

Приложение
к решению Федеральной службы
по интеллектуальной собственности

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, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 30.05.2024, поданное компанией «HUGO BOSS AG», Германия (далее – лицо, подавшее возражение, «HUGO BOSS»), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №749442, при этом установлено следующее.

Bossy Lady

Оспариваемый товарный знак «» по заявке №2019712590 с приоритетом от 21.03.2019 зарегистрирован 04.03.2020 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) за №749442 в отношении товаров 25 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства. Правообладателем товарного знака является Евдокимова Елена Алексеевна, Ленинградская область, Выборгский р-н, п. Гаврилово (далее - правообладатель).

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 30.05.2024 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 и 6 статьи 1483 Кодекса.

В доводах возражения и дополнениях к нему было указано следующее:

- лицо, подавшее возражение, является одним из самых знаменитых домов

моды, производителем классических линий одежды, аксессуаров и парфюмерии;

- в возражении представлена информация о широкой известности товарного знака «BOSS» компании «HUGO BOSS» как в России, так и за рубежом, выпуске одежды, производственных мощностях, о поставке продукции и выручке с продаж, о сотрудничестве с интернет-магазинами и официальными дилерами продукции, о наличии ряда национальных и международных регистраций товарных знаков, содержащих словесный элемент «BOSS», сведения о рекламе товаров и экспонировании их на выставках;

- таким образом, представленная информация позволяет утверждать, что продукция высокого качества под обозначением «BOSS» приобрела известность и ассоциируется с компанией «HUGO BOSS», которая в течение длительного периода завоевала деловую репутацию;

- с учетом изложенного, лицо, подавшее возражение, показало свою заинтересованность в признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №749442;

- регистрация оспариваемого товарного знака противоречит положениям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса ввиду способности ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя, поскольку он является сходным до степени смешения с товарными знаками №№ 483341, 456092, 773035, 606620, 785514, 754225, включающими словесный элемент «Boss», применяемыми в течение долгого времени для маркировки однородных товаров (одежды и аксессуаров) компанией «HUGO BOSS», в том числе, на товарах, поставляемых в Российскую Федерацию, до даты приоритета оспариваемого товарного знака №749442;

- оспариваемый товарный знак является сходным до степени смешения с противопоставленными товарными знаками, поскольку имеет место фонетическое и визуальное вхождение словесного элемента «BOSS», образующего серию противопоставленных товарных знаков, в состав оспариваемого товарного знака;

- фонетическая конструкция оспариваемого товарного знака направлена на однозначную ассоциацию данного обозначения с товарными знаками серии «BOSS», так как российские потребители будут воспринимать обозначение «Bossy» в его прямом значении «начальственная, руководящая», а словосочетание «Bossy Lady» как

«начальственная леди, руководящая леди», в то время как слово «BOSS» в переводе с английского языка означает «начальник, руководитель» и ассоциировать обозначение «Bossy Lady» с линией женской одежды группы компаний «HUGO BOSS»;

- регистрация товарного знака «Bossy Lady» по свидетельству № 749442 в отношении товаров 25 класса МКТУ будет вводить потребителя в заблуждение относительно их производителя, так как потребитель будет ассоциировать этот товарный знак с товарами бренда «BOSS/HUGO BOSS», производимыми группой компаний «HUGO BOSS»;

- товары 25 класса МКТУ, указанные в перечне регистрации №749442, являются однородными товарами 25 класса МКТУ противопоставленной серии товарных знаков, так как соотносятся между собой как род-вид, имеют одинаковые условия реализации и круг потребителей;

- в оспариваемом товарном знаке элемент «Lady» широко используется различными производителями одежды, обуви и аксессуаров на рынке Российской Федерации как в качестве указания на назначение товаров, так и в составе средств индивидуализации продукции;

- существует большое количество товарных знаков, включающих элемент «Lady», зарегистрированных на имя разных лиц в отношении товаров 25 класса МКТУ;

- интернет-магазин «Bossy Lady» предлагает к продаже товары, предназначенные для женщин, таким образом, в данном обозначении элемент «Lady» может рассматриваться в качестве указания на назначение товаров;

- рассматриваемый товарный знак содержит словесные элементы, которые являются многозначными, в этой связи оно не может иметь какого-либо устойчивого семантического значения;

- таким образом, элемент «Lady» рассматривается как слабый по отношению к товарам 25 класса МКТУ ввиду его указания на назначение товаров, а элемент «Bossy» фонетически и семантически сходным с серией товарных знаков «BOSS», принадлежащих лицу, подавшему возражение;

- товары марки «BOSS» реализуются, в том числе через различные Интернет-магазины, имеют цену на уровне средней на рынке товаров, в связи с чем вполне могут быть перепутаны потребителями с обозначением «Bossy Lady»;

- товары линейки «BOSS» в течение длительного периода времени и в настоящий момент предлагаются к продаже на российском рынке;

- в России лицо, подавшее возражение, действует через свою дочернюю компанию ООО «ХЬЮГО БОСС Рус», зарегистрированную в ЕГРЮЛ 02.10.2012, при этом компания «Хуго Босс АГ» владеет 50% долей в российском ООО «ХЬЮГО БОСС Рус»;

- лицом, подавшим возражение, представлены сведения о фактических объемах продаж продукции «BOSS» и официальные документы о реализации товаров на российском рынке;

- в настоящее время лицом, подавшим возражение, также ведется деятельность по поставке продукции на российский рынок;

- решение Палаты по патентным спорам в отношении одной регистрации товарного знака не может служить основанием для принятия аналогичного решения в отношении другой;

- товарный знак «Bossy Lady» и товарный знак «» по свидетельству №922992 имеют очевидные различия по визуальному, фонетическому и семантическому критериям, поэтому принятое Роспатентом решение относительно товарного знака по свидетельству №922992 не имеет отношения к настоящему делу;

- кроме того, можно привести иной пример, когда в отношении товарного знака «HAPPY BOSS» по свидетельству № 904023 Роспатентом было принято решение о признании предоставления правовой охраны товарному знаку недействительной полностью;

- представленные результаты исследования ВЦИОМ показали, что компания «HUGO BOSS AG» и принадлежащие ей товарные знаки серии «BOSS» широко известны российским потребителям в течение длительного периода времени до даты приоритета оспариваемой регистрации товарного знака по свидетельству №749442, при этом каждый второй участник опроса, знакомый с обозначением «BOSS» (50%), впервые увидел его непосредственно на продукции;

- значительная часть респондентов отметила сходство обозначений «BOSS» и «Bossy Lady» по внешнему виду, по звучанию, по смыслу, при этом 29% потребителей указали, что тестируемые обозначения в целом схожи, несмотря на отдельные отличия, 41% респондентов считают, что тестируемые обозначения используются

либо одним производителем, либо разными, сотрудничающими между собой производителями, 40% опрошенных полагают, что могли бы воспринять продукцию под тестируемыми обозначениями в качестве линейки товаров одного производителя, 46% респондентов отметили, что могли бы воспринять продукцию под обозначением «Bossy Lady» в качестве линейки продукции от производителя товаров под обозначением «BOSS», предназначеннной для женщин;

- 91% опрошенных полагают, что обозначение «Lady», используемое для одежды, обуви, аксессуаров, указывает на то, что данная продукция предназначена для женщин;

- на основании вышеизложенного также можно сделать вывод о явном наличии риска смешения обозначений «BOSS» и «Bossy Lady» в гражданском обороте;

- таким образом, можно утверждать, что регистрация № 749442 товарного знака «Bossy Lady» в отношении части заявленных товаров 25 класса МКТУ, не предназначенных для женщин, противоречит требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса, а именно, вводит потребителя в заблуждение в отношении назначения заявленных товаров и их производителя;

- по заявке №2022743362, поданной на имя Евдокимовой Е.А., на регистрацию обозначения «BOSSY» в качестве товарного знака, принято решение об отказе в государственной регистрации данного обозначения в качестве товарного знака;

- в представленном правообладателем отзыве на возражение отсутствуют фактические доказательства того, что добавление элемента «Lady» к слову «Bossy» создает для потребителя принципиально новое восприятие по сравнению со словом «Bossy» в отдельности в отношении товаров 25 класса МКТУ;

- лицом, подавшим возражение, подробно описаны аргументы против социологического исследования, проведенного Лабораторией Социологической Экспертизы Института Социологии ФНИСЦ РАН.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 749442 недействительным полностью.

К возражению приложены следующие материалы:

- сведения о товарном знаке по свидетельству №749442 [1];
- информация о продажах товаров [2];

- данные о реализации продукции [3];
- сведения о сотрудничестве лица, подавшего возражение, с интернет-магазинами и сетями по продаже одежды [4];
- бизнес-показатели, объемы продаж товаров компании «HUGO BOSS AG» [5];
- международные регистрации товарных знаков с элементом «BOSS» [6];
- договор о правопреемстве [7];
- сведения с сайта компании <https://www.hugoboss.com/ru/bossfashion-show/> [8];
- данные о выставках [9];
- информация о лице, подавшем возражение, как организаторе международных выставок [10];
- сведения из Мультитран [11];
- отзывы потребителей [12].
- распечатки из сети Интернет о производителях товаров, маркируемых продукцией обозначением «LADY» [13];
- регистрации товарных знаков со словесным элементом «LADY» [14];
- сведения о продажах женских товаров с обозначением «Bossy Lady» [15];
- сведения из словарных источников информации [16];
- предложение к продаже товаров марки «BOSS» [17];
- ценовая политика сравниваемых товаров [18];
- сведения о дочерней компании ООО «ХЬЮГО БОСС Рус» [19];
- счета-фактуры, товарные накладные [20];
- распечатки из сети Интернет о поставке продукции «BOSS» на российский рынок [21];
- решение Роспатента от 17.07.2023 в отношении товарного знака по свидетельству №904023 [22];
- исследование ВЦИОМ «Уровень знания обозначения «BOSS» (а также наличие/отсутствие признаков сходства до степени смешения между обозначениями «BOSS» и «BOSSY LADY» с точки зрения целевой группы потребителей» от 30.08.2024 [23];
- отзыв ВЦИОМ от 04.12.2024 [24];
- отзыв ЛЕВАДА-ЦЕНТР от 19.12.2024 [25];

- решение Суда по интеллектуальным правам от 05.09.2024 по делу №СИП-840/2023 [26];
- решение Суда по интеллектуальным правам от 18.03.2021 по делу №СИП-867/2020 [27];
- решение Суда по интеллектуальным правам от 08.09.2022 по делу №СИП-36/2022 [28];
- заключение по результатам рассмотрения заявления о признании товарного знака по свидетельству №476109 общезвестным в Российской Федерации [29];
- заключение по результатам рассмотрения возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №432596 [30];
- заключение по результатам рассмотрения возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №180542 [31];
- решение Суда по интеллектуальным правам от 09.06.2017 по делу №СИП-73/2017 [32];
- решение Суда по интеллектуальным правам от 31.01.2024 по делу №СИП-737/2023 [33];
- решение Суда по интеллектуальным правам от 09.01.2019 по делу №СИП-603/2018 [34];
- решение Суда по интеллектуальным правам от 06.02.2018 по делу №СИП-467/2017 [35];
- постановление Суда по интеллектуальным правам от 18.10.2024 по делу №СИП-262/2024 [36];
- товарный знак «GOLDEN LADY» по свидетельству №98155 [37];
- товарный знак «GOLDEN LADY» по международной регистрации №548028 [38];
- значение слова «BOSSY» в словарях [39];
- информационный поиск ФИПС [40];
- сведения о продукции «BOSS» [41].

Правообладатель товарного знака представил отзыв по мотивам возражения, в котором было указано следующее:

- сравниваемые обозначения отличаются произношением, составом слогов, оспариваемый товарный знак воспринимается как единое словесное обозначение;

- общее зрительное впечатление, производимое сравниваемыми обозначениями различно, что обусловлено различным буквенным составом, формирующим обозначения, различной визуальной длиной обозначений (оспариваемый товарный знак состоит из двух словесных элементов, противопоставленные товарные знаки состоят из одного словесного элемента), в силу чего можно сделать вывод об отсутствие сходства сравниваемых обозначений по графическому признаку сходства;

- ассоциативные представления, которые могут возникнуть у потребителя при восприятии сравниваемых товарных знаков, различны, так как слово «BOSS» в переводе с английского языка означает: «работодатель, руководитель политической партии, мастер, надсмотрщик, шеф, босс», в то время как обозначение «Bossy Lady» с английского языка на русский язык может быть переведено как «властная госпожа», «хозяйка, заправляющая всем», «выступающая дама», «властная дама», «хозяйка, любящая командовать»;

- противопоставленные товарные знаки по международным регистрациям №№606620, 785514, 754225 содержащие, в том числе словесный элемент «HUGO BOSS», представляющий собой имя и фамилию «ХУГО БОСС» основателя немецкой компании-производителя одежды Hugo Boss AG, а также отличительную часть фирменного наименования указанного юридического лица, существенным образом отличаются от оспариваемого товарного знака по семантическому признаку сходства;

- словесные элементы «Bossy Lady» за счет шрифтового, пространственного решения образуют единое словосочетание, характеризующееся наличием главного и зависимого слова и, как следствие, наличием определенной смысловой нагрузки, которая является семантически нейтральной в отношении всего перечня оспариваемого товарного знака;

- выделение из единого словосочетания одного словесного элемент и проведение его анализа на соответствие норме пункта 3 статьи 1483 Кодекса является неправомерным и противоречащим существующей практике, применяемой при проведении экспертизы обозначений, заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков;

- словесный элемент «Bossy» характеризуется множественной семантической составляющей и даже если рассматривать указанный элемент отдельно от словесного элемента «Lady», его семантическая, фонетическая составляющая, графическое

выполнение в совокупности не свидетельствует о несоответствии оспариваемого знака в целом норме пункта 3 статьи 1483 Кодекса;

- товары, выпускаемые лицом, подавшим возражение, доступны исключительно узкому кругу потребителей в силу их высокой цены, в этой связи сравниваемые товары, имеют разный круг потребителей, разные условия сбыта, не пересекаются в гражданском обороте, что создает дополнительные предпосылки для невозможности их смешения потребителем;

- лицом, подавшим возражение, не представлены реальные доказательства фактического смешения оспариваемого товарного знака и товарных знаков со словесным элементом «BOSS»;

- правовая оценка доказательной базы возражения осуществлена аналогичным представленным в решении Роспатента, принятого по результатам рассмотрения возражения, поданное компанией «HUGO BOSS Trade Mark Management GmbH & Co. KG» (Германия) против предоставления правовой охраны товарному знаку «Bossa Nova» по свидетельству № 922992, образом;

- представленные лицом, подавшим возражение, материалы квалифицированы Роспатентом как не доказывающие несоответствие оспариваемого товарного знака по свидетельству № 922992 норме пунктов 3 и 6 статьи 1483 Кодекса;

- Роспатентом по итогам рассмотрения возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку «Bossa Nova» по свидетельству № 922992 принято решение отказать в удовлетворении возражения, поступившего 23.03.2023, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №922992;

- в связи с изложенным выше утверждения лица, подавшего возражения, о способности оспариваемого товарного знака вводить потребителя в заблуждение относительно товара, изготовителя товаров являются недоказанными;

- квалификация входящего в состав оспариваемого товарного знака словесного элемента «Lady» как слабого и, последующий сравнительный анализ словесного элемента «Bossy» (без учета наличия элемента «Lady») и товарных знаков лица, подавшего возражения, является с точки зрения методологии и правоприменительной практики некорректным и неприменимым;

- словесное обозначение «Bossy Lady» является семантически единым словосочетанием, конструкционно и морфологически единой структурой и,

следовательно, подлежит сравнительному анализу как единый, семантически целый объект;

- довод лица, подавшего возражение, о том, что словесный элемент «Lady» используется различными производителями одежды, обуви и аксессуаров на рынке Российской Федерации в качестве указания на назначение товаров и, следовательно, является слабым элементом оспариваемого знака, является не релевантным к существу настоящего спора ввиду целостного и неделимого характера словесного элемента оспариваемого знака;

- ссылки лица, подавшего возражение, на маркет-плейсы, на сайты различных интернет-магазинов, иных ресурсов, не иллюстрируют отсутствие охранных способностей словесного элемента «Lady»;

- правообладатель спорного знака приводит таблицу зарегистрированных товарных знаков, образующих словосочетания, в которых слово «LADY» является охраняемым элементом обозначения в отношении товаров 25 класса МКТУ;

- представленный лицом, подавшим возражение, массив документов не подтверждает наличие у потребителя ассоциативной связи с товарами, производимыми лицом, подавшим возражение, в силу чего невозможно сделать вывод о способности оспариваемого товарного знака вводить потребителя в заблуждение относительно товара и его изготовителя;

- морфологическая структура оспариваемого товарного знака совершенна иная, нежели у товарного знака «HAPPY BOSS» по свидетельству №904023, соответственно, совокупность правовых аспектов рассмотрения возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку «HAPPY BOSS» по свидетельству №904023, иная, нежели у возражения, поданного против предоставления правовой охраны товарному знаку «Bossy Lady» по свидетельству № 749442;

- в практике регистраций товарных знаков имеются множественные зарегистрированные на имя различных лиц товарные знаки, содержащие словесный элемент «BOSS», в отношении товаров 25 класса МКТУ, что является дополнительным доказательством правомерности регистрации оспариваемого товарного знака;

- результаты заключения, сделанные Лабораторией социологической экспертизы Института социологии ФНИСЦ РАН на представленное лицом, подавшим

возражение, социологическое исследование ВЦИОМ, показали ряд существенных недочетов и нарушений, которые приводят к отсутствию возможности введения потребителя в заблуждение относительно товаров, их производителя или о возникновении у потребителей ложных ассоциаций;

- решение об отказе в государственной регистрации товарного знака «BOSSY» по заявке №2022743362 не является относимым доказательством правовой позиции лица, подавшего возражение, поскольку касается структурно и морфологически иного словесного обозначения, нежели оспариваемый товарный знак.

На основании вышеизложенного, правообладатель товарного знака просит отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №749442.

Правообладателем товарного знака были представлены следующие материалы:

- решение Суда по интеллектуальным правам от 14.03.2024 по делу №СИП-1091/2023 [42];
- оферта о реализации товара на сайте wildberries [43];
- договор №Д-12 аренды нежилых помещений от 26.07.2022 [44];
- отчет по интернет-маркетингу (отдельные листы) [45];
- заключение №259-2024 от 14.11.2024 Лаборатории социологической экспертизы Института социологии ФНИСЦ РАН [46];
- комментарии Лаборатории социологической экспертизы Института социологии ФНИСЦ РАН на отзыв АНО «ЛЕВАДА-ЦЕНТР» [47];
- комментарии Лаборатории социологической экспертизы Института социологии ФНИСЦ РАН на отзыв АО ВЦИОМ [48];
- комментарии Лаборатории социологической экспертизы Института социологии ФНИСЦ РАН на дополнение к возражению от 30 мая 2024 года против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №749442 от 25.03.2025 [49];
- комментарии Лаборатории социологической экспертизы института социологии ФНИСЦ РАН №132-2025 от 09.06.2025 [50];
- постановление Суда по интеллектуальным правам от 30.05.2022 по делу №СИП-887/2021 [51];

- постановление Суда по интеллектуальным правам от 12.04.2023 по делу №СИП-705/2022 [52];
- решение Суда по интеллектуальным правам от 26.04.2024 по делу №СИП-65/2023 [53].

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

С учетом даты (21.03.2019) приоритета товарного знака по свидетельству №749442 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 20.07.2015 № 482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный №38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

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

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

Согласно положению пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается регистрация в качестве товарного знака обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

Согласно пункту 37 Правил при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара либо его изготовителя учитывается, что к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об

определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

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

В соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку могут быть поданы заинтересованным лицом.

По мнению лица, подавшего возражение, принадлежащая ему серия товарных знаков со словесными элементами «BOSS» и «BOSS HUGO BOSS» в отношении однородных товаров 25 класса МКТУ, является сходной до степени смешения с оспариваемым товарным знаком по свидетельству №749442.

Кроме того, представленные с возражением материалы позволяют говорить о том, что продукция, маркированная словесными элементами «BOSS» и «BOSS HUGO BOSS», за продолжительное время существования на рынке приобрела известность и узнаваемость среди потребителей и ассоциируется только с компанией «HUGO BOSS AG». В этой связи оспариваемая регистрация №749442 способна ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товаров и лица, производящего товары. Помимо прочего, лицо, подавшее возражение, считает, оспариваемый товарный знак в отношении части товаров 25 класса МКТУ, не предназначенных для женщин, способен ввести потребителя в заблуждение относительно назначения товаров и их производителя.

На основании изложенного, лицо, подавшее возражение, следует признать заинтересованным в подаче настоящего возражения по основаниям, предусмотренным пунктами 3 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №749442 представляет собой

Bossy Lady

словесное обозначение «», выполненное буквами латинского алфавита оригинальным шрифтом. Правовая охрана товарному знаку представлена в

отношении товаров 25 класса МКТУ.

Анализ оспариваемого товарного знака на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Противопоставленные словесные товарные знаки «BOSS» по международным регистрациям №№483341 (1), 456092 (2), 773035 (3), словесные товарные знаки

BOSS BOSS
«HUGO BOSS», «HUGO BOSS» по международным регистрациям №№606620 (4),



№785514 (5), «HUGO BOSS» по международной регистрации №754225 (6), образуют серию товарных знаков одного правообладателя (компании «HUGO BOSS AG»), объединенных общим словесным элементом «BOSS», выполненным заглавными буквами латинского алфавита, который несет основную индивидуализирующую нагрузку в данной серии. Правовая охрана товарным знакам на территории Российской Федерации предоставлена, в том числе, в отношении товаров 25 класса МКТУ.

Сопоставительный анализ на тождество и сходство оспариваемого товарного знака с противопоставленными товарными знаками показал, что они являются фонетически сходными за счет полного фонетического вхождения слова «BOSS» в состав словесного элемента «Bossy» оспариваемого товарного знака. При этом коллегия отмечает, что фонетическое сходство сопоставляемых обозначений усиливается за счет того, что в оспариваемом товарном знаке сходный с противопоставленными знаками элемент [«Boss-»] находится в начальной позиции, с которой начинается прочтение обозначения.

С точки зрения семантики, коллегией было установлено следующее. Словесный элемент «BOSS» противопоставленных товарных знаков является лексической единицей английского языка и в переводе на русский язык означает «начальник, руководитель, шеф» (<https://translate.google.com/>). Словесные элементы «Bossy Lady» оспариваемого товарного знака также состоят из лексических единиц английского языка «BOSSY» и «LADY», каждое из которых имеет значение «властный, командующий» и «леди, дама, госпожа», соответственно (<https://translate.academic.ru/>, [39]). Учитывая приведенные семантические значения, словесные элементы «Bossy

«Lady» спорного знака могут восприниматься средним российским потребителем как «властная женщина», «командующая леди».

С учетом изложенного, коллегия пришла к выводу о том, что сравниваемые товарные знаки следует признать близкими по семантике, поскольку сопоставляемые словесные элементы «Bossy Lady» и «BOSS» могут вызывать в сознании потребителей одни и те же ассоциации, связанные с начальником, руководителем, который может быть как мужчиной, так и женщиной.

По графическому критерию сходства сравниваемые обозначения являются сходными, поскольку словесные элементы выполнены буквами латинского алфавита. Вместе с тем противопоставленные товарные знаки (1-5) являются словесными выполнены без какой-либо графической проработки, в связи с чем визуальный критерий, в данном случае, не является определяющим.

Резюмируя вышеизложенное, коллегия пришла к выводу, что сравниваемые обозначения производят сходное общее впечатление и, несмотря на отдельные отличия, ассоциируются друг с другом, что позволяет сделать заключение об их сходстве.

Анализ перечней сравниваемых обозначений показал следующее.

Оспариваемые товары 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 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; 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» являются однородными товарам 25 класса МКТУ «одежда женская, мужская и детская, в частности фраки, пальто, куртки, брюки, рубашки, купальные халаты, непромокаемые пальто, нижнее и верхнее белье, носки, чулки, трикотаж, пуловеры, трикотажные рубашки, обувь и головные уборы, галстуки, перчатки, ремни (текстильные или пластиковые), подтяжки» противопоставленного знака (1), товарам 25 класса МКТУ «одежда (включая трикотажные изделия и изделия из трикотажа) для женщин, мужчин и детей; шланги; принадлежности к одежде, в частности шали, банданы, платки, повязки, палантины и носовые платки в качестве принадлежностей к одежде; галстуки, ремни, головные уборы; обувь» противопоставленного товарного знака (2), товарам 25 класса МКТУ «предметы одежды для дам, мужчин и детей, особенно костюмы, пальто, куртки, брюки, рубашки, плащи, верхняя одежда и нижнее белье, носки, чулки, трикотажные изделия, пуловеры, трикотажные рубашки; обувь и головные уборы, галстуки, перчатки, ремни, подтяжки, халаты» противопоставленного знака (3), товарам 25 класса МКТУ «одежда для мужчин, женщин и детей; чулки; уборы головные; белье нижнее; рубашки ночные, одежда для сна; костюмы купальные; халаты купальные; ремни, пояса [одежда]; шали; аксессуары, в частности платки [головные уборы], шейные платки, накидки, косынки, платки [предметы одежды]; галстуки; перчатки; туфли, ботинки; ремни и пояса кожаные» противопоставленного знака (4), товарам 25 класса МКТУ «предметы одежды для женщин, мужчин и детей; носки и чулки; головные уборы, нижнее белье; ночное белье; купальные костюмы; халаты; ремни; шарфы и шали; аксессуары, а именно: головные платки, шейные платки, платки на плечи, нагрудные платки; галстуки; перчатки; обувь; ремни из кожи» противопоставленного знака (5), товарам 25 класса МКТУ «одежда для женщин, мужчин и детей; чулки; головные уборы; нижнее белье; ночное белье; купальники, халаты; ремни; шарфы и шали; аксессуары, а именно: головные платки, шейные платки, платки на плечи, нагрудные платки; галстуки; перчатки; обувь» противопоставленного знака (6), поскольку они объединены родовыми позициями «одежда, обувь, головные уборы», соотносятся друг с другом как род-вид, имеют одно назначение, круг потребителей и условия сбыта.

Правообладателем товарного знака в отзыве однородность товаров не оспаривалась.

Таким образом, проведенный анализ показал, что оспариваемый товарный знак по свидетельству №749442 сходен до степени смешения с серией противопоставленных товарных знаков (1-6) в отношении однородных товаров 25 класса МКТУ.

Коллегией также было принято во внимание, что лицо, подавшее возражение, является крупнейшей в мире компанией по производству модной одежды и аксессуаров, маркированных обозначениями «BOSS» и «BOSS HUGO BOSS» [2-5, 8, 9, 17, 21, 41]. Продукция лица, подавшего возражение, известна и узнаваема среди российских потребителей.

С учетом вышеизложенного, коллегия пришла к выводу о высокой степени однородности сопоставляемых товаров, которые могут быть перепутаны на российском рынке среди их потребителей, поскольку данные товары относятся к товарам широкого потребления и являются предметами первой необходимости для жизнедеятельности каждого человека. В этой связи при восприятии сопоставляемых обозначений у потребителя могут возникнуть ассоциации об их принадлежности одному и тому производителю, что приведет к дезориентации потребителей на рынке товаров. Данная позиция коррелируется с пунктом 162 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 №10.

Вышеуказанный вывод коллегии о сходстве знаков подтверждается результатами представленными лицом, подавшим возражение, социологического опроса ВЦИОМ [23]. В указанном социологическом опросе проводилось исследование, в котором ставился вопрос об уровне знания обозначения «BOSS», а также наличие / отсутствие признаков сходства до степени смешения между обозначениями «BOSS» и «Bossy Lady» с точки зрения целевой группы потребителей.

Так, согласно данным опроса 80% респондентов ответили, что им знакомо обозначение «BOSS». При этом значительная часть респондентов отметила сходство обозначений «BOSS» и «BOSSY LADY» по тем или иным параметрам: 38% опрошенных назвали обозначения схожими по внешнему виду, 33% респондентов указали, что обозначения схожи по звучанию, 36% опрошенных указали на сходство по смыслу. При исследовании сравниваемых обозначений 29% респондентов указали, что тестируемые обозначения в целом схожи, несмотря на отдельные отличия. Вместе

с тем, 40% опрошенных могли бы воспринять продукцию под обозначением «Bossy Lady» в качестве линейки товаров одного производителя, 46% респондентов отметили, что могли бы воспринять продукцию под обозначением «Bossy Lady» в качестве линейки продукции от производителя товаров под обозначением «BOSS», предназначенных для женщин.

Следует указать, что в отношении опроса ВЦИОМ [23] были представлены документы [24, 25, 46, 47, 48] как со стороны лица, подавшего возражение, так со стороны правообладателя товарного знака, однако представленный соцопрос отражает позицию респондентов, которая согласуется с методологическим подходом, применимым выше коллегией при установлении сходства до степени смешения, в связи с этим у коллегии есть все основания говорить, что оспариваемый товарный знак не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Таким образом, резюмируя все обстоятельства дела, коллегией сделан вывод о том, что оспариваемый товарный знак в отношении товаров 25 класса МКТУ не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса. Следовательно, поступившее возражение подлежит удовлетворению.

Относительно доводов возражения о том, что оспариваемый товарный знак по свидетельству №749442 противоречит требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса, поскольку входящий в его состав словесный элемент «Lady» для части товаров 25 класса МКТУ, не предназначенных для женщин, способен ввести потребителей в заблуждение относительно назначения товаров, коллегия указывает следующее.

Сам по себе оспариваемый товарный знак «Bossy Lady», с учетом приведенного ранее семантического значения, не содержит сведений, которые бы являлись ложными или вводящими потребителя в заблуждение относительно товаров или лица, его производящего, то есть применительно к товарам 25 класса МКТУ он признается фантазийным.

Кроме того, оспариваемый товарный знак, как было указано ранее, состоит из двух элементов «Bossy» и «Lady», связанных между собой по смыслу и грамматически, ввиду чего образующих словосочетание. В силу своего семантического значения данное словосочетание напрямую не несет в себе указание на назначение товаров 25 класса МКТУ, относящихся к одежде, обуви, головными

уборам. Кроме того, лицом, подавшим возражение, не был приведен перечень товаров 25 класса МКТУ, в отношении которого должны были быть применены положения, предусмотренные пунктом 3 статьи 1483 Кодекса в данном контексте.

С учетом изложенного, коллегия полагает, что регистрация товарного знака по свидетельству №749442 соответствует требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса в вышеуказанной части оспаривания.

Относительно доводов возражения о том, что спорный товарный знак по свидетельству №749442 способен ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров, коллегия указывает следующее.

Вывод о способности обозначения вводить потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара может быть сделан в том случае, если данное обозначение ассоциируется у потребителя с иным производителем товаров на основании имеющегося опыта.

Для такого вывода необходимо наличие доказательств, подтверждающих, что оспариваемый товарный знак, используемый при маркировке товаров 25 класса МКТУ, ассоциировался у потребителей с лицом, подавшим возражение.

Анализ представленных с возражением документов [2-5, 7-10, 12, 17, 19-21, 41] показал, что под обозначением «BOSS» лицом, подавшим возражение, производятся и продаются товары, относящиеся к одежде. В подтверждение данного факта лицом, подавшим возражение, были представлены распечатки из сети Интернет, декларативная справка об объемах продаж, товарные накладные, счета-фактуры и т.д. Вместе с тем проанализировав данные документы, коллегия считает их недостаточными для того, чтобы сделать вывод о том, что товары, маркованные обозначением «BOSS», будут спутаны на российском рынке с товарами, сопровождаемыми обозначением «Bossy Lady», поскольку лицом, подавшим возражение, не представлены сведения о деятельности компании «HUGO BOSS AG», территории распространения товаров под обозначением «BOSS», объемах продаж, участиях в выставках и т.д. Кроме того, представленные распечатки о продажах товаров «BOSS» носят исключительно рекламный характер, не могут быть соотнесены с лицом, подавшим возражение, и не являются подтверждением фактической реализации товаров на российском рынке. Некоторые из документов

датированы после даты приоритета оспариваемого товарного знака, ввиду чего не могут учитываться при рассмотрении возражения. В представленных счетах-фактурах и товарных накладных отсутствуют указания на обозначение «BOSS», ввиду чего коллегией не представляется возможным установить, какое количество товаров было реализовано и приобретено потребителями, и за какой период времени. Ввиду отсутствия в материалах дела достаточных документальных доказательств, коллегия не может прийти к выводу о приобретении обозначением «BOSS» широкой известности на территории Российской Федерации и популярности в глазах потребителей в течение длительного периода времени до даты приоритета оспариваемой регистрации товарного знака № 749442 для того, чтобы утверждать, что спорный товарный знак способен ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя.

Что касается представленного лицом, подавшим возражение, соцопроса ВЦИОМ [23], то он не проводился среди потребителей на тему о способности оспариваемого товарного знака ввести потребителей в заблуждение относительно товара или его изготовителя, ввиду чего данные о знании потребителями обозначения «BOSS» не могут быть положены в основу выводов о несоответствии спорного знака пункту 3 статьи 1483 Кодекса.

Таким образом, возражение не содержит документальных данных о том, что при восприятии оспариваемого товарного знака у российского потребителя возникает устойчивая ассоциативная связь между обозначением «Bossy Lady» и лицом, подавшим возражение.

Коллегий также была учтена информация о деятельности правообладателя товарного знака, который реализует одежду «Bossy Lady», в том числе на сайте wildberries [43].

Учитывая изложенные выше обстоятельства, коллегия не усматривает какие-либо основания для признания оспариваемого товарного знака способным ввести в заблуждение потребителя относительно товаров или лица, производящего эти товары, то есть не соответствующим требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Что касается мнения правообладателя товарного знака о применении к результатам настоящего возражения такого же подхода как к возражению,

относящемуся к товарному знаку « **Bossa Nova** » по свидетельству №922992, где он был признан несходным до степени смешения с товарными знаками лица, подавшего возражение, коллегия признает его неубедительным на основании следующего. Согласно Правилам ППС решение по каждому возражению принимается коллегией Палаты по Патентным спорам на основании доводов возражения или заявления, приведенных подавшим его лицом в доказательство своих требований и доводов правообладателя, а также имеющихся в материалах дела документов и сведений независимо от ранее принятых решений по другим делам.

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

удовлетворить возражение, поступившее 30.05.2024, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №749442 недействительным полностью.