарного знака по свидетельству №934049, в установленном порядке ознакомленный с материалами возражения, представил отзыв по его мотивам, доводы которого сводятся к следующему:

- оспариваемый и противопоставленные ему знаки не являются сходными до степени смешения. Так, оспариваемый знак включает словосочетание «TEDDY BOOM», что можно перевести как плюшевый бум или плюшевый ажиотаж. Сильным элементом оспариваемого

знака является существительное «BOOM», именно на него падает логическое, семантическое и лексическое ударение, тогда как слово «TEDDY» является лишь прилагательным, характеризующим его. Несмотря на то, что оспариваемый знак содержит словесный элемент «TEDDY», изложенное не свидетельствует о его сходстве с противопоставленными знаками. Сравнимые знаки вызывают в сознании потребителей различные семантические образы и представления;

- сравнимые знаки различаются визуально за счет разного количества слов, входящих в их состав, их различного композиционного решения, за счет использования в оспариваемом знаке стилизованного шрифта, а также исполнения его словесных элементов заглавными коричневыми буквами латинского алфавита;

- ввиду того, что товары лица, подавшего возражение, продаются в Интернет магазине, важное значение имеет различие именно по визуальному критерию сходства, ведь приобретая товары в сети Интернет потребитель ориентируется прежде всего на зрительное восприятие;

- фонетическое сходство между сравнимыми знаками отсутствует ввиду того, что оспариваемый знак, в отличие от противопоставленных знаков, состоит из двух слов, а именно словосочетания «TEDDY BOOM». Кроме того, лексическое ударение в знаках «TEDDY BOOM» и «TEDDY» падает на разные слова;

- товары правообладателя не являются взаимодополняемыми, взаимозаменяемыми товарам правообладателя, у них различный круг потребителей, возрастная группа, приобретающая данные товары различна;

- Интернет – магазин лица, подавшего возражение, размещается по адресу <https://teddyclub.su>, а свидетельство о регистрации доменного имени предоставляется на другое доменное имя. К договорам поставки не прикладываются копии товарных накладных, что не подтверждает их исполнение. Затраты на рекламную продукцию через продвижение сайта «TeddyClub» относятся к затратам на развитие бренда «TeddyClub», а не противопоставленных товарных знаков «TEDDY» и «ТЕДДИ». Накладные на передачу готовой продукции в места хранения не подтверждают передачу товаров покупателям. Отзывы потребителей относятся к бренду «TeddyClub», а не к противопоставленным знакам.

В подтверждение изложенных доводов правообладателем представлен следующие материалы:

42. Скриншот сайта <https://www.ozon.ru/brand/teddyboom-100856182>;

43. Скриншот сайта <https://www.wildberries.ru/seller/295784>.

Корреспонденцией от 15.09.2023 от лица, подавшего возражение, поступили следующие дополнения:

- отсутствие сходства оспариваемого и противопоставленных знаков не подтверждено результатами социологического опроса;

- словесный элемент «TEDDY» противопоставленного знака не переводится как «плюшевый». Все словари английского языка для обозначения прилагательного плюшевый указывают перевод «plush». Кроме того, согласно многочисленным словарям, слово «teddy» не имеет значение «плюшевый». Несостоятельность данного довода правообладателя подтверждается представленными изображениями его продукции, где рядом со словом «TEDDY» присутствует изображение медвежонка;

- слово «TEDDY» оспариваемого знака является его сильным элементом, так как расположен на первой строке и на него падает логическое, синтаксическое, семантическое ударения. Указанный словесный элемент присутствует в противопоставленных знаках, что свидетельствует об их сходстве.

От правообладателя также поступили дополнительные пояснения к отзыву, суть которых сводится к следующему:

- если лицо, подавшее возражение, полагает, что оспариваемый и противопоставленные знаки являются сходными до степени смешения, тогда получается, что ООО «ТКР» в случае осуществления деятельности по 18, 35 классам МКТУ может действовать недобросовестно и вводить потребителей в заблуждение. Действия лица, подавшего возражение, по реализации продукции нарушают права правообладателя на оспариваемый товарный знак. Кроме того, производство лицом, подавшим возражение, мешков для обуви, тканевых мешочков также нарушает права правообладателя;

- согласно возражению, признание правовой охраны товарному знаку по свидетельству №934049 недействительным испрашивается в отношении всех товаров 25 класса МКТУ. Вместе с тем, противопоставленные знаки не зарегистрированы для таких товаров, как ботильоны, бюстгалтеры самоклеящиеся, варежки, кимоно, косынки, купальники гимнастические, маски для лица [одежда], не предназначенные для медицинских или санитарных целей, нагрудники с рукавами, за исключением бумажных, накидки парикмахерские, насадки защитные на каблуки, носки, абсорбирующие пот, обувь гимнастическая, одежда вышитая, одежда из латекса, одежда непромокаемая, одежда светодиодная, одежда спортивная с цифровыми датчиками, одежда, содержащая вещества для

похудения, перчатки без пальцев, перчатки велосипедные, перчатки водительские, перчатки теплые для устройств с сенсорным экраном, платки головные, полуботинки, пояса церемониальные, форма для дзюдо, форма для карате, футболки, футболки компрессионные [рашгарды], шарфы-трубы;

- противопоставленные знаки являются тождественными (сходными до степени смешения) и правовая охрана им предоставлена неправомерно.

В подтверждение изложенных доводов правообладателем предоставлена выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «СТРОЙ КОМПЛЕКТ СЕРВИС».

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

С учетом даты (01.11.2022) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности 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).

В соответствии с пунктом 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 отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно пункту 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 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Согласно пункту 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Исходя из положений пункта 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам. 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. 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. 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.

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).

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. Лицу, подавшему возражение, принадлежат исключительные права на товарные знаки по свидетельствам №508196, №608712, №514220, №381640, №509907, сходные, по его мнению, до степени смешения с оспариваемым товарным знаком. Изложенное свидетельствует о заинтересованности ООО «ТКР» в подаче настоящего возражения.

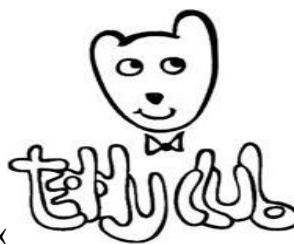


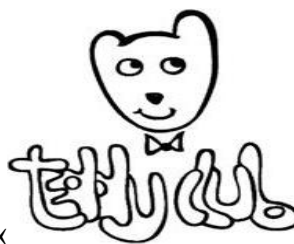
Оспариваемый товарный знак «» является комбинированным и состоит из помещенных на двух строках словесных элементов «TEDDY», «BOOM», выполненных стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита, в левой части помещено стилизованное изображение медведя. Указанная композиция помещена на фоне прямоугольника бежевого цвета. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в коричневом, темно-коричневом, бежевом, розовом, белом цветовом сочетании в отношении, в том числе, товаров 25 класса МКТУ.

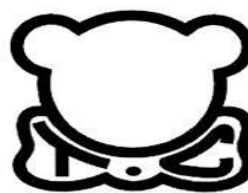
Противопоставленный товарный знак «Teddy» (1) является словесным и выполнен стандартным шрифтом строчными буквами латинского алфавита, начальная буква «Т» - заглавная. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 25 класса МКТУ.

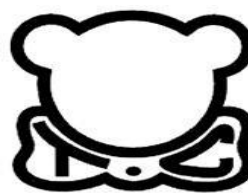
Противопоставленный товарный знак «ТЕДДИ» (2) является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 25 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак «Teddy Club» (3) является словесным и выполнен стандартным шрифтом строчными буквами латинского алфавита, начальные буквы «Т» и «С» - заглавные. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 25 класса МКТУ.



Противопоставленный товарный знак «  » (4) является комбинированным и состоит из словесных элементов «teddy club», выполненных буквами латинского алфавита с наложением друг на друга, а также из помещенного выше стилизованного изображения мордочки зверя. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 25 класса МКТУ.



Противопоставленный товарный знак «  » (5) является изобразительным и состоит из стилизованного изображения мордочки зверя с бантиком. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 25 класса МКТУ.

Проверка оспариваемого товарного знака на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показала следующее.

Оспариваемый товарный знак состоит из двух элементов «teddy» и «boom», которые помещены на двух строках, друг под другом. Согласно словарям основных европейских языков, приведенным лицом, подавшим возражение (см. wooorhunt.ru, britannica.com, dictionary.com, translate.academic.ru и др.) словесный элемент «teddy» переводится с английского на русский язык как «мишка, медвежонок (игрушка); подбитый мехом костюм для летчика, тяжелое пальто, шуба, мех, похожий на плюш, женская сорочка». Правообладатель приводит также иное значение данного слова - «плюшевый», которое зафиксировано в словаре <https://en.kartaslov.ru>. Словесный элемент «boom» имеет следующие словарные значения: «стрела, заграждение, ажиотаж, гул, вылет, шумиха, рокот, пояс, гудение, жужжание, греметь, бревно, бум, быстрый подъем» и множество иных значений (см. <https://slovar-vocab.com>, <https://wooordhunt.ru>).

Словесные элементы «TEDDY» и «BOOM» отсутствуют в вышеупомянутых словарях в качестве указания на единое словосочетание, единую фразеологическую конструкцию. Таким образом, коллегия не располагает сведениями о том, что словосочетание «TEDDY BOOM» является устойчивым, либо существует такое определенное понятие, как «TEDDY BOOM», в связи с чем у коллегии отсутствуют

основания для признания его неделимым, целостным словосочетанием. Довод правообладателя о восприятии словесных элементов «TEDDY BOOM» в качестве единого словосочетания «плюшевый бум», «плюшевый ажиотаж» не подтверждены мнением среднего российского потребителя.

Таким образом, с учетом композиционного решения знака, а также вышеприведенных доводов об отсутствии устойчивого словосочетания «TEDDY BOOM» коллегия усматривает целесообразность проведения экспертизы оспариваемого товарного знака отдельно по каждому элементу – «TEDDY», «BOOM». При этом, именно со слова «TEDDY», помещенного на первой строке, начинается прочтение и восприятие оспариваемого знака.

Противопоставленные знаки (1-2) содержат единственные словесные элементы «teddy» и «тедди», представляющие собой транслитерацию друг друга. Указанные словесные элементы полностью входят в состав оспариваемого товарного знака и совпадают с элементом, на который падает основное логическое ударение в нем.

Относительно семантического критерия сходства было установлено следующее.

По мнению правообладателя, элемент «TEDDY» в составе оспариваемого знака переводится как «плюшевый», а в составе противопоставленных знаков переводится в значении «медвежонок, игрушка в виде медвежонка». Коллегия не может согласиться с приведенным доводом, поскольку слово «TEDDY» в товарном знаке по свидетельству №934049 в совокупности с изобразительным элементом в виде медвежонка будет вызывать именно со словом «мишка, медвежонок (игрушка)», а не в значении «плюшевый». При этом, противопоставленные знаки (1-2), включающие тождественный словесный элемент (и его транслитерацию), способны вызывать идентичные ассоциации при их восприятии.

С учетом изложенного следует констатировать фонетическое и смысловое сходство элементов «Teddy», несущих основную индивидуализирующую нагрузку в сравниваемых знаках.

Следует отметить визуальные отличия между оспариваемым и противопоставленными знаками (1-2), заключающиеся в наличии в составе оспариваемого знака дополнительного словесного («boom») и изобразительного элементов, исполнении оспариваемого и противопоставленного знака (2) буквами различных алфавитов. Вместе с тем, прослеживается и визуальное сходство сравниваемых знаков ввиду того, что они


выполнены стандартным шрифтом заглавными буквами, оспариваемый и противопоставленный знак (1) выполнены буквами одного алфавита (латинского). Изложенное сближает знаки графически.

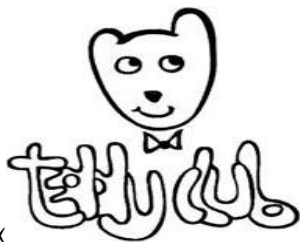
С учетом вышеизложенного, коллегия приходит к выводу о сходстве оспариваемого и противопоставленных знаков (1-2), установленное на основе фонетическое и семантического сходства и несмотря на отдельные визуальные отличия.

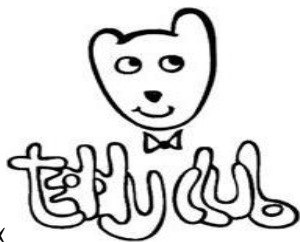
При этом, следует отметить, что для констатации сходства обозначений наличие сходства по всем критериям (визуальный, звуковой, смысловой) не обязательно, так как соответствующие признаки учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункты 42 и 43 Правил).

Вместе с тем, по мнению коллегии, оспариваемый товарный знак



«» не является сходным с противопоставленными знаками



«Teddy Club» (3), «» (4). Несмотря на то, что сравниваемые знаки состоят из тождественного словесного элемента «teddy», каждый из них включает также и иные словесные элементы, которые имеют различное звучание и смысловое содержание (перевод слова «boom» дан выше по тексту заключения, слово «club» переводится с английского на русский язык как «клуб, кружок, собрание» (см. www.translate.yandex.ru). Кроме того, оспариваемый и противопоставленные знаки (3-4) имеют отдельные графические отличия, которые усиливают отсутствие сходства между упомянутыми средствами индивидуализации. Оспариваемый и противопоставленный знаки (4) включают отличающиеся оригинальные изобразительные элементы, знак (3) вообще не содержит изобразительных элементов. Словесные элементы «teddy club» и «teddy boom» выполнены в различной графической манере - знак (4) выполнены оригинальным шрифтом с наложением букв друг на друга, оспариваемый знак выполнен стандартным шрифтом. Кроме того, сравниваемые знаки включают в свой состав визуально отличающиеся словесные элементы «boom» / «club». Упомянутые выше отличия в совокупности

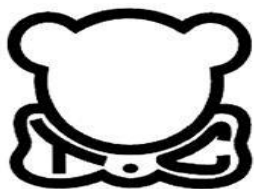
позволяют отличать оспариваемый и противопоставленные знаки (3-4), вследствие чего они признаются несходными.

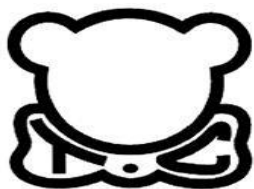
В отношении анализа сходства оспариваемого и противопоставленного знака (5) необходимо отметить следующее.

Оспариваемый



и противопоставленный



«» (5) товарные знаки представляют собой различные виды товарных знаков (комбинированный / изобразительный), которые совершенно по-разному визуальнo запоминаются потребителями и по-разному акцентируют на себе внимание. Так, в оспариваемом знаке внимание в первую очередь концентрируется именно на словесных элементам «TEDDY», «BOOM», восприятие изобразительного элемента в составе комбинированных обозначений вторично, тогда как противопоставленный знак (5), наоборот, состоит из изобразительного элемента, являющегося основным индивидуализирующим элементом данного знака. Сравнимые знаки имеют различное композиционное и цветовое решения. Кроме того, при их восприятии возникают различные образы (с одной стороны возникает образ игрушки в виде медвежонка, с другой стороны представлено стилизованное изображение головы какого-то зверя). Упомянутых отличий достаточно для уверенного различения потребителями сравниваемых знаков.

Правовая охрана товарного знака по свидетельству №934049 оспаривается в отношении 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; ботсы; бюстгальтеры; бюстгальтеры самоклеющиеся; валенки [сапоги фетровые]; варежки; воротники [одежда]; воротники съемные; 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; манто; 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; тубетейки; 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 ботс; шляпы; штанишки детские [белье нижнее]; штрипки; шубы; эспадрильи; юбки; юбки нижние; юбки-шорты».

Противопоставленные знаки (1-4) зарегистрированы в отношении товаров 25 класса МКТУ «одежда, обувь, головные уборы; апостольники; банданы [платки]; белье нижнее; белье нижнее, абсорбирующее пот; береты; блузы; боа [горжетки]; боди [женское белье]; ботинки; ботинки лыжные; ботинки спортивные; бриджи; брюки; бутсы; бюстгальтеры; воротники съемные; воротники; пелерины [одежда]; вставки для рубашек; вуали [одежда]; габардины [одежда]; галоши; галстуки; галстуки-банты с широкими концами; гамаша [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; саронги; сарафаны; сари; свитера; союзки для обуви; стельки; тапочки банные; тоги; трикотаж [одежда]; трусы; туфли гимнастические; туфли комнатные; тюбетейки; тюрбаны; 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; эспадриллы; юбки; юбки нижние; юбки-шорты».

Знак (5) зарегистрирован для товаров 25 класса МКТУ «апостольники; банданы [платки]; белье нижнее; белье нижнее, абсорбирующее пот; блузы; блузы матросские; боа; боди [женское бельё]; ботинки; бриджи; брюки; бутсы; бюстгальтеры; воротники для одежды; воротники съёмные; вставки для рубашек; вуали; галоши; галстуки; галстуки-банты с широкими концами; гамаши [с застёжками]; гетры; голенища сапог; жилеты; изделия спортивные трикотажные; изделия трикотажные; каблуки; кальсоны; капюшоны; каркасы для шляп; карманчики; карманы для одежды; кашне; козырьки для головных уборов; колготки; комбинезоны [одежда]; комбинезоны для водных лыж; корсажи; костюмы; кашне; козырьки для головных уборов; колготки; комбинезоны [одежда]; комбинезоны для водных лыж; корсажи; костюмы; костюмы купальные; костюмы маскарадные; костюмы пляжные; куртки; кутки рыбацкие; ливреи; лифы; майки с короткими рукавами; манжеты; манишки; мантильи; манто; маски для сна [одежда]; меха [одежда]; митенки; митры [церковный головной убор]; муфты [одежда]; муфты для ног; набойки для обуви; нагрудники детские [за исключением бумажных]; накидки меховые; наушники [одежда]; носки; обувь купальная; обувь пляжная; обувь спортивная; обувь; одежда бумажная; одежда верхняя; одежда готовая; одежда для автомобилистов; одежда для велосипедистов; одежда для гимнастов; одежда из габардина; одежда из джерси; одежда из искусственной кожи; одежда кожаная; одежда трикотажная; одежда форменная; одежда; окантовка металлическая для обуви; орари [церковная одежда]; пальто; парки; пеленки; пелерины; перчатки [одежда]; пижамы; плавки; платки шейные; платья; плащи непромокаемые; повязки для головы [головные уборы]; подвязки; подвязки для носков; подвязки для чулок; подкладки готовые [элементы одежды]; подмышники; подошвы; подтяжки; полуботинки на шнурках; пояса [одежда]; пояса-кошельки; приданное для новорожденного; приспособления, препятствующие скольжению обуви; пуловеры; пятки для чулок двойные; ранты для обуви; ризы [церковное облачение]; рубашки; сабо [обувь]; сандалии; сапоги; сари; свитера; союзки для обуви; стельки; тоги; трусы; туфли гимнастические; туфли комнатные; туфли; тюрбаны; уборы головные; фартуки [одежда]; халаты; части обуви носочные; чепчики для душа; чулки; чулки, абсорбирующие пот;

шали; шапки бумажные [одежда]; шапочка круглая неглубокая без полей; шапочки купальные; шарфы; шипы для ботинков; штанишки детские; штрипки; шубы; эспадрильи; юбки; юбки нижние».

Сравниваемые виды товаров идентичны, соотносятся как род-вид или обладают высокой степенью однородности ввиду возможности их совместного производства и реализации, одного круга потребителей. Сравнение фактически производимых товаров правообладателя и лица, подавшего возражение, не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в рамках которого проводится анализ однородности товаров, содержащихся в перечнях сравниваемых регистраций.

В отношении анализа однородности товаров 25 класса МКТУ, для которых зарегистрированы оспариваемый и противопоставленные знаки (1-5), коллегия учитывала, что вероятность смешения сравниваемых знаков 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) товарного знака и спорного обозначения (см. пункт 162 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее – Постановление Пленума Верховного Суда). В рассматриваемом случае была установлена высокая степень сходства оспариваемого и противопоставленных знаков (1-2), а также высокая степень однородности сравниваемых товаров 25 класса МКТУ, что может привести к высокой вероятности смешения данных товаров, маркированных сравниваемыми знаками, в гражданском обороте. Вместе с тем, высокая степень однородности товаров 25 класса МКТУ оспариваемого и противопоставленных товарных знаков (3-5), при отсутствии их сходства, приводит к выводу об отсутствии возможности смешения сравниваемых товаров, маркированных упомянутыми знаками, в гражданском обороте.

Таким образом, коллегия пришла к выводу о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса ввиду его сходства до степени смешения с противопоставленными знаками (1-2) в отношении товаров 25 класса МКТУ.

При рассмотрении настоящего возражения коллегия приняла во внимание доводы и материалы лица, подавшего возражение и правообладателя, о фактическом использовании принадлежащих им средств индивидуализации. При этом, решающим при определении

несоответствия оспариваемого товарного знака требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса явилось наличие сходства оспариваемого знака и знаков (1-2), установленное на основании критериев, отраженных в Правилах.

Нарушение прав правообладателя на оспариваемый товарный знак не является предметом рассмотрения настоящего возражения.

Правообладатель приводит довод о наличии тождества / сходства до степени смешения противопоставленных товарных знаков (1-5) между собой, в связи с чем правовая охрана им была предоставлена неправомерно. Вместе с тем, тождество – это совпадение во всех элементах. Очевидно, что сравниваемые знаки (1-5) не совпадают во всех элементах, при этом регистрация на имя одного лица товарных знаков, не являющихся тождественными, не запрещена законодательством.

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

удовлетворить возражение, поступившее 09.06.2023, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №934049 недействительным в отношении всех товаров 25 класса МКТУ.