

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее от 18.07.2018, поданное Москаленко О.Д., Москва (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №639788, при этом установлено следующее.



Комбинированный оспариваемый товарный знак «» по заявке №2017707451 с приоритетом от 02.03.2017 зарегистрирован 20.12.2017 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №639788 в отношении товаров и услуг 25, 35 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства, на имя ООО «ГЕРМЕС», Санкт-Петербург (далее - правообладатель).

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 18.07.2018, 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 (1) и 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак вводит потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров;
- единственным учредителем и генеральным директором ООО «ГЕРМЕС» является иностранный гражданин – Астахов Павел Анатольевич;

- ООО «ГЕРМЕС» подано на регистрацию в качестве товарного знака



обозначение «» по заявке №2017707452 в отношении товаров и услуг 25, 35 классов МКТУ;

- оспариваемый товарный знак распространяется и поставляется в различные регионы Российской Федерации, в том числе, сведения к продаже и покупке товаров предлагаются через интернет-магазин по адресу «inwhite.ua», реклама товаров распространяется в социальных сетях «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Инстаграмме» и т.д.;

- лицо, подавшее возражение, с 2016 года вводит в гражданский оборот товары, относящиеся к медицинской одежде, маркированные обозначением «IN WHITE»;

- товары «медицинская одежда» могут быть отнесены к товарам 25 и 10 классов МКТУ, имеют узкоспециализированное применение и приобретаются только медицинскими работниками как спецодежда для работы, производителей данных товаров не много, в связи с чем регистрация оспариваемого товарного знака способна ввести потребителей в заблуждение относительно реального производителя;

- оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения с товарными

знаками «», «» по свидетельствам №№599275, 637731, зарегистрированными на имя лица, подавшего возражение, в отношении однородных товаров и услуг 25, 35 классов МКТУ;

- оспариваемый товарный знак, включающий в свой состав доминирующий словесный элемент «I WHITE» (транслитерация – «И ВАЙТ»), в котором вместо буквы N используется стилизованное изображение сердца, является сходным до степени смешения с серией противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №№599275, 637731, содержащих словесный элемент «IN WHITE» (транслитерация – «ИН ВАЙТ»);

- товары и услуги 25, 35 классов МКТУ оспариваемой регистрации являются однородными товарами и услугам 25, 35 классов МКТУ, указанным в перечне противопоставленных товарных знаков.

На основании изложенного лица, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №639788 недействительным полностью.

Заявителем представлены следующие документы:

- распечатки с информацией о товарных знаках по свидетельствам №№639788, 599275, 637731 (1);
 - выписка ЕГРЮЛ ООО «ГЕРМЕС» (2);
 - распечатка страниц сайта <https://inwhite.ua/> (3);
 - фото образца продукции, фото этикетки, фото чеков (4);
 - распечатки страниц социальных сетей «ВКонтакте», «Инстаграм» (5);
 - договоры на поставку продукции и товарные накладные (6);
 - распечатка страниц официального сайта ВОИС Менеджер товаров и услуг (7);
 - Определение об обеспечении доказательств (8).

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении, отзыв не представил и на заседании коллегии не явился.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, коллегия сочла доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (02.03.2017) приоритета товарного знака по свидетельству №639788 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 июля 2015 г. N 482 (далее - Правила).

В соответствии с подпунктом 1 пункта 2 статьи 1512 Кодекса предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано

недействительным полностью или частично в течение всего срока действия исключительного права на товарный знак, если правовая охрана была ему предоставлена с нарушением требований пунктов 1 - 5, 8 и 9 статьи 1483 настоящего Кодекса.

Согласно пункту 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, предусмотренным, в частности, подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1512 настоящего Кодекса, могут быть поданы заинтересованным лицом.

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 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.

В соответствии с пунктом 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 заявлении обозначении.

В соответствии с пунктом 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

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 звукосочетаний 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.

Признаки, указанные в настоящем пункте, 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.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №639788 представляет собой



комбинированное обозначение «», содержащее изобразительный элемент в виде стилизованного изображения совы, на шее которой висит подвеска со стилизованным изображением креста. Под изобразительным элементом в две строки расположен словесный элемент «I WHITE», выполненный стандартным жирным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. После слова «I» в словесном элементе «I WHITE» расположено стилизованное изображение сердца. Под словесным элементом «I WHITE» размещен словесный элемент «EXPRESS YOURSELF», выполненный буквами латинского алфавита мелким шрифтом. Справа и слева от словесного элемента «EXPRESS YOURSELF» расположены изображения маленьких кружочков. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в темно-фиолетовом, темно-бежевом, белом цветовом сочетании, в отношении товаров и услуг 25, 35 классов МКТУ.

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

предоставления правовой охраны товарному знаку подается заинтересованным лицом. Исходя из имеющихся в деле материалов, лицо, подавшее возражение, осуществляет свою деятельность по продвижению одежды медицинского назначения, маркированную обозначением «IN WHITE». Лицо, подавшее

возражение, обладает исключительным правом на товарные знаки «»

», «» по свидетельствам №№599275, 637731.

Кроме того, по мнению лица, подавшего возражение, при реализации указанных товаров под обозначением «I WHITE» у потребителей могут возникнуть ложные представления о его изготовителе, которые не соответствуют действительности.

Изложенное позволяет коллегии прийти к выводу о признании Москаленко О.Д. заинтересованным лицом в подаче настоящего возражения по основаниям, предусмотренным пунктами 3 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Анализ оспариваемого товарного знака на предмет его соответствия требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса, как способного вводить потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя, показал следующее.

Оспариваемый товарный знак не несет в себе никакой информации о товаре или его производителе, которая могла бы дезориентировать потребителя.

Вместе с тем, введение потребителя в заблуждение может возникнуть в результате ассоциации им продукции, сопровождаемой в гражданском обороте спорным обозначением, как произведенной иным лицом, основанной на предшествующем опыте.

Представленные лицом, подавшим возражение, материалы (4) демонстрируют



использование правообладателем оспариваемого товарного знака «» на товарах «костюм медицинский».

Представленные документы (3, 5) невозможно соотнести ни с правообладателем оспариваемого товарного знака, ни с лицом, подавшим возражение, поскольку в распечатке с сайта <https://inwhite.ua/> (3) содержится

информация о некой компании «InWhite», которая занимается производством и реализацией медицинской одежды для косметологов, медицинских работников, массажистов, стоматологов и т.д., а также в материалах (3, 5) представлены иные словесные элементы, нежели в оспариваемом товарном знаке.

Сведения (6) действительно подтверждают, что лицо, подавшее возражение, в 2016 году вводило в гражданский оборот медицинскую одежду, маркированную обозначением «IN WHITE».

Вместе с тем, в возражении не представлено фактических данных о том, что выпускаемая лицом, подавшим возражение, продукция «одежда медицинского назначения», маркированная обозначением «IN WHITE» воспринималась потребителями как товар, выпускаемый правообладателем оспариваемой



регистрации под обозначением «».

На основании изложенного довод возражения о несоответствии товарного знака по свидетельству №639788 пункту 3 (1) статьи 1483 Кодекса, как способного вводить потребителей в заблуждение в отношении изготовителя товаров, признан коллегией недоказанным.

Что касается несоответствия оспариваемой регистрации требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, коллегия отмечает следующее.

Противопоставленные товарные знаки свидетельствам №№599275, 637731 представляют собой комбинированные обозначения «», «», включающие словесный элемент «IN WHITE», выполненный заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. После предлога «IN» в словесном элементе «IN WHITE» расположен оригинальный изобразительный элемент. Правовая охрана противопоставленным товарным знакам предоставлена в черном, белом, красном цветовом сочетании, в отношении товаров и услуг 09, 10, 25, 35 классов МКТУ.

Анализ однородности товаров и услуг 25, 35 классов МКТУ, приведенных в перечне оспариваемой регистрации и товаров и услуг 25, 35 классов МКТУ, указанных в перечне противопоставленных товарных знаков, показал следующее.

Оспариваемые товары 25 класса МКТУ «банданы [платки]; белье нижнее; белье нижнее, абсорбирующее пот; береты; блузы; боксеры [шорты]; ботинки лыжные; ботинки спортивные; бриджи; брюки; бутсы; валенки [сапоги фетровые]; воротники [одежда]; воротники съемные; вставки для рубашек; габардины [одежда]; галоши; галстуки; галстуки-банты с широкими концами; гамаши [теплые носочно-чулочные изделия]; гетры; голенища сапог; джерси [одежда]; жилеты; изделия спортивные трикотажные; изделия трикотажные; капюшоны [одежда]; каркасы для шляп [остовы]; карманы для одежды; кашне; кимоно; козырьки [головные уборы]; козырьки для фуражек; колготки; комбинезоны для водных лыж; комбинезоны [одежда]; костюмы; костюмы купальные; купальники гимнастические; куртки из шерстяной материи [одежда]; куртки [одежда]; куртки рыбакские; легинсы [штаны]; ливреи; лифы; майки спортивные; манжеты; манишки; мантильи; манто; маски для сна (одежда); муфты для ног неэлектрические; муфты [одежда]; нагрудники детские, за исключением бумажных; накидки парикмахерские; носки; носки, абсорбирующие пот; обувь; одежда; одежда бумажная; одежда верхняя; одежда готовая; одежда кожаная; одежда непромокаемая; одежда форменная; пальто; панталоны [нижнее белье]; парки; перчатки [одежда]; пижамы; плавки; пластроны; платки шейные; платочки для нагрудных карманов; платья; повязки для головы [одежда]; подвязки; подкладки готовые [элементы одежды]; подмышники; полуботинки; пончо; пояса [одежда]; приданое для новорожденного [одежда]; приспособления, препятствующие скольжению обуви; ризы [церковное облачение]; рубашки; сабо [обувь]; сандалии; сандалии банные; сапоги; сарафаны; свитера; союзки для обуви; стельки; стихари; тапочки банные; тоги; трикотаж [одежда]; туфли; уборы головные; фартуки [одежда]; футболки; халаты; халаты купальные; чулки; чулки, абсорбирующие пот; шапки бумажные [одежда]; шапки [головные уборы]; шапочки для душа; шапочки купальные; шарфы; шляпы; штанишки детские [белье нижнее]; юбки; юбки-шорты» являются однородными товарам 25 класса МКТУ «одежда,

обувь, головные уборы», указанные в перечне противопоставленного товарного знака по свидетельству №637731, так как объединены родовыми понятиями «одежда, обувь, головные уборы», следовательно, имеют одно назначение, условия реализации, круг потребителей.

Оспариваемые услуги 35 класса МКТУ «агентства по импорту-экспорту; агентства рекламные; аренда площадей для размещения рекламы; демонстрация товаров; информация и советы коммерческие потребителям [информация потребительская товарная]; исследования маркетинговые; макетирование рекламы; маркетинг; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация показов мод в рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; оформление витрин; оформление рекламных материалов; предоставление деловой информации через веб-сайты; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг; презентация товаров на всех медиа средствах с целью розничной продажи; продажа аукционная; продажа розничная или оптовая лекарственных средств, ветеринарных и гигиенических препаратов и материалов медицинского назначения; продвижение продаж для третьих лиц; публикация рекламных текстов; радиореклама; расклейка афиш; распространение образцов; распространение рекламных материалов; рассылка рекламных материалов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама почтой; реклама телевизионная; управление процессами обработки заказов товаров; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]» однородны услугам 35 класса МКТУ, приведенным в перечне противопоставленного товарного знака по свидетельству №639788, поскольку они относятся к одной родовой группе (продвижение товаров различными способами, то есть посредством сети Интернет, рекламы, медиа средств, телемагазинов и т.д.), имеют одно назначение, одинаковые условия реализации услуг и один круг потребителей.

Остальные оспариваемые услуги 35 класса МКТУ «ведение автоматизированных баз данных, изучение общественного мнения; изучение рынка; информация деловая; исследования в области бизнеса; обновление и поддержка

информации в электронных базах данных; систематизация информации в компьютерных базах данных; согласование и заключение коммерческих операций для третьих лиц; управление коммерческое лицензиями на товары и услуги для третьих лиц» не являются однородными услугам 35 класса МКТУ, указанным в перечне противопоставленного товарного знака по свидетельству №639788, поскольку относятся к услугам разного вида (например, «исследования в области бизнеса» и «реализация товаров»), имеют разное назначение, круг потребителей.

В результате сравнительного анализа оспариваемого товарного знака и противопоставленных товарных знаков на тождество и сходство установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак со словесными элементами «I WHITE», «EXPRESS YOURSELF» и противопоставленные товарные знаки со словесными элементами «IN WHITE», отличаются по фонетическому фактору сходства обозначений, поскольку состоят из разного количества слов, слогов, букв и звуков, имеют разный состав согласных и гласных звуков. В этой связи сопоставляемые обозначения являются фонетически несходными.

С точки зрения семантики противопоставленные товарные знаки, содержащие словесный элемент «IN WHITE», не является сходным со словесными элементами «I WHITE» «EXPRESS YOURSELF» оспариваемого товарного знака, ввиду различной семантики, заложенной в сравниваемые обозначения.

Словесный элемент «IN WHITE» противопоставленных товарных знаков в переводе с английского языка на русский язык означает «в белом» (<https://translate.academic.ru>).

Словесные элементы «I WHITE» «EXPRESS YOURSELF» оспариваемого товарного знака в переводе с английского языка на русский язык имеют значения «я белый» «проявить себя» или «выразить себя» (<https://translate.academic.ru>). При этом, присутствующий в оспариваемом товарном знаке изобразительный элемент в виде стилизованного сердца, выполненный между словесными элементами «I» и «WHITE», позволяет усмотреть семантическую нагрузку знака в значении «я люблю белый».

Учитывая изложенное, указанные сопоставляемые обозначения нельзя признать семантически сходными.

Сравнение оспариваемого товарного знака с противопоставленными товарными знаками по графическому признаку сходства обозначений показало, что они не могут ассоциироваться между собой в целом, поскольку отличаются по общему зрительному впечатлению, производимому знаками, что обусловлено использованием в них разных шрифтовых и графических решений, наличием в них разного количества словесных и изобразительных элементов, разной цветовой гаммы.

В частности, в оспариваемом товарном знаке весьма существенную роль играет изобразительный элемент в виде стилизованной совы, принципиально отличающийся от изобразительного элемента противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №№599275, 637731.

С учетом вышеизложенного, доводы лица, подавшего возражение, о несоответствии оспариваемого товарного знака по свидетельству №639788 в отношении товаров и услуг 25, 35 классов МКТУ требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, признаны коллегией неубедительными.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 18.07.2018, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №639788.