

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ (далее - Кодекс), и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30 апреля 2020 №644/261, вступившими в силу с 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 21.06.2023 возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №776279, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Стратфорд Глобал», Москва (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установила следующее.



Оспариваемый комбинированный товарный знак «SURF Village» по заявке №2020708982 с приоритетом от 25.02.2020 зарегистрирован 23.09.2020 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за №776279 в отношении товаров 25, 35, 40 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ) на имя Давлетшиной Алии Маратовны, 421001, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Сибгата Хакима, 50, квартира 110 (далее – правообладатель), информация о чем была опубликована 23.09.2020 в официальном бюллетене «Товарные знаки, знаки обслуживания, наименования мест происхождения товаров» №18 за 2020 год.


Согласно доводам возражения правовая охрана товарному знаку по свидетельству №776279 для всех товаров предоставлена в нарушение требований пунктов 6 (2), 10 статьи 1483 Кодекса.


В возражении указывается, что на имя ООО «Стратфорд Глобал» зарегистрированы товарные знаки, объединенные в серию единым тождественным элементом «SURF», которые имеют более ранний приоритет и зарегистрированы в отношении товаров и услуг 03, 16, 20, 25, 29, 30, 32, 35, 36, 38, 39, 41, 42, 43 классов МКТУ.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №776279 является сходным до степени смешения в отношении однородных товаров и услуг 25, 35 классов МКТУ с принадлежащими ООО «Стратфорд Глобал» товарными знаками из упомянутой серии:


« **SURF** » [1] по свидетельству №691765 с приоритетом от 21.05.2018,

зарегистрированным для услуг 35, 42 классов МКТУ, « **SURF** » [2] по свидетельству №735275 с приоритетом от 13.08.2018, зарегистрированным для товаров и услуг 16, 25,

36, 38, 39, 41 классов МКТУ, «  » [3] по свидетельству №690675 с приоритетом от

07.06.2018, зарегистрированным для услуг 35, 42 классов МКТУ, «  » [4] по свидетельству №691723 с приоритетом от 07.06.2018, зарегистрированным для услуг

35, 42 классов МКТУ, «  » [5] по свидетельству №747511 с приоритетом от

29.10.2018, зарегистрированным для товаров 25, 30 классов МКТУ, «  » [6] по свидетельству №772817 с приоритетом от 29.10.2018, зарегистрированным для товаров

25, 30 классов МКТУ, « *Surf Coffee* » [7] по свидетельству №769331 с приоритетом от 13.03.2019, зарегистрированным для товаров и услуг 03, 25, 30, 42 классов МКТУ.

Сходство оспариваемого товарного знака по свидетельству №776279 и противопоставленных товарных знаков [1] - [7] в рамках требований пункта 6 статьи 1483 Кодекса основано на фонетическом, семантическом и графическом критериях сходства в силу наличия в их составе тождественного словесного элемента «SURF». Оспариваемый и противопоставленные товарные знаки [1] - [7] зарегистрированы в

отношении полностью идентичных товаров 25 класса МКТУ, являющихся товарами широкого потребления, а также в отношении идентичных или однородных услуг 35 класса МКТУ. Тождественность элемента «SURF» оспариваемого товарного знака с товарными знаками «SURF» обуславливает вывод о допущенном нарушении при его регистрации требований пункта 10 статьи 1483 Кодекса.

Словесный элемент «SURF» в результате активного, широкого и длительного использования приобрел высокую различительную способность и узнаваемость для потребителя в качестве средства индивидуализации ООО «Стратфорд Глобал».

Заявитель за более чем десятилетний опыт работы развил яркий и узнаваемый бренд «SURF», в рамках которого существуют и развиваются заведения «SURF Coffee» с фирменными едой и напитками, собственное производство одежды «SURF Homme» и «SURF Coalition», производство различных брендированных аксессуаров, посуды и т.д. и даже собственный музыкальный лейбл и бренд косметики. ООО «Стратфорд Глобал» проводит активную маркетинговую кампанию, целью которой является повышение известности и лояльности товарных знаков и бренда «SURF Coffee». Используемые каналы продвижения товаров лица, подавшего возражение, включают в себя коллаборации с известными брендами и проведение совместных акций и мероприятий и организацию спотов «SURF Coffee» на фестивалях, выставках и спортивных мероприятиях. ООО «Стратфорд Глобал» участвует в благотворительных акциях и поддержки культурных проектов. Сведения о деятельности ООО «Стратфорд Глобал» освещается в средствах массовой информации. Весь производимый ООО «Стратфорд Глобал» продукт выполнен в фирменной стилистике с использованием обозначений «SURF», зарегистрированных в качестве товарных знаков. Для потребителей продукта ООО «Стратфорд Глобал» действует программа потребительской лояльности клиентов «SURF Coffee».

На сегодняшний день в России работают 180 кофеен «SURF Coffee». При этом на дату приоритета оспариваемого товарного знака по свидетельству №776279 кофейни ООО «Стратфорд Глобал» были открыты в 21 городе России, в том числе в таких крупных городах, как Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Пермь, Сочи,

Анапа, Казань, Краснодар, Ростов-на-Дону, Самара, Екатеринбург и Тюмень, а также в Казани.

В Казани ближайший спот «SURF Coffee» находится рядом с магазином правообладателя, где используется оспариваемый товарный знак по свидетельству №776279, сходный до степени смешения с противопоставленными товарными знаками.

Популярность заведений лица, подавшего возражение, подтверждается многочисленными отзывами потребителей о различных кофейнях «SURF Coffee». Успех деятельности ООО «Стратфорд Глобал» неоднократно становился предметом оценки специалистов в области маркетинга.

Принимая во внимание вышеприведенные обстоятельства, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №776279 недействительным в отношении товаров и услуг 25, 35 классов МКТУ.

В качестве иллюстрации своих доводов ООО «Стратфорд Глобал» в поступившем возражении и дополнении к нему, поступившем 25.10.2023, ссылается на следующие материалы (копии):

- (1) Перевод «SURF» на русский язык;
- (2) Перевод «Surf Village» на русский язык;
- (3) Перевод «Coffee» на русский язык;
- (4) Продвижение бренда «SURF Coffee» в группе ВКонтакте;
- (5) Информация о численности группы «SURF Coffee» в ВКонтакте;
- (6) Коллаборации и участие ООО «Стратфорд Глобал» в фестивалях и спортивных мероприятиях;
- (7) Информация о поддержке ООО «Стратфорд Глобал» культурных проектов;
- (8) Информация о благотворительных акциях ООО «Стратфорд Глобал»;
- (9) Скриншоты с информацией об одежде, маркированной товарными знаками ООО «Стратфорд Глобал» на сайте Surf Coffee surfcoffee.shop;
- (10) Скриншоты с информацией об одежде, маркированной товарными знаками ООО «Стратфорд Глобал» на сайте store.surf-coffee.com;

(11) Справка об объемах продаж одежды, маркированной товарными знаками ООО «Стратфорд Глобал» с приложением;

(12) Информация о программе лояльности «SURF Coffee» Surfer License с сайта ООО «Стратфорд Глобал»;

(13) Информация с сайта Webarchive о количестве заведений ООО «Стратфорд Глобал» в 2019 году;

(14) Информация о вакансиях «SURF Coffee»;

(15) Новости о деятельности ООО «Стратфорд Глобал» до 25.02.2020;

(16) Подборки заведений ООО «Стратфорд Глобал» до 25.02.2020;

(17) Новости о деятельности ООО «Стратфорд Глобал» после 25.02.2020;

(18) Подборка сведений о заведениях Заявителя после 25.02.2020;

(19) Отзывы потребителей о «SURF Coffee»;

(20) Отзывы потребителей о «SURF Coffee» с указанием на одежду;

(21) Маркетинговые исследования деятельности ООО «Стратфорд Глобал»;

Правообладатель оспариваемого товарного знака по свидетельству №776279, ознакомившись с поступившим возражением, представил свой отзыв с аргументами в защиту его правовой охраны, которые сводятся к отсутствию сходства до степени смешения сравниваемых обозначений.

По мнению правообладателя, правоприменительная практика свидетельствует о том, что наличие в сравниваемых товарных знаках какого-либо общего словесного элемента еще не свидетельствует о том, что сравниваемые обозначения являются сходными до степени смешения. При сопоставлении оспариваемого и противопоставленных товарных знаков правообладатель пришел к выводу, что наличие в их составе разных словесных и изобразительных элементов обуславливает вероятность их ассоциирования друг с другом. Косвенно об отсутствии сходства сравниваемых товарных знаков свидетельствует решение экспертизы о регистрации оспариваемого товарного знака, которому не были противопоставлены товарные знаки правообладателя.

В отзыве указывается на отсутствие доказательств использования противопоставленных товарных знаков для товаров 25 класса МКТУ, а

акцентируется внимание на том, что лицо, подавшее возражение, осуществляет деятельность в области развития кофеен. Продажа одежды является для лица, подавшего возражение, лишь сопутствующей деятельностью по продвижению кофеен как часть мерчендайзинга.

В отличие от лица, подавшего возражение, правообладатель активно использует принадлежащий ему товарный знак, что влияет на его различительную способность.

В связи с изложенным правообладатель просит отказать в удовлетворении поступившего возражения и сохранить правовую охрану товарного знака по свидетельству №776279.

Отзыв правообладателя сопровождается следующими документами (в копиях):

- (22) Скриншот сайта <https://surfcoffee.shop>;
- (23) Решение о регистрации оспариваемого товарного знака;
- (24) Фотография магазина «Surf Village»;
- (26) Фотографии продукции и фотографии с проводимых мероприятий с участием продукции «Surf Village»;
- (26) Благодарности и рейтинги;
- (27) Договоры комиссии, актами и отчетами к ним;
- (28) Документы о продвижении оспариваемого товарного знака, несение маркетинговых и рекламных расходов;
- (29) Договор на оказание услуг по пошиву;
- (30) Договор на закупку тканей;
- (31) Документы, связанные с арендой помещений;
- (32) Документы относительно розничных продаж товаров под оспариваемым товарным знаком;
- (33) Макеты рекламных материалов и бирки;
- (34) Накладная на отправку одежды;
- (35) Протокол испытаний.

Лицо, подавшее возражение, ознакомившись с отзывом правообладателя, представило свои дополнительные пояснения в корреспонденции от 23.10.2023, в которых поддерживается ранее высказанная позиция относительно сходства до степени смешения оспариваемого и противопоставленных товарных знаков. Лицо, подавшее возражение, акцентирует внимание на наличии сведений о фактическом использовании принадлежащих ему товарных знаков для различного ассортимента одежды, в том числе посредством интернет сайта store.surf-coffe.com. По мнению лица, подавшего возражение, сама по себе регистрация оспариваемого товарного знака по свидетельству №776279 не свидетельствует об отсутствии нарушения исключительного права лица на сходное средство индивидуализации с более ранним приоритетом. Также в дополнительных пояснениях лица, подавшего возражение, отмечается, что обстоятельства использования оспариваемого товарного знака по свидетельству №776279 не влияют на вывод о наличии между сравниваемыми товарными знаками сходства до степени смешения. Кроме того, в корреспонденции от 25.10.2023 лицо, подавшее возражение, представило дополнительные документы, а именно:

(36) Копию отчета по результатам социологического опроса, подготовленного АО «Анкетолог» по вопросу «Исследование сходства обозначений».

На заседании коллегии, состоявшемся 08.12.2023, правообладатель представил дополнительные материалы, а именно:

(37) Рецензию №224-2023 от 06.12.2023 Института социологии ФНИСЦ РАН с анализом результатов социологического опроса, подготовленного АО «Анкетолог» по вопросу «Исследование сходства обозначений».

Лицо, подавшее возражение, ознакомившись с рецензией №224-2023 от 06.12.2023 Института социологии ФНИСЦ РАН (37), указало, что, по его мнению, методология исследования АО «Анкетолог» и полученные результаты корректны и полностью соответствует нормам и правилам такого рода социологических опросов.

В качестве дополнительных материалов к упомянутой рецензией №224-2023 от 06.12.2023 Института социологии ФНИСЦ РАН (37) лицо, подавшее возражение, представило копии следующих документов:

(38) Сертификат соответствия №СДС.ФР.СМ.01182.22, выданный органом по сертификации ООО «Федеральный регистр», со сроком действия с 21.12.2022 до 21.12.2025, в части осуществления деятельности по маркетинговым исследованиям ООО «ИОМ Анкетолог» (ИНН 5406827672);

(39) Диплом специалиста, выданный 09.07.2015 Жаворонкову В.С., по специальности «социология».

В дальнейшем, на заседании коллегии, состоявшемся 09.02.2024, правообладатель привел дополнительные пояснения относительно поступившего возражения, отметив, что первое принадлежащее ООО «Стратфорд Глобал» заведение в Казани появилось после приоритета оспариваемого товарного знака по свидетельству №776279, а именно в 2021 году. Также в поступивших пояснениях правообладатель обращает внимание на то, что активно поддерживает различные молодежные мероприятия, неоднократно удостоивался благодарственными письмами и сертификатами за спонсорскую помощь, в результате чего принадлежащий ему товарный знак по свидетельству №776279 приобрел репутацию на территории Республики Татарстан.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих на заседании коллегии по рассмотрению поступившего возражения представителей сторон спора, коллегия пришла к следующим выводам.

С учетом даты приоритета (25.02.2020) оспариваемого товарного знака по свидетельству №776279 правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя 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 требованиями подпункта 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.

Из пункта 10 статьи 1483 Кодекса следует, что не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков в отношении однородных товаров обозначения, элементами которых являются охраняемые в соответствии с настоящим Кодексом средства индивидуализации других лиц, сходные с ними до степени смешения обозначения, а также объекты, указанные в пункте 9 настоящей статьи.

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

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

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

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

- 1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение;

число слогов в обозначениях; место совпадающих звуко сочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Согласно пункту 43 Правил сходство изобразительных и объемных 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 пунктах 42 и 43 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).



Оспариваемый товарный знак «SURF  Village» по свидетельству №776279 с приоритетом от 25.02.2020 является комбинированным, включает словесные элементы «SURF», «Village», выполненные заглавными и строчными буквами латинского алфавита стандартным и оригинальным шрифтами, и изобразительный элемент в виде вертикально ориентированной геометрической фигуры белого цвета с изображением стилизованной пальмы. Товарный знак по свидетельству №776279 зарегистрирован, в частности, в отношении широкого перечня товаров 25, 35 классов МКТУ.

Необходимо отметить, что в соответствии с порядком оспаривания и признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку, установленным положениями пункта 2 статьи 1513 Кодекса, возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку подается заинтересованным лицом.

Основанием для подачи возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №776279 явилось, имеющееся, по мнению ООО «Стратфорд Глобал», нарушение ее исключительного права на серию товарных знаков [1] – [7], в основу которых положен словесный элемент «SURF». Наличие у лица, подавшего возражение, права на товарные знаки, с которыми, как оно полагает, оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения, позволяет признать ООО «Стратфорд Глобал» заинтересованным в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №776279 лицом.


В свою очередь анализ по существу приведенных в возражении доводов относительно нарушения исключительного права ООО «Стратфорд Глобал» на серию товарных знаков [1] – [7] необходимо отметить следующее.

Противопоставленные товарные знаки « **SURF** » [1] по свидетельству №691765 с приоритетом от 21.05.2018, « **SURF** » [2] по свидетельству №735275 с приоритетом от 13.08.2018 являются словесными, выполнены стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Товарный знак [1] зарегистрирован, в частности, для широкого перечня услуг 35 класса МКТУ. Товарный знак [2] по свидетельству №735275 зарегистрирован, в частности, для широкого перечня товаров 25 класса МКТУ.




Противопоставленные товарные знаки «  » [3] по свидетельству №690675




с приоритетом от 07.06.2018, «  » [5] по свидетельству №747511 с приоритетом от 29.10.2018 являются комбинированными, включают изобразительный элемент в виде геометрической фигуры белого цвета, разделенной на три сектора, в центральной части которой находится стилизованное обозначение пальмы, а в верхней и нижней частях которой расположены словесные элементы «SURF», «COFFEE», выполненные заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Товарный знак [3] по свидетельству №690675 зарегистрирован, в частности, для широкого перечня услуг 35 класса МКТУ. Товарный знак [5] по свидетельству №735275 зарегистрирован, в частности, для широкого перечня товаров 25 класса МКТУ.



Противопоставленные товарные знаки «  » [4] по свидетельству



№691723 с приоритетом от 07.06.2018, «  » [6] по свидетельству №772817 с приоритетом от 29.10.2018, являются комбинированными, включают изобразительный элемент в виде геометрической фигуры черного цвета, разделенной на три сектора, в центральной части которой находится стилизованное обозначение пальмы, а в верхней и нижней частях которой расположены словесные элементы «SURF», «COFFEE», выполненные заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Товарный знак [4] по свидетельству №691723 зарегистрирован, в частности, для широкого перечня услуг 35 класса МКТУ. Товарный знак [5] по свидетельству

№772817 зарегистрирован, в частности, для широкого перечня товаров 25 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак «*Surf Coffee*» [7] по свидетельству №769331 включает словесные элементы «SURF», «COFFEE», выполненные заглавными и строчными буквами латинского алфавита оригинальным шрифтом. Товарный знак [7] по свидетельству №769331 зарегистрирован, в частности, для широкого перечня товаров 25 класса МКТУ.

При сопоставительном анализе товарных знаков коллегия руководствуется сложившейся правоприменительной судебной практикой относительно вопроса сходства товарных знаков и однородности товаров, сформулированной в пункте 162 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 2019 г. №10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее – Постановление Пленума Верховного Суда РФ), согласно которой для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров. При этом смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.





Вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения.

При наличии соответствующих доказательств суд, определяя вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения, оценивает и иные обстоятельства, в том числе: используется ли товарный знак правообладателем в

отношении конкретных товаров; длительность и объем использования товарного знака правообладателем; степень известности, узнаваемости товарного знака; степень внимательности потребителей (зависящая в том числе от категории товаров и их цены); наличие у правообладателя серии товарных знаков, объединенных общим со спорным обозначением элементом.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №776279 включает в свой состав два словесных элемента «SURF» и «Village», которые имеют англоязычное происхождение. Слово «surf¹» (произносится как [сёрф]) является существительным и в переводе означает «прибой; сёрфинг, заниматься сёрфингом». Слово «village²» (произносится как [виладж]) также является существительным со значением «поселок, деревня».

Учитывая выше проведенные смысловые значения, не представляется возможным сделать вывод о том, что слова «SURF» и «Village» образуют осмысленное словосочетание. Кроме того, данные обозначения выполнены разным типом шрифта с применением разных регистров. В этой связи можно говорить о независимом восприятии этих словесных элементов в составе оспариваемого товарного знака, что обуславливает необходимость проведения сопоставительного анализа по каждому из названных слов в отдельности.

Что касается противопоставленных товарных знаков « **SURF** » [1] по свидетельству №691765, « **SURF** » [2] по свидетельству №735275, «  » [3] по свидетельству №690675, «  » [4] по свидетельству №691723, «  » [5] по свидетельству №747511, «  » [6] по свидетельству №772817, « *Surf Coffee* » [7] по свидетельству №769331, то они представляют собой группу (серию), построенную на основе входящего в их состав словесного элемента «SURF». При этом, исходя из пункта 33 «Обзора судебной практики по делам,

¹ См. онлайн словари на портале Академик.ру, <https://translate.academic.ru/surf/en/ru/>.

² См. онлайн словари на портале Академик.ру, <https://translate.academic.ru/village/en/ru//>

связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав», утвержденного Президиум Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015, под группой (серией) товарных знаков одного правообладателя следует понимать зависимые друг от друга, связанные между собой наличием одного и того же доминирующего словесного или изобразительного элемента, имеющих фонетическое и семантическое сходство, а также несущественные графические отличия, не изменяющие сущность знаков.

Следует констатировать, что образующий серию товарных знаков [1] - [7] словесный элемент «SURF» полностью входит в состав оспариваемого товарного знака по свидетельству №776279, при этом в противопоставленных словесных товарных знаках [1], [2] он является единственным индивидуализирующим элементом. В противопоставленных комбинированных товарных знаках [3] - [7] спорный словесный элемент грамматически и лексически не связан со словесным элементом «COFFEE³», имеющим перевод с английского языка «кофе, кофейный». Словесный элемент «SURF» в противопоставленных товарных знаках выполнен более крупным шрифтом, чем расположенный в нижней части словесный элемент «COFFEE», занимает первоначальное положение, т.е. доминирует визуально и акцентирует на себе внимание в первую очередь при воспроизведении обозначений.

Кроме того, необходимо отметить, что в состав оспариваемого товарного знака и противопоставленных комбинированных товарных знаков [3] - [6] входят геометрические фигуры, стилизованные под доски для сёрфинга, на которых присутствует изображение пальмы. Указанные изобразительные элементы ассоциируются друг с другом по смыслу, что сближает сравниваемые товарные знаки и по графическому критерию сходства.

Также необходимо отметить, что противопоставленный товарный знак [7] выполнен оригинальным шрифтом, стилизованным под рукописный, с применением букв разных регистров, т.е. каждое слово начинается с заглавной буквой, а затем используются строчные буквы. Аналогичная манера исполнения используется и при

³ См. онлайн словари на портале Академик.ру, <https://translate.academic.ru/coffee/en/ru/>.

написании словесного элемента «Village» в составе оспариваемого товарного знака по свидетельству №776279.

Резюмируя изложенное, можно сделать вывод о наличии сходства сравниваемых товарных знаков в целом, несмотря на отдельные отличия.

Вместе с тем, как известно, на вероятность смешения товарных знаков оказывает влияние как степени их сходства, так и степень однородности товаров, для индивидуализации которых они предназначены.

Анализ товаров и услуг 25, 35 классов МКТУ, приведенных в перечнях оспариваемого и противопоставленных товарных знаков [1] – [7], показал, что они либо идентичны, либо однородны, т.к. относятся к одним и тем же родовым группам – одежда, услуги в области торговли, рекламы, бизнеса, административной деятельности, офисной службы. Соответственно сопоставляемые товары и услуги имеют одинаковое назначение и круг потребителей, а также условия реализации.

Таким образом, с учетом высокой степени однородности сопоставляемых товаров и услуг 25, 35 классов МКТУ и высокой степени сходства сравниваемых товарных знаков, усматривается вероятность их смешения в гражданском обороте, следовательно, есть основания для вывода о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы лица, подавшего возражение, и правообладателя об использовании принадлежащих им товарных знаков приняты к сведению. Между тем, при сопоставительном анализе товарных знаков на предмет вероятности их смешения в рамках требований пункта 6 статьи 1483 Кодекса учитывается объем предоставленный им правовой охраны, а не фактическое введение средств индивидуализации в гражданский оборот.

В этой связи необходимо обратить внимание на правовую позицию, изложенную в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации №3691/06 от 18.07.2006, согласно которой для признания сходства товарных знаков достаточно уже самой опасности, а не реального смешения товарных знаков в глазах потребителя.

Представленные лицом, подавшим возражение, результаты социологического опроса, подготовленного АО «Анкетолог» по вопросу «Исследование сходства обозначений» (37) дополнительно свидетельствуют о наличии такой опасности.

Так, согласно результатам исследования, 72% опрошенных респондентов полагают, что оспариваемый и противопоставленные товарные знаки принадлежат одной компании или связанным между собой компаниям. Большинство респондентов (65,8%) считают представленные обозначения сходными, при этом 55,8% опрошенных указали, что потребители при покупке товаров, маркированных оспариваемым товарным знаком, могли бы заблуждаться, что покупают товар лица, подавшего возражение. Основными сходными элементами обозначений опрошенные респонденты называют словесное обозначение «SURF», а также изображение пальмы.

Коллегия ознакомилась с представленным правообладателем рецензией №224-2023 от 06.12.2023 Института социологии ФНИСЦ РАН (38), которая ставит под сомнение как методологию, так и объективность полученных результаты социологического опроса АО «Анкетолог» (39).

Между тем, правильность методологических подходов при опросе общественного мнения и корректность приведенных в нем формулировок и результатов может быть оценена только специалистами в области социологических исследований. При этом правообладатель не представил свое заключение, результаты которого опровергали бы данные и выводы опроса общественного мнения, подготовленного по заказу лица, подавшего возражение. Также в распоряжении коллегии не имеется каких-либо данных, которые бы дискредитировали АО «Анкетолог» как организацию, специализирующуюся на подобных социологических исследованиях.

Что касается приведенного в заключении по результатам экспертизы довода о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 10 статьи 1483 Кодекса, то необходимо отметить следующее.

Положение пункта 10 статьи 1483 Кодекса по общему правилу может быть применено к товарному знаку (обозначению), представляющему собой

комбинированное обозначение, которое состоит из отдельных фрагментов, и один из фрагментов представляет собой товарный знак другого лица. При этом самостоятельность данной нормы обусловлена тем, что такой фрагмент (элемент), присутствуя в композиции, не является доминирующим и не выполняет основную индивидуализирующую функцию товарного знака (например, расположен в угловой части этикетки и по своему пространственному положению не является существенным в композиции всего комбинированного обозначения).

В составе оспариваемого товарного знака по свидетельству №776279 спорный элемент «SURF» является индивидуализирующим элементом, в связи с чем при сопоставительном анализе сравниваемых товарных знаков обоснованным является применение положений пункта 6 статьи 1483 Кодекса. Приведенный же в заключении по результатам экспертизы довод о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 10 статьи 1483 Кодекса не является правомерным и никак не мотивирован.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 21.06.2023, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №776279 недействительным частично в отношении товаров и услуг 25, 35 классов МКТУ.