


ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 № 644/261 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454) [далее – Правила ППС], рассмотрела возражение, поступившее 22.08.2023, поданное компанией «Олл Стар К.В.», юридическое лицо Нидерландов, Соединенные Штаты Америки (далее - лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 904025, при этом установила следующее.



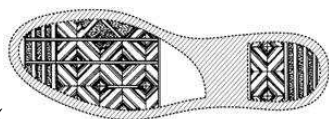
Оспариваемый товарный знак «  » по заявке № 2022743780 с приоритетом от 01.07.2022 зарегистрирован 14.11.2022 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за № 904025 на имя ООО "ФАБРИКА ОЛИКА", 440020, Пензенская область, г. Пенза, ул. Володарского, стр. 20, оф. 102 (далее – правообладатель) в отношении товаров 25 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства, в цветовом сочетании: «красный, белый». Срок действия регистрации до 01.07.2032 г.

В поступившем 22.08.2023 возражении выражено мнение лица, подавшего возражение, о том, что регистрация № 904025 оспариваемого товарного знака [1]

произведена в нарушение требований, установленных пунктом 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения, поступившего 22.08.2023, сводятся к следующему:

- в возражении приведены нормы из действующего законодательства, правил, руководства, обзоры судебной практики и т.п.;
- при анализе обозначения следует учитывать, что потребитель в большинстве случаев не имеет возможности сравнить два знака и руководствуется общим впечатлением о знаке, виденном ранее. При этом потребитель, как правило, запоминает отличительные элементы товарного знака;
- вывод о сходстве до степени смешения обозначений делается на основе восприятия не отдельных элементов, а общего впечатления, которое производят это обозначение и товарный знак в целом на среднего потребителя соответствующих товаров или услуг;
- лицо, подавшее возражение, является правообладателем товарного знака



« [2] по свидетельству № 432543 с приоритетом от 07.05.2009 (срок действия регистрации продлен до 07.05.2029 г.) в отношении товаров 25 класса МКТУ «*обувь, туфли, полуботинки, спортивная обувь, специальная обувь, обувь с накладками/наклейками, обувь для тренировок, кроссовки, кеды, обувь для отдыха, сандалии*»;

- оспариваемый товарный знак [1] и противопоставленный товарный знак [2] сходны до степени смешения, несмотря на их отдельные отличия, и у потребителя может сложиться ошибочное представление о принадлежности товарных знаков одному и тому же производителю;
- товары 25 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрированы сравниваемые товарные знаки [1] и [2], тождественны, то есть они имеют одинаковую область применения и функциональное назначение, предназначены для одних и тех же потребителей и имеют одни и те же каналы реализации, то есть присутствует совместная встречаемость товаров в продаже;

- если, для удобства сравнения товарный знак [2] повернуть на 90° вправо и сравнить с оспариваемым товарным знаком [1], складывается впечатление, что представлены подошвы левой и правой кроссовки / левого или правого кеда и т.д.:



« / »». Если товарный знак компании «Олл Стар» повернуть на 90° и отобразить по горизонтали, сходство до степени сравниваемых товарных знаков является более наглядным. При сравнении товарных знаков совпадают следующие признаки сходства изобразительных обозначений: внешняя форма (оба знака выполнены в виде изображения подошвы для обуви, внутри которой четко прослеживаются верхняя (каплевидная) и нижняя (подковообразная) части); сравниваемые части одинаковы по форме, расположены в одной и той же позиции, верхние части включают в себя сегменты с изображением ромбов, расположенных в одинаковой позиции и занимающих практически тождественное пространственное положение, вертикальных линий и пустой нижней частью, при этом в нижних

частях - горизонтальные полосы и углы:

- симметрия отсутствует в обоих сравниваемых товарных знаках [1] и [2], оба знака представляют собой натуралистическое изображение подошвы;

- согласно постановлению Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 18 июля 2006 г. № 3691.06 «для признания сходства товарных знаков достаточно уже самой опасности, а не реального смешения товарных знаков в глазах потребителей»;

- в пункте 162 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 г. № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров;

- продукция лица, подавшего возражение, приобрела устойчивую репутацию, в том числе в Российской Федерации. При этом, репутация может распространяться на

товары 25 класса МКТУ, индивидуализируемые товарным знаком другого производителя, что может отразиться на репутации лица, подавшего возражение;

- в возражении приведены ссылки на сеть Интернет: <https://olika.me/catalog/product/592977450-223452720771-kedi-zhenskie-m20-l-8-par>, <https://www.wildberries.ru/catalog/163032784/detail.aspx> с иллюстрациями фотографий обуви, производимой сторонами спора.

На основании изложенного лицом, подавшим возражение, выражена просьба о признании недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 904025 в отношении всех товаров 25 класса МКТУ.

Согласно информации, содержащейся в единой системе отслеживания почтовых отправлений Почты России, в соответствии с почтовым идентификатором № 80082288203225 правообладателем 18.09.2023 было получено уведомление от 30.08.2023 о принятии возражения к рассмотрению.

Вместе с тем, уведомленный надлежащим образом правообладатель на заседании коллегии отсутствовал, и отзыв по мотивам возражения не представил.

В соответствии с пунктом 41 Правил ППС неявка сторон спора, надлежащим образом уведомленных о дате, времени и месте проведения заседания коллегии, не является препятствием для проведения заседания.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, поступившего 22.08.2023, коллегия установила следующее.

С учетом даты приоритета (01.07.2022) оспариваемого товарного знака [1], правовая база для оценки его охраноспособности включает Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, рег. № 38572, и введенные в действие 31.08.2015 г. (далее – Правила).

В соответствии с подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или

сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с пунктом 43 Правил изобразительные обозначения сравниваются с изобразительными, объемными и комбинированными обозначениями, в композиции которых входят изобразительные или объемные элементы. Сходство изобразительных обозначений определяется на основании следующих признаков:

- 1) внешняя форма;
- 2) наличие или отсутствие симметрии;
- 3) смысловое значение;
- 4) вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и тому подобное);
- 5) сочетание цветов и тонов.


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

Согласно пункту 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).



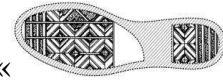
Оспариваемый товарный знак «  » [1] по свидетельству № 904025 (приоритет от 01.07.2022 г.) представляет собой изобразительное обозначение в виде следа обуви. Правовая охрана товарного знака действует на территории Российской Федерации в отношении товаров 25 класса МКТУ «обувь» в цветовом сочетании: «красный, белый».

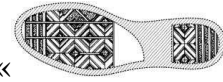
В соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, предусмотренным подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1512 настоящего Кодекса, могут быть поданы заинтересованным лицом. При анализе возражения коллегией оценивалась заинтересованность лица, подавшего возражение, в его подаче. Исключительное право на товарный знак [2] у лица, подавшего возражение, свидетельствует о наличии его заинтересованности в подаче настоящего возражения.

В соответствии с пунктом 2 (1) статьи 1512 Кодекса предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью или частично в течение пяти лет со дня публикации сведений о государственной регистрации товарного знака в официальном бюллетене (статья 1506), если правовая охрана была ему предоставлена с нарушением требований пунктов 6, 7 и 10 статьи 1483 настоящего Кодекса.

Публикация сведений о предоставлении правовой охраны товарному знаку [1] по свидетельству № 904025 в отношении товаров, указанных в перечне свидетельства, была осуществлена 14.11.2022 г. Подача возражения произведена с соблюдением пятилетнего срока со дня публикации сведений о предоставлении правовой охраны оспариваемому товарному знаку на территории Российской Федерации в официальном бюллетене.

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



Противопоставленный в возражении товарный знак «  » [2] по свидетельству № 432543 с приоритетом от 07.05.2009 (срок действия регистрации продлен до 07.05.2029 г.) является позиционным знаком, представляющим собой графический орнамент в виде стилизованного изображения мозаики и горизонтальных и вертикальных линий различной длины и толщины, а также повторяющийся в уменьшенном виде справа, нанесенный на изображение подошвы обуви. Неохраняемые элементы товарного знака: схематическое изображение подошвы (обозначенное пунктирной линией и штриховкой). Правовая охрана товарного знака [2] действует на территории Российской Федерации в отношении товаров 25 класса МКТУ «*обувь, туфли, полуботинки, спортивная обувь, специальная обувь, обувь с накладками/наклейками, обувь для тренировок, кроссовки, кеды, обувь для отдыха, сандалии*» в цветовом сочетании: «красный, белый».

Сопоставительный анализ сравниваемых товарных знаков на тождество и сходство показал, что присутствует совпадение большинства признаков, по которым определяется сходство изобразительных обозначений (пункт 43 Правил), таких как:

- внешняя форма (подошвы обуви с вытянутыми каплевидными срезами с вертикальными и горизонтальными линиями, а также вписанные друг в друга геометрические фигуры в виде ромбов, которые занимают одинаковое пространственное положение, а также нижние подковообразные части);
- смысловое значение (изображения подошв обуви с геометрическими рисунками);
- вид и характер изображений (натуралистическое изображение подошв обуви).

Различия в цветовом сочетании цветов и тонов (черно-белые и красно-белые) не приводят к иным выводам коллегии в части отсутствия сходства сравниваемых товарных знаков ввиду доминирования остальных признаков сходства.

Восприятие сравниваемых товарных знаков приводит к возникновению одних и тех же образов у потребителя - образ подошв обуви с геометрическими

рисунками. Указанное обуславливает ассоциирование товарных знаков друг с другом в целом, что свидетельствует об их сходстве.

Что касается однородности сравниваемых товаров 25 класса МКТУ «обувь», присутствующих в перечнях оспариваемого товарного знака [1] и товарного знака [2], то следует отметить, что они идентичны, что свидетельствует об их однородности.

С учетом сходства, однородные товары 25 класса МКТУ, маркированные сравниваемыми товарными знаками, будут смешиваться в гражданском обороте, и у потребителя возникнет представление о принадлежности этих товаров одному производителю.

Указанное обуславливает принципиальную возможность возникновения у потребителей представления о принадлежности сравниваемых товаров 25 класса МКТУ по причине их природы, назначения одному лицу - правообладателю противопоставленного товарного знака [2].

Изложенное свидетельствует о несоответствии произведенной регистрации товарного знака [1] требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении всех товаров 25 класса МКТУ.

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

удовлетворить возражение, поступившее 22.08.2023, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 904025 недействительным полностью.