

зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пунктов 1 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение обосновывается тем, что заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку сходно до степени смешения с заявленным на регистрацию обозначением «ЧЕРНАЯ КОШКА LE CHATTE NOIRE» (№ 2019757033 с приоритетом 11.11.19), товарным знаком (№464078 с приоритетом 09.11.10), заявленными и зарегистрированными на имя ООО "Новые Технологии"109387, Москва, ул. Ставропольская, д. 4, пом. №21, комн. 31, в отношении товаров 05, 10, 18, 25 классов МКТУ, однородных заявленным товарам 05, 10, 18, 25 классов МКТУ.

Словесный элемент «интим-бутик» не обладает различительной способностью на основании положения, предусмотренного пунктом 1 статьи 1483 Кодекса, является неохраняемым элементом обозначения.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 22.10.2021 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель согласен с тем, что слова «интим-бутик» являются неохраноспособными элементами обозначения;

- заявленное обозначение и противопоставленное обозначение «ЧЁРНАЯ КОШКА LE CHATTE NOIRE» существенно отличаются, поскольку в рассматриваемом обозначении обращает на себя внимание изобразительный элемент в виде стилизованного изображения фигуры кошки в розовом цвете, в форме сердца, а также отличия в словесных элементах - наличие наименования на французском языке "LE CHATTE NOIRE" в противопоставленном обозначении и неохраняемого элемента «интим бутик» в заявленном обозначении;

- доминирующая в заявленном обозначении фигура кошки в форме розового сердца, призвана обозначить и таким образом привлечь внимание именно потребителей товаров «для взрослых», реализуемых через интернет-магазин заявителя;

- заявленное обозначение ввиду существенных различий в звучании (фраза на французском языке в обозначении «ЧЁРНАЯ КОШКА la Chatte Noire»), графическом представлении (наличие буквы «ё» в обозначении «Чёрная кошка»), доминирования изобразительного элемента в заявленном комбинированном обозначении, не совпадает с противопоставленными обозначениями во всех элементах, а вследствие несовпадения заложенных в сравниваемых обозначениях идей (заявленное обозначение акцентирует внимание потребителя на характере индивидуализируемых обозначением товаров, противопоставленные обозначения ассоциативно нейтральны) также не ассоциируется с ними в целом;

- заявленные товары 05 класса МКТУ в большинстве своем связаны с применением в качестве интимных товаров фармацевтического направления, в то же время товары 05 класса МКТУ противопоставленного товарного знака «Чёрная кошка» имеют иное функциональное назначение, следовательно, не могут считаться однородными;

- сопоставляемые товары 10 класса МКТУ, указанные в перечнях заявленного обозначения и противопоставленных обозначений, не являются однородными, так как отличаются по виду товаров, разному функциональному назначению, отличаются материалом, из которых изготавливаются рассматриваемые товары;

- по родовым признакам различаются сопоставляемые товары 18 класса МКТУ, и сравниваемые товары 25 класса МКТУ также следует признать неоднородными между собой товарами;

- заявителем в целях выявления степени известности и узнаваемости заявленного комбинированного обозначения «Черная кошка интим бутик» был проведен социологический опрос, согласно которому подавляющее большинство опрошенных ассоциирует обозначение «Черная кошка интим бутик» исключительно с так называемыми товарами «для взрослых», а не с какими либо иными товарами, реализуемыми другим изготовителем, тем же правообладателем противопоставленного товарного знака «Чёрная кошка» по свидетельству №464078;

- представленный опрос также дает основания утверждать, что заявленное обозначение приобрело различительную способность в результате его многолетнего использования (более 5 лет, как это следует из опроса) заявителем;

- таким образом, заявленное обозначение до даты подачи заявки воспринималось потребителем как обозначение, предназначенное для индивидуализации товаров конкретного лица - в рассматриваемом случае товаров заявителя.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров.

С возражением были представлены следующие материалы:

- свидетельство о государственной регистрации юридического лица - ООО «Свежий Ветер» (1);

- делопроизводство по заявке №2020725796 (2);

- аналитический отчет (3);

- скриншот страницы интернет сайта «Вконтакте» «Интим бутик «Черная кошка» (4);

- сведения о противопоставленных экспертизой обозначениях (5).

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (15.05.2020) поступления заявки №2020725796 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20 июля 2015 г. № 482 (далее - Правила).

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не

обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место, способ производства или сбыта. Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

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 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 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 звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых

обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение. Графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание. Смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в пункте 42 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю. При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки. Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2020725796 заявлено



комбинированное обозначение «
», содержащее в левой части обозначения стилизованное изображение кошки, включающее в себя изображение контура головы с усиками, сердечка розового цвета и изображение закрученного хвоста. Справа от указанного изображения одно под другим расположены словесные элементы “Черная Кошка”, “интим-бутик”, выполненные буквами русского алфавита стандартным шрифтом.

Анализ заявленного обозначения показал следующее.

Включенные состав заявленного обозначения словесные элементы “интим-бутик” являются неохраноспособными элементами обозначения на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку представляют собой видовое наименование предприятия, указывая на его назначение. Заявитель выразил свое согласие с исключением из правовой охраны словесного элемента “интим-бутик” в заявленном обозначении.

Относительно доводов экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, коллегия указывает следующее.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №464078 представляет

собой словесное обозначение «
Чёрная кошка
», выполненное жирным шрифтом строчными буквами русского алфавита с заглавной буквы “Ч”.

По противопоставленному экспертизой обозначению по заявке №2019757033 выдано свидетельство №834100.

Таким образом, противопоставленный товарный знак по свидетельству

ЧЁРНАЯ КОШКА
la Chatte Noire
№834100 представляет собой словесное обозначение «
»,

включающее словесные элементы “Черная кошка” и “la Chatte Noire”, выполненные одно под другим буквами русского и латинского алфавитов стандартным шрифтом. Словесные элементы “la Chatte Noire” в переводе с французского языка на русский язык означают “черная кошка”.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков показал следующее.

В заявленном комбинированном обозначении основным «сильным» элементом является словесный элемент “Черная кошка”, поскольку на нем в первую очередь концентрируется внимание потребителя при восприятии обозначения в целом. Оригинальное графически выполненное изображение кошечки, находящееся в левой части обозначения, усиливает семантику словосочетания “Черная кошка”.

На основании изложенного коллегией при проведении сопоставительного анализа было установлено, что словесный элемент заявленного обозначения «Черная кошка» фонетически и семантически полностью входит в состав противопоставленных товарных знаков.

Визуально сопоставляемые обозначения являются сходными, поскольку словесные элементы “Черная кошка” сравниваемых обозначений выполнены одинаковыми буквами латинского алфавита без каких либо графических особенностей, а выполнение в противопоставленном знаке по свидетельству №834100 словесных элементов “la Chatte Noire” буквами латинского алфавита не оказывает существенного влияния на сходство обозначений по графическому сходству.

Изложенное позволяет коллегии прийти к выводу о том, что сравниваемые обозначения являются сходными и ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Анализ однородности сопоставляемых товаров 05, 10, 18, 25 классов МКТУ показал следующее.

Заявленному обозначению испрашивается правовая охрана в отношении товаров 05, 10, 18, 25 классов МКТУ.

Правовая охрана противопоставленного товарного знака по свидетельству №464078 предоставлена, в том числе, в отношении товаров 05 класса МКТУ «фармацевтические препараты; ветеринарные препараты; витаминные препараты; гигиенические препараты для медицинских целей; диетические вещества для медицинских целей; продукты детского питания; пластыри; перевязочные материалы; материалы для пломбирования зубов и изготовления зубных слепков; дезинфицирующие средства; препараты для уничтожения вредных животных; фунгициды; гербициды», товаров 10 класса МКТУ «приборы и инструменты хирургические, медицинские, стоматологические и ветеринарные; протезы конечностей; глазные и зубные протезы; ортопедические изделия; материалы для наложения швов», товаров 18 класса МКТУ «кожа и имитация кожи, изделия из них, не относящиеся к другим классам; шкуры животных; дорожные сумки; чемоданы; зонты от дождя и солнца; трости; хлысты; кнуты; конская сбруя и шорные изделия», товаров 25 класса МКТУ «одежда; обувь; головные уборы».

Правовая охрана противопоставленного товарного знака по свидетельству №834100 предоставлена, в том числе, в отношении товаров 05 класса МКТУ «антибиотики; антисептики; аптечки дорожные заполненные; бальзамы для медицинских целей; биологически активные добавки; бумага клейкая от мух; вата для медицинских целей; вещества диетические для медицинских целей; воды минеральные для медицинских целей; волокна пищевые; гели интимные возбуждающие; гематоген; дезодоранты для освежения воздуха; добавки пищевые; конфеты лекарственные; корма лечебные для животных; лейкопластыри; лосьоны для фармацевтических целей; мази; мази от солнечных ожогов; медикаменты; медикаменты для ветеринарных целей; мыла дезинфицирующие; напитки диетические для медицинских целей; настои лекарственные; настойки для медицинских целей; палочки ватные для медицинских целей; пасты зубные лечебные; питание детское; подгузники [детские пеленки]; препараты витаминные; препараты для удаления перхоти фармацевтические; препараты для уничтожения вредных животных; препараты для уничтожения вредных растений; препараты фармацевтические; продукты диетические пищевые для медицинских целей;

продукты фармацевтические; прокладки гигиенические; резина для медицинских целей; салфетки, пропитанные лекарственными средствами; смазки для медицинских целей; смеси молочные сухие для детского питания; смеси питательные детские; средства антибактериальные для мытья рук; средства вспомогательные для медицинских целей; средства дезинфицирующие; средства дезинфицирующие для гигиенических целей; средства для интимной гигиены; средства для похудения медицинские; тампоны гигиенические для женщин; трусы-подгузники; хлеб диабетический для медицинских целей; чаи лекарственные; чаи травяные для медицинских целей; шампуни лечебные», товаров 10 класса МКТУ «аппаратура для физических упражнений для медицинских целей; аппаратура и инструменты стоматологические; аппаратура и инструменты хирургические; бандажи эластичные; изделия ортопедические; инструменты режущие хирургические; кольца зубные детские; маски для медицинского персонала; перчатки для медицинских целей; презервативы; приборы и инструменты ветеринарные; приборы и инструменты медицинские; секс-игрушки; шприцы для инъекций», товаров 18 класса МКТУ «кожа и имитация кожи, изделия из них, не относящиеся к другим классам; бумажники; визитницы; зонты; кошельки; несессеры для туалетных принадлежностей незаполненные; одежда для домашних животных; отделка кожаная для мебели; ошейники для животных; перевязи для ношения ребенка; портмоне; портфели [кожгалантерея]; ранцы; ремни кожаные [изделия шорные]; рюкзаки; саквояжи; сумки женские; сумки; трости; упряжь для животных; чемоданы», товаров 25 класса МКТУ «одежда; обувь; уборы головные; банданы [платки]; белье нижнее; береты; бюстгальтеры; галстуки; изделия трикотажные; колготки; комбинации [белье нижнее]; костюмы; костюмы пляжные; куртки [одежда]; меха [одежда]; носки; обувь спортивная; одежда верхняя; перчатки [одежда]; плавки; повязки для головы [одежда]; подошвы; стельки; трусы; туфли; фартуки [одежда]; футболки; халаты; чулки; шали; шапки [головные уборы]; шарфы; шляпы; шубы; юбки».

Заявленные товары 05 класса МКТУ «вазелин для медицинских целей; дезодоранты [за исключением предназначенных для личного пользования]; мази;

мази для фармацевтических целей; порошок из шпанских мушек; растворы вагинальные; салфетки, подушечки гигиенические; смазки для медицинских целей; средства анестезирующие; средства антисептические; средства противозачаточные химические» являются однородными товарам 05 класса МКТУ «фармацевтические препараты; гигиенические препараты для медицинских целей; дезинфицирующие средства» противопоставленного товарного знака по свидетельству №464078, товарам 05 класса МКТУ «антибиотики; антисептики; аптечки дорожные заполненные; бальзамы для медицинских целей; биологически активные добавки; вата для медицинских целей; гели интимные возбуждающие; дезодоранты для освежения воздуха; лосьоны для фармацевтических целей; мази; мази от солнечных ожогов; медикаменты; мыла дезинфицирующие; палочки ватные для медицинских целей; препараты витаминные; препараты фармацевтические; продукты диетические пищевые для медицинских целей; продукты фармацевтические; прокладки гигиенические; резина для медицинских целей; салфетки, пропитанные лекарственными средствами; смазки для медицинских целей; средства антибактериальные для мытья рук; средства вспомогательные для медицинских целей; средства дезинфицирующие; средства дезинфицирующие для гигиенических целей; средства для интимной гигиены; тампоны гигиенические для женщин; трусы-подгузники» противопоставленного товарного знака по свидетельству №834100, поскольку они относятся к родовым позициям товаров «препараты медицинского назначения, изделия гигиенические для медицинских целей; средства дезинфицирующие и антисептические», соотносятся друг с другом как род-вид, имеют одинаковое назначение и один круг потребителей.

Заявленные товары 10 класса МКТУ «вибромассажеры; изделия ортопедические; клизмы; матрацы надувные; молокоотсосы; напальчники; презервативы; приборы для косметического массажа; приборы для массажа; приборы и инструменты урологические; протезы груди; спринцовки вагинальные; средства противозачаточные нехимические; фаллопротезы» являются однородными товарам 10 класса МКТУ «приборы и инструменты хирургические, медицинские, ортопедические изделия; материалы для наложения швов», указанным в перечне

противопоставленного товарного знака по свидетельству №464078, товарам 10 класса МКТУ «аппаратура для физических упражнений для медицинских целей; аппаратура и инструменты хирургические; изделия ортопедические; инструменты режущие хирургические; маски для медицинского персонала; перчатки для медицинских целей; презервативы; приборы и инструменты медицинские; секс-игрушки; шприцы для инъекций» противопоставленного товарного знака по свидетельству №834100, поскольку они относятся к родовым позициям товаров «приборы и инструменты хирургические, медицинские, различные протезы; изделия ортопедические; приборы для массажа; аппараты, приборы и товары для сексуальной активности», соотносятся друг с другом как род-вид, имеют одинаковое назначение и один круг потребителей.

Заявленные товары 18 класса МКТУ «вожжи; гарнитурные сбруйные; детали для стремян резиновые; изделия шорно-седельные; клапаны кожаные; кнуты; кожа искусственная; кожа необработанная или частично обработанная; намордники; ошейники для животных; плетки многохвостые; портупей кожаные; ремешки кожаные; ремни кожаные для шорных изделий; ремни подбородочные кожаные; ремни стременные; уздечки [конская сбруя]; упряжь для животных» являются однородными товарам 18 класса МКТУ «кожа и имитация кожи, изделия из них, не относящиеся к другим классам; шкуры животных; дорожные сундуки; чемоданы; хлысты; кнуты; конская сбруя и шорные изделия» противопоставленного товарного знака по свидетельству №464078, товарам 18 класса МКТУ «кожа и имитация кожи, изделия из них, не относящиеся к другим классам; ошейники для животных; ремни кожаные [изделия шорные]; саквояжи; упряжь для животных» противопоставленного товарного знака по свидетельству №834100, поскольку часть товаров является тождественной, остальная часть товаров соотносится между собой как род-вид, имеют одно назначение и круг потребителей.

Заявленные товары 25 класса МКТУ «колготки; носки; обувь; перчатки [одежда]; сабо [обувь]; сандалии; сапоги; туфли; туфли комнатные; части обуви носочные; чулки» являются однородными товарам 25 класса МКТУ «одежда; обувь; головные уборы» противопоставленного товарного знака по свидетельству

№464078, товарам 25 класса МКТУ «одежда; обувь; уборы головные; банданы [платки]; белье нижнее; береты; бюстгальтеры; галстуки; изделия трикотажные; колготки; комбинации [белье нижнее]; костюмы; костюмы пляжные; куртки [одежда]; меха [одежда]; носки; обувь спортивная; одежда верхняя; перчатки [одежда]; плавки; повязки для головы [одежда]; подошвы; стельки; трусы; туфли; фартуки [одежда]; футболки; халаты; чулки; шали; шапки [головные уборы]; шарфы; шляпы; шубы; юбки» противопоставленного товарного знака по свидетельству №834100, поскольку они относятся к родовым позициям товаров «одежда; обувь; уборы головные», имеют одинаковое назначение и один круг потребителей.

Вероятность смешения заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров (см. пункт 162 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации»).

В данном случае коллегией установлено высокая степень сходства сопоставляемых обозначений и высокая степень однородности товаров, для маркировки которых они предназначены, что является основанием для вывода о наличии вероятности смешения сопоставляемых обозначений.

Вместе с тем для установления нарушения достаточно опасности, а не реального смешения сравниваемых обозначений обычными потребителями соответствующих товаров, в связи с чем вывод о сходстве сопоставляемых обозначений и об однородности вышеуказанных товаров, является достаточным основанием для вывода о несоответствии заявленного обозначения пункту 6 статьи 1483 Кодекса.

Представленный заявителем аналитический отчет (3) проведен всего лишь в четырех городах и касается известности среди потребителей заявленного обозначения в качестве магазина интимной продукции. Вместе с тем, данный отчет не может быть учтен при рассмотрении возражения, поскольку не опровергает

отсутствие сходства заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков в рамках пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Таким образом, коллегия приходит к выводу о сходстве сравниваемых обозначений в отношении товаров 05, 10, 18, 25 классов МКТУ, следовательно, заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 22.10.2021 и оставить в силе решение Роспатента от 24.06.2021.