

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 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, рассмотрела поступившее 27.06.2022 возражение ООО Торговый дом «Белый кот» (далее - лицо, подавшее возражение) против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №674489, при этом установила следующее.



Товарный знак **БЕЛЫЙ КОТ** по свидетельству №674489 с приоритетом от 13.04.2017 зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 09.10.2018 на имя Общества с ограниченной ответственностью «Белый Кот Сибирь», 630007, г. Новосибирск, ул. Октябрьская, 40 (далее — правообладатель) в отношении товаров 03, 06, 08, 16, 21, 24 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в свидетельстве.

По сведениям Госреестра в наименование правообладателя 31.10.2022 было внесено изменение – ООО «Дружный Белый Кот».

В поступившем возражении оспаривается правомерность предоставления правовой охраны указанному знаку ввиду того, что, по мнению лица, подавшего возражение, правовая охрана товарному знаку была предоставлена в нарушение требований пунктов 3, 6 и 8 статьи 1483 Кодекса.

Возражение мотивировано следующими доводами:

- возражение подано ООО Торговый Дом «Белый кот», заинтересованность которого обусловлена тем, что данное общество является обладателем более раннего исключительного права на товарные знаки «БЕЛЫЙ КОТ WHITE CAT чистота без химии» по свидетельству № 181441 [1], «БЕЛЫЙ КОТ WHITE CAT» по свидетельству № 539069 [2], фирменное наименование, а также коммерческое обозначение «БЕЛЫЙ КОТ», с которыми оспариваемый товарный знак «БЕЛЫЙ КОТ» по свидетельству № 674489 является сходным до степени смешения, а также лицо, подавшее возражение, осуществляет деятельность в той же сфере, что и правообладатель оспариваемого товарного знака;



- товарные знаки по свидетельствам №181441 [1] и №539069 [2] зарегистрированы на имя ООО Торговый дом «Белый Кот» с более ранним приоритетом в отношении товаров 21, 27 и услуг 42 классов МКТУ [1] и услуг 36, 44 классов МКТУ [2];

- сходство сравниваемых знаков обусловлено тем, что в их состав входят фонетически тождественные словесные элементы «БЕЛЫЙ КОТ» и семантически тождественные словесные элементы «WH1TE CAT» - «БЕЛЫЙ КОТ», несущие в знаках основную индивидуализирующую нагрузку. Что касается визуального признака сходства, то между сравниваемыми знаками имеются некоторые визуальные отличия, однако в рассматриваемом случае они второстепенны,

поскольку ассоциирование обозначений друг с другом достигается за счет фонетического и семантического тождества доминирующих словесных элементов, имеющих сходное расположение и выполненных буквами одного алфавита. Более того, сравниваемые комбинированные товарные знаки имеют сходную визуальную конструкцию и смысловое значение - в верхней части изображён стилизованный образ кота, под которым расположены словесные элементы «БЕЛЫЙ КОТ», выполненные в одну строку стандартным шрифтом заглавными буквами кириллицы;

- в связи с наличием фонетического и семантического тождества элементов, несущих основную индивидуализирующую функцию в сравниваемых обозначениях, а также наличием визуального сходства между ними, оспариваемый товарный знак является сходным до степени смешения с ранее зарегистрированными товарными знаками;

- относительно однородности товаров и услуг, в отношении которых зарегистрированы противопоставляемые товарные знаки, отмечено следующее. Товарный знак [1] «БЕЛЫЙ КОТ WHITE CAT чистота без химии» зарегистрирован в отношении следующих товаров и услуг: 21 класс МКТУ - устройства и приспособления для чистки и уборки. 27 класс МКТУ - ковры, циновки, маты, линолеум и прочие покрытия для полов. 42 класс МКТУ - гигиенический и косметический уход;

- в оспариваемом товарном знаке «БЕЛЫЙ КОТ» однородными товарам «устройства и приспособления для чистки и уборки» 21 класса МКТУ являются следующие: товары 03 класса МКТУ «антистатики бытовые; ароматизаторы воздуха; вакса, гуталин для обуви; вар сапожный; вещества ароматические для отдушивания белья; вещества влагопоглощающие для посудомоечных машин; воск для белья; воск для паркетных полов; воск для пола; воск для пола, предохраняющий от скольжения; воски обувные; гель для отбеливания зубов; камни шлифовальные; карбид кремния [абразивный материал]; карбиды металлов [абразивные материалы]; кора мыльного дерева для стирки; корунд [абразив]; крахмал [аппрет]; крахмал для придания блеска белью; крем для обуви; кремы

для полирования; кремы косметические отбеливающие; крокус красный для полирования; ладан; масла, используемые как очищающие средства; масло терпентинное для обезжиривания; мел для побелки; мыла, включенные в 03 класс; мыла для оживления оттенков тканей; мыла кусковые туалетные; наждак; пасты для ремней для заточки бритв; пасты зубные / порошки зубные; пемза; полоски для освежения дыхания; полоски отбеливающие для зубов; полотно абразивное; полотно наждачное со стеклянным абразивом; препараты для замачивания белья; препараты для заточки инструментов; препараты для лощения [подкрахмаливания]; препараты для обесцвечивания; препараты для осветления кожи; препараты для полирования зубных протезов; препараты для полоскания рта, за исключением используемых в медицинских целях; препараты для придания блеска белью; препараты для промывания глаз, не для медицинских целей; препараты для удаления макияжа; препараты для чистки зубных протезов; препараты отбеливающие для стирки; пыль алмазная [абразив]; пятновыводители; растворители лаков для ногтей; салфетки, пропитанные препаратами для удаления макияжа; синька для обработки белья; скипидар для обезжиривания; сода для отбеливания; соли для отбеливания; составы для предохранения кожи [полировальные]; спирт нашатырный [моющее, очищающее средство]; средства для придания блеска листьям растений; средства для ухода за обувью; средства моющие для интимной гигиены немедицинские; ткань наждачная; шампуни, включенные в 03 класс; шампуни для животных [средства гигиенические немедикаментозные]; шампуни для комнатных животных [средства гигиенические немедикаментозные]; шампуни сухие, включенные в 03 класс; шкурка стеклянная; щелок содовый», товары 06 класса МКТУ «устройства раздаточные для салфеток или полотенец стационарные металлические», товары 08 класса МКТУ «инструменты для полирования; ножи для снятия чешуи; резак для очистки поверхности [ручные инструменты]; скребки [ручные инструменты]», товары 16 класса МКТУ «бумага фильтровальная; материалы фильтровальные бумажные; мешки для мусора [бумажные или пластмассовые]; мешки пластиковые для уборки отходов домашних животных; полотенца для рук

бумажные; салфетки бумажные для снятия макияжа», товары 20 класса МКТУ «колодки для насадки щетины для щеток; полотенцедержатели [мебель]; раздатчики салфеток, полотенце стационарные неметаллические», товары 21 класса МКТУ «бадья / ведра, в том числе силиконовые; вешалки в виде колец и переключатели для полотенец; волос конский для изготовления щеток; гребни для животных; держатели для губок; держатели для зубочисток; держатели для мыла; держатели для салфеток; держатели кисточек для бритья; держатели туалетной бумаги; диспенсеры мыла; диспенсеры туалетной бумаги / раздатчики туалетной бумаги; дымопоглотители бытовые; емкости бытовые; изделия бытовые керамические; измельчители кухонные неэлектрические; кисточки кухонные /щетки кухонные; кольца для салфеток; материалы для изготовления щеток; мыльницы; опрыскиватели; опрыскиватели для цветов и растений; перчатки для садово-огородных работ; тазы [емкости]; утварь бытовая; фильтры для кофе неэлектрические; щетина животных [щетки и кисти]; щетина свиная для изготовления щеток; щипцы для колки орехов», товары 24 класса МКТУ «материалы для фильтрования текстильные; материалы нетканые текстильные; полотенца текстильные; салфетки столовые текстильные», поскольку все перечисленные товары имеют одинаковое назначение (чистка, уборка), многие из них также имеют один рынок сбыта и совместную встречаемость (реализуются как в розничной сети, так и оптом), один круг потребителей, часть из них является взаимозаменяемыми;

- однородными товарам «ковры, циновки, маты, линолеум и прочие покрытия для полов» 27 класса МКТУ являются следующие товары 24 класса МКТУ «полотно прорезиненное, за исключением используемого для канцелярских целей; ткани джутовые; ткани из стекловолокна текстильные», поскольку перечисленные товары имеют одинаковые потребительские свойства, вид и состав материалов, из которых они изготовлены, однородными услугам «гигиенический и косметический уход» 42 класса МКТУ, а также услугам «советы по вопросам здоровья» 44 класса МКТУ товарного знака «БЕЛЫЙ КОТ WHITE CAT»[2] являются следующие: товары 03 класса МКТУ «амбра

[парфюмерия]; ароматизаторы [эфирные масла]; аэрозоль для освежения полости рта; бальзамы, за исключением используемых для медицинских целей; блески для губ; вазелин косметический; вата для косметических целей; вещества клейкие для косметических целей; вода ароматическая; вода жавелевая; вода лавандовая; вода туалетная; воск для удаления волос; воск для усов; воски для кожи / кремы для кожи; гели для массажа, за исключением используемых для медицинских целей; гелиотропин; гераниол; грим; дезодоранты для домашних животных; дезодоранты для человека или животных; депилятории; древесина ароматическая; духи; жиры для косметических целей; изделия парфюмерные; изображения переводные декоративные для косметических целей; ионон [парфюмерный]; камень квасцовый для бритья [вяжущее средство]; карандаши для бровей; карандаши косметические; квасцы алюминиевые [вяжущее средство]; клеи для прикрепления искусственных ресниц; клеи для прикрепления накладных волос; кондиционеры для волос; красители для бороды и усов; красители косметические; кремы косметические; лаки для волос; лаки для ногтей; лосьоны для волос, включенные в 03 класс; лосьоны для косметических целей; лосьоны после бритья; маски косметические; масла для парфюмерии; масла косметические; масла туалетные; масла эфирные; масла эфирные из кедра; масла эфирные из лимона; масла эфирные из цитрона; масло бергамотовое; масло гаультериевое; масло жасминное; масло лавандовое; масло миндальное; масло розовое; молоко миндальное для косметических целей; молочко туалетное; мускус [парфюмерия]; мыла для бритья; мыла против потения; мыла против потения ног; мыло миндальное; мята для парфюмерии; наборы косметические; наклейки для ногтей; ногти искусственные; одеколон; основы для цветочных духов; палочки фимиамные; пеналы для губной помады; пероксид водорода для косметических целей; помада губная; помады для косметических целей; препараты для бритья; препараты для ванн косметические; препараты для ванн, не для медицинских целей; препараты для выпрямления волос; препараты для завивки волос; препараты для интимной гигиены, дезодоранты; препараты для похудения косметические; препараты для ухода за ногтями; препараты коллагеновые для

косметических целей; препараты с алоэ вера для косметических целей; препараты солнцезащитные; пудра для макияжа; растворы вагинальные для интимной гигиены или в качестве дезодоранта; ресницы искусственные; салфетки, пропитанные косметическими лосьонами; сафрол; смеси ароматические из цветов и трав; соли для ванн, за исключением используемых для медицинских целей; составы для окулирования ароматическими веществами [парфюмерные изделия]; средства вяжущие для косметических целей; средства для бровей косметические; средства для гримирования; средства для загара косметические; средства для окрашивания волос; средства для перманентной завивки нейтрализующие; средства для ресниц косметические; средства для ухода за кожей косметические; средства косметические; средства косметические для животных; средства косметические для окрашивания ресниц и бровей; средства обесцвечивающие [деколораторы] для косметических целей; средства туалетные; средства туалетные против потения [туалетные принадлежности]; средства фитокосметические; тальк туалетный; тампоны ватные для косметических целей; терпены [эфирные масла]; хна [краситель косметический]; экстракты растительные для косметических целей; экстракты цветочные [парфюмерия]; эссенции эфирные; эссенция из бадьяна; эссенция мятная [эфирное масло]; пасты зубные / порошки зубные; полоски для освежения дыхания; полоски отбеливающие для зубов; препараты для полирования зубных протезов; препараты для полоскания рта, за исключением используемых в медицинских целях; препараты для чистки зубных протезов; растворители лаков для ногтей; салфетки, пропитанные препаратами для удаления макияжа; средства моющие для интимной гигиены немедицинские; шампуни, включенные в 03 класс; шампуни сухие, включенные в 03 класс», товары 08 класса МКТУ «ножницы, включенные в 08 класс; пинцеты; щипцы», товары 16 класса МКТУ «платки носовые бумажные; салфетки косметические бумажные», товары 21 класса МКТУ «предметы домашней утвари для косметики; предметы домашней утвари туалетные; ящики для выдачи бумажных салфеток», товары 24 класса МКТУ «платки носовые из текстильных материалов», поскольку все перечисленные

товары имеют такое же назначение, сферу применения (гигиена и косметика), условия их реализации (оказания) и круг потребителей, что и указанные услуги;

- кроме того, однородными товарам 21 и 27 классов МКТУ, в отношении которых ранее зарегистрирован товарный знак «БЕЛЫЙ КОТ WHITE CAT чистота без химии»[1], являются услуги 35 класса МКТУ оспариваемого товарного знака «БЕЛЫЙ КОТ» «агентства по импорту-экспорту; агентства по коммерческой информации; демонстрация товаров; информация и советы коммерческие потребителям [информация потребительская товарная]; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; оформление витрин; 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; продвижение продаж для третьих лиц; продвижение товаров и услуг [для третьих лиц], включая услуги оптовой и розничной продажи, в том числе через Интернет; производство программ телемагазинов; распространение образцов; сбор товаров для третьих лиц (не подразумевая их транспортировку) и размещение товаров для приобретения потребителями, в том числе через розничные и оптовые магазины, каталоги продаж, электронные средства, включая телемагазины, интернет-сайты; управление коммерческое лицензиями на товары и услуги для третьих лиц; управление коммерческое программами возмещения расходов для третьих лиц; управление потребительской лояльностью; управление процессами обработки заказов товаров; услуги магазинов по розничной, оптовой продаже товаров; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]». Перечисленные услуги 35 класса МКТУ оспариваемого товарного знака непосредственно связаны с продвижением и продажей различных товаров. В том числе эти услуги относятся и к продвижению и продаже товаров 21 и 27 классов МКТУ ранее зарегистрированного товарного знака «БЕЛЫЙ КОТ WHITE CAT чистота без химии»[1];

- проведенный анализ показал, что оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения (имеет высокую степень сходства) с ранее зарегистрированными товарными знаками [1-2] в отношении широкого перечня однородных товаров и услуг;

- с 25.12.2001 лицу, подавшему возражение, принадлежит исключительное право на фирменное наименование Торговый Дом «Белый кот». Сходство оспариваемого товарного знака «БЕЛЫЙ КОТ» с фирменным наименованием заявителя, различительной способностью в котором обладает только словосочетание «Белый кот», является неоспоримым. Сопоставляемые средства индивидуализации являются фонетически и семантически тождественными, выполнены буквами одного алфавита. Основным видом деятельности ООО Торговый Дом «Белый кот», согласно выписке из ЕГРЮЛ, является торговля оптовая прочими бытовыми товарами. Дополнительными видами деятельности также являются деятельность агентов по оптовой торговле универсальным ассортиментом товаров, торговля оптовая неспециализированная, торговля розничная прочими товарами в специализированных магазинах. Перечисленные виды деятельности являются однородными услугам 35 класса МКТУ, связанным с продажей и продвижением товаров, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак. Кроме того, деятельность лица, подавшего возражение, в отношении которой зарегистрировано ООО Торговый Дом «Белый кот», подразумевает торговлю широким ассортиментом товаров, в связи с чем производство и продажа любых товаров под сходным до степени смешения с фирменным наименованием заявителя обозначением будет противоречить положениям пункта 8 статьи 1483 Кодекса. Изготовление и реализация товаров 03, 06, 08, 16, 20, 21, 24 классов МКТУ под оспариваемым обозначением «БЕЛЫЙ КОТ» может быть отнесена потребителями к тому же источнику происхождения, что и услуги торговли неограниченным кругом товаров под фирменным наименованием заявителя со словами «Белый кот». В связи с указанным следует вывод об однородности товаров и услуг, в отношении которых зарегистрированы сопоставляемые средства индивидуализации;

- оспариваемый товарный знак в отношении указанных в свидетельстве товаров и услуг имеет сходство до степени смешения с коммерческим обозначением «БЕЛЫЙ КОТ», используемым лицом, подавшим возражение, права на которое у этого лица возникли раньше даты приоритета оспариваемого знака;

- ООО Торговый дом «Белый кот» на протяжении длительного времени (более 20 лет) осуществляет деятельность, в том числе, с помощью интернет-сайта (<http://whitecat.ru/Page/>). Доменное имя (whitecat.ru) было зарегистрировано заявителем 08.11.2000. Регистрация доменного имени неоднократно продлевалась и продолжает действовать на момент подачи настоящего возражения. Также на сайте (<http://whitecat.ru/Page/Direct.aspx>) можно ознакомиться с каталогом продукции, реализуемой и продвигаемой под обозначением «БЕЛЫЙ КОТ»;

- в подтверждение того, что сайт лица, подавшего возражение, функционирует уже на протяжении длительного времени, и всё это время используется именно обозначение «БЕЛЫЙ КОТ», в приложении представлены страницы из онлайн-архива некоммерческой библиотеки «Архив Интернета» [интернет источник: https://ru.wikipedia.org/wiki/Wayback_Machine]. По представленным архивным страницам можно убедиться в том, что по доменному адресу сайта (<http://whitecat.ru/>) с 2003 по 2007 и с 2012 по 2021 годы (при этом «Архив Интернета» произвольно сохраняет обновления страниц, то есть, отсутствие обновлений за иные годы не означает, что интернет-сайт в этот период не действовал) непрерывно появлялась информация о бытовых товарах, товарах, предназначенных для чистки под обозначением «БЕЛЫЙ КОТ», а также информация, указывающая на лицо, подавшее возражение;

- неизменным с 2001 года и по сегодняшний день является помещение, в котором осуществляется деятельность. В приложении представлен договор аренды № 4-32 от 19.02.2021 с актом сдачи-приёма и дополнительным соглашением о пролонгации договора, согласно которым ООО Торговый Дом «Белый кот» арендует у ООО «Фирма Экса» нежилое помещение по адресу:

111123, г. Москва, Электродный проезд, д. 6, стр. 1, 4 подъезд. Данный адрес также указан на официальном интернет-сайте лица, подавшего возражение;

- под обозначением «БЕЛЫЙ КОТ» осуществляется реализация не только своих товаров, но и товаров третьих лиц. ООО Торговый Дом «Белый кот» проводит ежегодные конференции, на которых выступают поставщики продукции из разных стран. Среди партнеров заявителя — поставщики из Швеции, Германии, Испании, Италии, Греции, США, Индии, Нидерландов и других стран мира. Предоставляемый ассортимент товаров широк: салфетки, швабры и щетки, экологически чистые очистители, изделия из натурального каучука, силикона и другая необходимая в каждом доме продукция. На конец 2012 года у ООО Торговый Дом «Белый кот» было официально зарегистрировано более 500 000 дистрибьюторов. Продукция заявителя пользуется огромной популярностью и заслужила сотни тысяч восторженных откликов от хозяек всей России и многих стран СНГ;

- в дополнение к деятельности по продвижению и реализации товаров лицо, подавшее возражение, также осуществляет административную деятельность в сфере бизнеса, о чём свидетельствует множество справочной информации на официальном сайте заявителя, огромное количество опубликованных видео-лекций и проводимые заявителем очные мероприятия (форумы), направленные на помощь начинающим предпринимателям. Указанная деятельность также представлена в перечне услуг 35 класса МКТУ оспариваемого товарного знака (бизнес-услуги посреднические по подбору потенциальных частных инвесторов и предпринимателей, нуждающихся в финансировании; информация деловая; исследования в области бизнеса; исследования конъюнктурные; исследования маркетинговые; консультации по вопросам организации и управления бизнесом; консультации по организации бизнеса; консультации по управлению бизнесом; консультации профессиональные в области бизнеса; консультирование по вопросам рекламы в рамках коммуникационной стратегии; макетирование рекламы; маркетинг; оформление рекламных материалов; оценка коммерческой деятельности; помощь в управлении коммерческими или промышленными

предприятиями; посредничество коммерческое [обслуживание]; предоставление информации в области деловых и коммерческих контактов; предоставление перечня веб-сайтов с коммерческой или рекламной целью; службы консультационные по управлению бизнесом; согласование деловых контрактов для третьих лиц; согласование и заключение коммерческих операций для третьих лиц; составление информационных индексов в коммерческих или рекламных целях; услуги по поисковой оптимизации продвижения продаж; экспертиза деловая). Данный вид услуг является однородным деятельностью, осуществляемой под коммерческим обозначением «БЕЛЫЙ КОТ»;

- корпоративная газета ООО Торговый Дом «Белый кот» ранее выпускалась в печатном виде, сейчас все выпуски газеты доступны на сайте заявителя в открытом доступе (<http://whitecat.ru/Page/Download.aspx>). Президент компании Татьяна Владимировна Воеводина на протяжении 15 лет ведёт рубрику еженедельные видео конференции. Все ролики также доступны на сайте лица, подавшего возражение. Официальный видео-канал Торгового дома «Белый Кот - Чистота без Химии» (<https://www.youtube.com/TDWhiteCat/videos>) был зарегистрирован 18 октября 2012 г., имеет более 40 тысяч просмотров. На указанном видео-канале, а также на различных иных площадках размещено огромное количество видео, в котором Татьяна Владимировна Воеводина активно продвигает продукцию под коммерческим обозначением «БЕЛЫЙ КОТ»;

- в приложении также представлено несколько кассовых чеков, подтверждающих непосредственную продажу ООО Торговый Дом «Белый кот» различных товаров;

- относительно возможности представить какие-либо иные документы, дополнительно подтверждающие длительное и активное осуществление деятельности под обозначением «БЕЛЫЙ КОТ», необходимо отметить, что бухгалтерские документы хранятся всего пять лет, а кроме того, некоторые документы содержат коммерческую тайну. Тем не менее, в сети Интернет можно найти исчерпывающую информацию о степени известности коммерческого

обозначения лица, подавшего возражение, «БЕЛЫЙ КОТ». Существует множество источников, доказывающих распространенность сведений о компании ООО Торговый Дом «Белый кот», например: <https://my.mail.ru/community/whitecatl/journal> (обсуждения в сообществе, посвященном продукции под обозначением «БЕЛЫЙ КОТ», велось с 2010 года); <https://my.mail.ru/community/whitecatl/28C881F36B902896.html> (обсуждение VIII Региональной конференции, состоявшейся в 2010 году, о выступлениях руководителей компании - Стасевича и Воеводиной); <https://www.beliykot.ru/> (сайт одного из дистрибьютеров ООО Торговый Дом «Белый кот»); в том числе многочисленные отзывы потребителей, размещенные на сайтах <https://otzovik.com/>; <https://market.yandex.ru/shop—belyi-kot-tovary-dlia-doma/578225/reviews>; <https://www.woman.ru/home/medley9/thread/3906510/> и множество других источников. Помимо прочего, на перечисленных и иных интернет-страницах интернет-порталов сообщается о длительности присутствия коммерческого обозначения «БЕЛЫЙ КОТ» на рынке бытовых товаров, товаров для очистки и уборки;

- регистрация оспариваемого товарного знака «БЕЛЫЙ КОТ», сходного до степени смешения с фирменным наименованием лица, подавшего возражение, зарегистрированным в 2001 году, включающим словесные элементы «Белый кот», и коммерческим обозначением «БЕЛЫЙ КОТ», под которым осуществляется деятельность в сфере реализации и продвижения различных товаров, в том числе бытовых, противоречит нормам Кодекса в части оснований для отказа в регистрации товарного знака по пункту 8 статьи 1483 Кодекса;

- зарегистрированные на имя лица, подавшего возражение, товарные знаки и фирменное наименование, а также используемое указанным лицом коммерческое обозначение объединены словосочетанием «БЕЛЫЙ КОТ», которое выполняет в них основную индивидуализирующую функцию. Все перечисленные средства индивидуализации зарегистрированы на имя ООО Торговый Дом «Белый кот» и используются им в отношении широкого спектра товаров, предназначенных для разного рода чистки, уборки, для различных бытовых нужд, товаров в сфере

гигиены и косметики, а также для услуг по продвижению и реализации товаров, услуг в области бизнеса. Исключительные права на указанные объекты (товарные знаки, фирменное наименование, коммерческое обозначение) появились раньше даты приоритета оспариваемого товарного знака (13.04.2017), что подтверждается сведениями, приведёнными в настоящем возражении, а также в приложениях к нему;

- способность введения в заблуждение может возникнуть у потребителя в результате ассоциации, в том числе, с иным лицом, основанной на предшествующем опыте потребителя. Поскольку лицом, подавшим возражение, ещё задолго до даты приоритета оспариваемого товарного знака активно использовалось обозначение «БЕЛЫЙ КОТ» в определённой сфере деятельности, у потребителя создавалась определённая ассоциативная связь между ООО Торговый Дом «Белый кот», обозначением «БЕЛЫЙ КОТ» и маркируемым им товаром. Кроме того, подтверждением наличия возможных ассоциативных связей оспариваемого товарного знака с лицом, подавшим возражение, могут послужить следующие обстоятельства. На интернет-сайте правообладателя оспариваемого товарного знака (whitecatnsk.ru) указана ложная информация о том, что только ООО «Белый Кот Сибирь» является официальным обладателем обозначения «БЕЛЫЙ КОТ», которое используется для маркировки товаров для дома, и только эта компания является их производителем. Каталог товаров, представленный на спорном сайте, очень сильно перекликается со сферой деятельности лица, подавшего возражение, а также продвигаемыми и реализуемыми им товарами. Более того, правообладатель оспариваемого товарного знака активно заявляет о своём исключительном праве на использование словосочетания «БЕЛЫЙ КОТ» в любой деятельности, так или иначе связанной с товарами для дома. Одними из таких подтверждений являются публикации в социальных сетях правообладателя оспариваемого товарного знака, в которых товар, маркируемый товарными знаками (свидетельства №№ 181441, 539069), называется «подделками под продукцию компании белый кот».

- также ООО «Белый Кот Сибирь» направил обращение в компанию Яндекс, в котором перечислен целый ряд различных интернет-адресов (среди которых страница сайта лица, подавшего возражение, обладатели которых не имеют права использовать обозначения «Белый кот/WhiteCat» для продажи таких товаров, как салфетки в ассортименте, губки, ершики, швабры и насадки для них, полотенца, коврик придверный и т.д. Основанием для подобного утверждения послужило наличие зарегистрированных товарных знаков по свидетельствам № 674489, №785092, правовая охрана которых оспаривается лицом, подавшим возражение;

- указанные выше фактические обстоятельства дела подтверждают наличие неопределённости в том, кому принадлежат товары под маркой «БЕЛЫЙ КОТ», причём не только у потребителей, но и у посредников, организаций, предоставляющих рекламные услуги, в связи с чем способность оспариваемого товарного знака вводить потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров или лица, оказывающего услуги, является не предполагаемой, а уже существующей.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать недействительным полностью предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №674489.

К возражению приложены следующие материалы:

- выписка из ЕГРЮЛ на ООО Торговый Дом «Белый кот», на 14 л.[3];
- копия свидетельства № 2072598 от 25.12.2001 о постановке на учёт ООО Торговый Дом «Белый кот» в налоговом органе, на 1 л.[4];
- копия свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ с присвоением ООО Торговый Дом «Белый кот» ОГРН 1027700072289 от 29.07.2002, на 1 л.[5];
- копия устава ООО Торговый Дом «Белый кот» в новой редакции № 2, утверждённый от 15.10.2009, на 14 л.[6];
- информационное письмо об учете ООО Торговый Дом «Белый кот» в статрегистре Росстата, с датой регистрации 14.02.2011, на 2 л.[7];
- копии свидетельств о внесении записей в ЕГРЮЛ ООО Торговый Дом «Белый кот», на 6 л.[8];

- свидетельство на товарный знак № 181441 с информацией о вносимых изменениях и продлениях его срока действия, на 4 л.[9];
- свидетельство на товарный знак № 539069, на 1 л.[10];
- информация о регистрации домена WHITECAT.RU, на 1л.[11];
- распечатки страниц сайта (<http://whitecat.ru/>) с указанием контактной информации, каталогом товаров, коммерческим обозначением «БЕЛЫЙ КОТ», на 8 л.[12];
- распечатки архивных страниц сайта <http://whitecat.ru/> с 2003 года, на 21 л.[13];
- договор аренды № 4-32 от 19.02.2021 с актом сдачи-приёма и дополнительным соглашением о пролонгации договора, согласно которым ООО Торговый Дом «Белый кот» арендует у ООО «Фирма Экса» нежилое помещение по адресу: 111123, г. Москва, Электродный проезд, д. 6, стр. 1, 4 подъезд, на 6 л.[14];
- копии кассовых чеков ООО Торговый Дом «Белый кот», на 2 л.[15];
- копия свидетельства № 4102, выданного 28.04.2016 ФСРП, копия сертификата № 0084 от 28.04.2016 о награждении почётной медалью Национальный знак качества «ВЫБОР РОССИИ» в области управления организацией, на 2 л.[16];
- выпуски (№№ 215, 225, 278, 378, 389, 456, 521, 578, 603, 643, 703, 758) корпоративной газеты ООО Торговый Дом «Белый кот» с использованием обозначения «БЕЛЫЙ КОТ» и иной информацией о его деятельности с 2006 по 2017 годы, на 148 л.[17];
- распечатки интернет-страниц видео-канала, статей, публикаций, содержащих упоминания о деятельности ООО Торговый Дом «Белый кот» под обозначением «БЕЛЫЙ КОТ», на 9 л.[18];
- распечатки интернет- страниц с отзывами о продукции под обозначением «БЕЛЫЙ КОТ», на 35 л.[19];
- выписка из ЕГРЮЛ на правообладателя оспариваемого товарного знака ООО «Белый Кот Сибирь», ОГРН1055406020174, на 11 л.[20];

- распечатки публикаций ООО «Белый Кот Сибирь» с товарами, маркированными товарным знаком № 181441, и товарами, маркированными оспариваемым товарным знаком, на 4 л.[21];

- обращение в Яндекс от ООО «Белый Кот Сибирь», на 3 л.[22];

- обращение в Яндекс от партнёра лица, подавшего возражение, ООО «Кот Волшебник», на 2 л.[23];

- согласие, выданное партнёру на использование товарного знака по свидетельству № 181441, на 1 л.[24].

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении, представил отзыв, мотивированный несогласием с его доводами. В частности, в отзыве указано следующее:

- товарные знаки по свидетельствам № 539069 и № 181441 зарегистрированы в отношении товаров и услуг, не однородных товарам и услугам, для которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак № 674489. В особенности, правообладатель отмечает не состоятельность доводов об однородности группы товаров по чистке и уборке по отношению к услугам розничной или оптовой продажи товаров различного ассортимента и производства;

- материалами возражения не доказано фактическое использование фирменного наименования со словесным элементом «Белый кот» для деятельности, однородной с товарами и услугами, в отношении которых зарегистрирован товарный знак № 674489;

- также не доказано фактическое использование коммерческого обозначения со словесным элементом «Белый кот» до даты приоритета товарного знака № 674489 и его последующее непрерывное использование до даты обращения с возражениями по настоящему спору;

- деятельность, осуществление которой декларирует лицо, подавшее возражение, в любом случае, отличается от целевой деятельности правообладателя из-за разных условий сбыта товаров и контрагентов, осуществление которой с использованием средств индивидуализации,

содержащих словесный элемент «Белый кот», не создаст угрозы смешения обозначений;

- ООО Торговый Дом «Белый кот» декларирует, что он использует средства индивидуализации со словесным элементом «Белый кот» для индивидуализации услуг оптовой продажи устройств и приспособлений для чистки и уборки среди профессиональных предпринимателей, коммерческих организаций (так называемых «дистрибьюторов») с целью дальнейшей самостоятельной продажи товаров данными предпринимателями и организациями. В то же время он не указывает, что использует словесное обозначение «Белый кот» для индивидуализации услуг розничной продажи товаров, адресованной обычным конечным потребителям, приобретающим товары для бытовых нужд;

- целевыми услугами, в отношении которых зарегистрирован товарный знак № 674489, для правообладателя являются услуги розничной продажи товаров, адресованные обычным конечным потребителям. Именно для индивидуализации услуг розничной продажи непродовольственных товаров широкого ассортимента различных производителей правообладатель использует товарный знак по свидетельству № 674489 со словесным элементом «Белый кот», а также иные товарные знаки правообладателя, например, изобразительный



товарный знак по свидетельству № 751509. Правообладатель осуществляет розничную продажу таких брендов как Sweeper, Silicomart, Cosatto, Kuhn Rikon, Sallema, Morimon и другие;

- для наглядности прилагаются к настоящему отзыву распечатки страниц сайта правообладателя, являющегося интернет-магазином для конечных потребителей, и имеющим полный функционал для осуществления покупок через сайт. Также предоставляются распечатки с сервиса 2ГИС о нахождении розничного магазина правообладателя по адресу: г. Новосибирск, ул. Октябрьская, 40;

- правообладатель также имеет исключительное право на фирменное наименование, сходное до степени смешения с товарным знаком № 674489 - Общество с ограниченной ответственностью «БЕЛЫЙ КОТ СИБИРЬ». Указанное фирменное наименование было зарегистрировано 22 февраля 2005 года, что подтверждается записью в ЕГРЮЛ с номером ГРН 1055406020174. Основной вид деятельности, который зарегистрирован за юридическим лицом правообладателя и который он вправе осуществлять под фирменным наименованием ООО «БЕЛЫЙ КОТ СИБИРЬ», является «Торговля розничная прочая в специализированных магазинах» (код ОКВЭД 47.78). Сведения об основном виде деятельности также были внесены в ЕГРЮЛ по записи с номером ГРН 1055406020174 от 22 февраля 2005 года. Таким образом, ввиду разного круга контрагентов и условий сбыта товаров отсутствует принципиальная угроза смешения товарного знака № 674489 с обозначениями, противопоставленными в возражении;

- словесная часть оспариваемого товарного знака, как и товарных знаков по свидетельствам № 539069 и № 181441 «Белый кот», является словосочетанием, образованным из стандартных лексических единиц, означающих домашнее млекопитающее семейства кошачьих белого цвета. Такой словесный элемент не обладает высокими фантазийными и индивидуализирующими свойствами. Поэтому важным в общем восприятии обозначений являются также и визуальные элементы, которые отличаются у сопоставляемых товарных знаков: различные изображения кота, различное соотношение размеров визуальных и словесных элементов, разные цвета, стилизация буквы «О» в виде звезды в оспариваемом товарном знаке по свидетельству № 674489, а также совместное использование двух языков (русского и английского) в товарных знаках № 539069 и № 181441 лица, подавшего возражение. В связи с этим в рассматриваемой ситуации не может быть применен расширительный подход при определении однородности товаров и услуг оспариваемого товарного знака с товарами и услугами, в отношении которых действуют товарные знаки № 539069 и № 181441;

- товары и услуги, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, не однородны товарам и услугам, в отношении которых действуют товарные знаки № 539069 и № 181441;

- правообладатель обращает внимание коллегии на то, что товарный знак № 181441 зарегистрирован в отношении узкого перечня товаров и услуг: 21 класс МКТУ - устройства и приспособления для чистки и уборки. 27 класс МКТУ - ковры, циновки, маты, линолеум и прочие покрытия для полов. 42 класс МКТУ - гигиенический и косметический уход. Товарный знак по свидетельству № 674489 пересекается с товарным знаком № 181441 только по 21 классу МКТУ, где товарный знак зарегистрирован для «устройств и приспособлений для чистки и уборки»;

- при установлении однородности товаров и услуг необходимо исследовать их именно в том виде (в той формулировке), в котором эти товары и услуги включены в свидетельство на товарный знак - вывод Постановления президиума Суда по интеллектуальным правам от 11.08.2021 по делу № СИП-1068/2019; Толковый словарь Ушакова дает следующие толкования «устройству» и «приспособлению»: • Устройство - Механизм, конструкция. Примеры: У этого замка очень остроумное устройство. Устройство завода стоит на высоте современной техники. • Приспособление - предмет, особое устройство, посредством или при помощи которого совершается какая-нибудь работа, действие; прибор, механизм, аппарат. Примеры: приспособление для автоматической остановки поезда. Приспособление для поднятия шторы. Выписка из Толкового словаря Ушакова – см. Приложение к настоящему отзыву. Таким образом, товарный знак №181441 зарегистрирован не в отношении любых предметов чистки и уборки, а только в отношении тех, которые являются механизмами, т.е. предметами, состоящими из множества частей, взаимодействующих друг с другом, что позволяет совершать специальное действие за счет конструкции этого механизма;

- товары 21 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, являются кухонными и туалетными

принадлежностями, не осложненными механизмами, а также не имеющими единственного предназначения для чистки и уборки помещений;

- вывод возражения о том, что товары 21 и 27 класса МКТУ, указанные в товарном знаке № 181441, являются однородными услугам 35 класса МКТУ, для которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, в частности, розничной торговле товарами, является несостоятельным;

- при определенных обстоятельствах товары и услуги могут быть признаны однородными между собой. Как указано в пункте 4 информационного письма Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 23.12.2011 № 2 «О формулировках терминов, идентифицирующих услуги, относящиеся к торговой деятельности, при включении их в перечень услуг 35 класса МКТУ», перечень товаров и услуг, содержащихся в МКТУ, не является исчерпывающим, поэтому термины, обозначающие услуги по продаже товаров, могут быть использованы с уточнениями по ассортименту реализуемых товаров или по сфере деятельности (например, «услуги по розничной продаже продуктов питания»). В таком случае услуги по реализации конкретных товаров могут быть признаны однородными этим товарам. Услуги по продаже товаров по общему правилу однородными товарам не являются. Однородность может быть установлена в случае, если бы такие услуги были зарегистрированы в отношении товарного знака с уточнениями по ассортименту реализуемых товаров или по сфере деятельности (например, «услуги по розничной продаже продуктов питания»). Данные выводы следуют из постановлений Президиума Суда по интеллектуальным правам от 09.10.2020 по делу №СИП-1068/2019, от 11.08.2021 по делу №СИП-1068/2019;

- в перечне товаров и услуг оспариваемого товарного знака какое-либо уточнение по ассортименту товара или по сфере деятельности отсутствует в отношении услуг по продаже товара, соответственно, не может быть установлена однородность товаров 21 и 27 классов МКТУ товарного знака №181441 услугам 35 класса МКТУ товарного знака № 674489;

- исходя из положений пункта 8 статьи 1483 Кодекса предоставление правовой охраны товарному знаку может быть признано недействительным при

наличии совокупности следующих признаков: обозначение должно быть тождественным или сходным до степени смешения с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием; право на фирменное наименование возникло ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака; фирменное наименование используется в отношении однородных товаров (услуг). Указанный вывод изложен в Постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 20.02.2021 по делу № СИП-59/2020. Правообладатель считает недоказанным наличие указанной совокупности обязательных признаков применительно к настоящему делу;

- как указано в самом возражении против предоставления правовой охраны товарному знаку № 674489 (страница 13 абзац 2), фирменное наименование Торговый Дом «Белый кот» зарегистрировано в отношении основного вида деятельности - «Торговля оптовая прочими бытовыми товарами» (код ОКВЭД 46.49). В качестве дополнительных видов деятельности указанного юридического лица в ЕГРЮЛ зарегистрированы 18 видов деятельности, в том числе такие как: Обработка вторичного неметаллического сырья. Производство электромонтажных работ. Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств. Деятельность в области архитектуры, связанная с созданием архитектурного объекта. Ремонт компьютеров и периферийного компьютерного оборудования;

- большое количество и сильная разнородность дополнительных видов деятельности может свидетельствовать о том, что ООО Торговый Дом «Белый кот» не имело реального намерения осуществлять в рамках данного юридического лица с фирменным наименованием Торговый Дом «Белый кот» дополнительные виды деятельности. При этом правообладатель также обращает внимание коллегии на то, что основной и все дополнительные виды деятельности указанного юридического лица были зарегистрированы в ЕГРЮЛ только 07.11.2013 года под записью с номером ГРН 9137747655322. Таким образом, действующие виды деятельности этого юридического лица зарегистрированы

позже, чем фирменное наименование и виды деятельности правообладателя как юридического лица;

- в возражении против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 674489 не представлено каких-либо доказательств в отношении фактического использования фирменного наименования Торговый дом «Белый кот». Именно фактическое осуществление аналогичных видов деятельности создает реальную угрозу смешения различных производителей и поставщиков товаров (услуг) в глазах потребителя. Установление использования фирменного наименования обусловлено необходимостью определения вероятности смешения потребителем спорного товарного знака (знака обслуживания) с противопоставленным фирменным наименованием. Данные выводы отражены в Постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 16.06.2020 по делу №СИП-583/2019;

- не представлены доказательства того, что средства индивидуализации лица, подавшего возражение, зарегистрированы в отношении услуг оптовой или розничной торговли (применительно к товарным знакам), а также не представлены доказательства того, что они фактически используются для индивидуализации услуг оптовой или розничной торговли (применительно к фирменному наименованию и коммерческому обозначению);

- относительно наличия у лица, подавшего возражение, прав на коммерческое обозначение «Белый Кот» правообладатель обращает внимание коллегии на то, что в такой ситуации должно быть установлено, существует ли спорное обозначение, используется ли оно конкретным лицом для индивидуализации конкретного предприятия, с какого момента такое использование началось и продолжается ли его использование. Кроме того, следует установить, обладает ли коммерческое обозначение достаточными различительными признаками и имеются ли доказательства приобретения коммерческим обозначением известности на определенной территории. При этом должна быть установлена вся совокупность вышеназванных условий. В случае недоказанности наличия хотя бы одного из этих условий исключительное право

на коммерческое обозначение не может считаться возникшим. Такой вывод сформулирован в Постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 05.03.2021 по делу № СИП-226/2020;

- представленные в возражении документы не подтверждают наличие у лица, подавшего возражение, исключительного права на коммерческое обозначение «Белый кот», поскольку не подтверждают того, что имело место фактическое использование коммерческого обозначения «Белый кот» как до даты приоритета оспариваемого товарного знака, так и после нее непрерывно до даты подачи рассматриваемого возражения, в отношении товаров и услуг, однородных тем, для которых зарегистрирован товарный знак по свидетельству № 674489, не подтверждена также и известность обозначения «Белый кот» в связи с деятельностью ООО Торговый Дом «Белый кот». По смыслу пункта 2 статьи 1540 Кодекса исключительное право на коммерческое обозначение прекращается автоматически, если правообладатель не использует это обозначение непрерывно в течение года. Такие выводы следуют из Постановлений президиума Суда по интеллектуальным правам от 20.12.2019 по делу № СИП-797/2018, от 07.06.2021 по делу № СИП-949/2020.

На основании изложенного правообладатель выразил просьбу отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану оспариваемого товарного знака в полном объеме.

К отзыву приложены следующие материалы:

- распечатки страниц интернет сайта whitecatnsk.ru в текущей версии и архивных страниц на 12 л.[25];
- распечатки страниц сервиса 2ГИС с информацией о магазине правообладателя по адресу г. Новосибирск, ул. Октябрьская, д. 40, на 3 л.[26];
- выписка из Толкового словаря Ушакова на 4 л. [27];
- распечатка страниц интернет сайта whitecat.ru на 1 л. [28];
- распечатка из реестра СМИ с интернет сайта Роскомнадзора на 2 л.[29].

Лицом, подавшим возражение, были представлены дополнительные материалы к возражению, касающемуся оспаривания товарного знака «WHITE

САТ» по свидетельству №785092, которые также приобщены к рассматриваемому делу по просьбе представителя лица, подавшего возражение, о чем имеется запись в протоколе заседания коллегии. Указанные ниже материалы, по мнению лица, подавшего возражение, подтверждают деятельность указанного лица под фирменным наименованием, включающим словосочетание «Белый кот». В частности, были представлены следующие документы:

- договор на аренду нежилого помещения № 04-358/03 от 14.05.2003 (г. Москва, Электродный проезд, 8), с приложениями и дополнениями, акт приема-передачи от 01.06.2003, дополнительные соглашения от 01.04.2010, от 01.09.2006, от 01.12.2010, от 01.12.2011, от 01.12.2012, от 10.12.2013, от 25.03.2014, доп. соглашение о продлении срока действия договора аренды с 01.04.2004 до 01.04.2014, акт приема-передачи нежилого помещения от 31.03.2014, на 32 л.[30];

- договор на аренду нежилого помещения № 04-571/03 от 25.07.2003 (г. Москва, Электродный проезд, 8), с приложениями и дополнениями, акт приема-передачи от 01.08.2003, доп. соглашение от 22.06.2004 о продлении срока действия договора аренды с 01.04.2004 до 01.04.2014, на 29 л.[31];

- договор аренды № 3 нежилых помещений от 30.11.2012 (г. Москва, Электродный проезд, 8), акт приема-передачи нежилого помещения от 01.12.2012, на 6 л.[32];

- договор № 47/12 аренды нежилого помещения от 01.08.2012 (г. Москва, ул. Нагорная, дом 3 (стр. № 8), для осуществления предпринимательской деятельности), акты приема-передачи от 01.08.2012, от 30.06.2013, на 8 л.[33];

- перечень действующих договоров аренды на 2012 год, письмо о внесении изменений в договоры аренды, на 2 л.[34];

- договор аренды № 4/31-33 от 15.11.2013 (г. Москва, Электродный проезд, д. 6, стр. 1), акт сдачи-приема нежилых помещений под офисы от 01.12.2013, акт приема-сдачи от 31.10.2014, на 6 л.[35];

- договор аренды № 4-31Ск от 15.11.2013 (г. Москва, Электродный проезд, д. 6, стр. 1, стр. 2), акт сдачи-приема нежилых помещений под склад от 01.12.2013, акт приема-сдачи от 31.10.2014, на 6 л.[36];

- договор аренды № 01 нежилых помещений от 01.07.2013 (г. Москва, Электродный проезд, 8, 3-й этаж), акты приема-передачи от 01.07.2013, от 31.05.2014, на 7 л.[37];

- договор аренды № 3 нежилых помещений от 15.10.2013 (г. Москва, Электродный проезд, 8, складские ангары), акты приема-передачи от 01.11.2013, от 30.09.2014, на 7 л.[38];

- договор № 48/13 аренды нежилого помещения от 01.07.2013 (г. Москва, ул. Нагорная, дом 3 (стр. № 8), для осуществления предпринимательской деятельности), акт приема-передачи в аренду от 01.07.2013, акт приема - передачи (возврата) помещения от 31.05.2014, на 9 л.[39];

- договор аренды № 6-С.п от 03.02.2014 (г. Москва, Электродный проезд, д. 6, стр. 2, часть подвала), акт сдачи-приема нежилого помещения под склад от 01.03.2014, на 5 л.[40];

- договор аренды № 4/29, 39, 40 от 03.02.2014 (г. Москва, Электродный проезд, д. 6, стр. 1), акт сдачи-приема (под офисы) от 01.03.2014, на 5 л.[41];

- договор аренды № 1 нежилых помещений от 20.03.2014 (г. Москва, Электродный проезд, 8), акты приема-передачи нежилого помещения от 01.04.2014, от 01.06.2014, от 28.02.2015, на 10 л.[42];

- договор аренды № 3 нежилых помещений от 15.09.2014 (г. Москва, Электродный проезд, 8, складские ангары), акты приема-передачи от 01.10.2014, от 31.08.2015, на 7 л.[43];

- договор № 39/14 аренды нежилого помещения от 01.06.2014 (г. Москва, ул. Нагорная, дом 3, стр. № 8), акт приема-передачи в аренду от 01.06.2014, на 6 л.[44];

- договор аренды № 4/31-33 от 03.09.2015 (г. Москва, Электродный проезд, д. 6, стр. 1), акт сдачи-приема (под офисы) от 01.10.2015, на 6 л.[45];

- договор аренды № 4-31Ск от 03.09.2015 (г. Москва, Электродный проезд, д. 6, стр. 1, стр. 2), акт сдачи-приема нежилых помещений под склад от 01.10.2015, на 5 л.[46];

- договор аренды № 1 нежилых помещений от 20.02.2015 (г. Москва, Электродный проезд, 8), с приложениями и дополнениями, акты приема-передачи от 01.03.2015, от 01.04.2015, от 31.01.2016, на 12 л.[47];

- договор аренды № 3 нежилых помещений от 15.08.2015 (г. Москва, Электродный проезд, 8, складские ангары), акты приема-передачи от 01.09.2015, от 31.07.2016, на 7 л.[48];

- договор № 15/15 аренды нежилого помещения от 01.05.2015 (г. Москва, ул. Нагорная, дом 3, стр. № 8), акт приема-передачи в аренду от 01.05.2015, на 7 л.[49];

- договор аренды № 4-31Ск от 03.08.2016 (г. Москва, Электродный проезд, д. 6, стр. 1), акт сдачи-приема нежилых помещений под склад от 01.09.2016, приложения и доп. соглашения, акты приема-сдачи от 10.11.2016, от 23.12.2016, на 11 л.[50];

- договор аренды № 1 нежилых помещений от 20.01.2016 (г. Москва, Электродный проезд, 8), с приложениями и дополнениями, акты приема-передачи от 01.02.2016, от 31.12.2016, на 10 л.[51];

- договор № 03/17 аренды нежилого помещения от 01.03.2017 (г. Москва, ул. Нагорная, дом 3, стр. № 8), акты приема-передачи от 01.03.2017, от 30.04.2017, на 7 л.[52];

- договор № 450 от 30.12.2013, заключенный с ИП Хайровой Г.М. (реализация перечня товаров ООО Торговый Дом «Белый кот»), на 2 л.[53];

- договор № 456 от 23.01.2014 с ООО «Белый Кот Средний Урал» (реализация товара), на 4 л.[54];

- договор № 458 от 27.01.2014, с ИП Ахмеджановой Н.В., на 3 л.[55];

- договор № 485 от 06.05.2014, с ИП Кузьминой Н.А. (реализация товара с перечнем), на 2 л.[56];

- договор № 522 от 24.09.2014, с ИП Ковальковой Т.И. (реализация товара, с перечнем), на 2 л.[57];

- договор № 529 от 13.10.2014, с ИП Арсанукаевой М.З. (реализация товара, с перечнем), на 3 л.[58];

- договор № 550 от 22.12.2014, с ООО «Сфера» (реализация товара, с перечнем), на 1 л.[59];
- договор поставки № 07-11-333 от 07.11.2019, на 3 л.[60];
- договор поставки № K226603 от 11.05.2020, на 3 л.[61];
- бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2012-2016, 2019-2020 годы, на 27 л.[62];
- выписка с портала RU. centr о регистрации домена WHITECAT.RU, на 1л.[63].

Правообладатель представил свои доводы относительно указанных в дополнении к возражению материалов.

В частности, указано, что представленные документы не подтверждают фактического использования обозначения «БЕЛЫЙ КОТ» в той мере, в которой бы это означало возникновение у лица, подавшего возражение, исключительных прав на фирменное наименование и коммерческое обозначение до даты приоритета товарного знака № 674489 (13 апреля 2017 года) и сохранение этих прав в силе. Именно фактическое осуществление аналогичных видов деятельности создает реальную угрозу смешения различных производителей и поставщиков товаров (услуг) в глазах потребителя. Установление фактического использования фирменного наименования обусловлено необходимостью определения вероятности смешения потребителем спорного товарного знака (знака обслуживания) с противопоставленным фирменным наименованием. Представленные документы не подтверждают наличие реальной угрозы смешения лица, подавшего возражение, с товарным знаком правообладателя. Что касается нескольких договоров, то они не содержат ни товарных накладных, ни счетов-фактур, ни платежных поручений, подтверждающих исполнение этих договоров. В дополнении к возражению также не представлено каких-либо документов об использовании фирменного наименования в 2021-2022 годах, в то время как это является одним из обязательных элементов доказывания. Хотя из представленной информации о финансовой отчетности нельзя судить о том, какой конкретно вид деятельности осуществляло ООО Торговый Дом «Белый кот»,

можно, однако, заметить последовательное сокращение финансовых показателей и наименьший общий размер выручки в 2020 году в размере 2,5 миллиона рублей за год. В совокупности это может свидетельствовать о прекращении какой-либо реальной предпринимательской деятельности. Суд по интеллектуальным правам определил, что при оспаривании товарного знака владелец фирменного наименования должен доказывать его использование на текущий момент (момент подачи возражения против товарного знака) - Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 04.09.2019 по делу № СИП-54/2019.

При отсутствии на рынке определенного юридического лица с индивидуализирующим его фирменным наименованием, которое не может ассоциироваться в сознании потребителей с этим лицом, права данного лица на фирменное наименование не могут быть нарушены. При названных обстоятельствах признание заинтересованности за лицом, фактически не осуществляющим деятельности, аналогичной (однородной) той, в отношении которой предоставлена правовая охрана товарному знаку, и прекращение правовой охраны товарного знака повлекли бы неоправданные ограничения для его правообладателя, который такую деятельность осуществляет, и причинение ему убытков. Даже намерение лица в будущем осуществлять фактическую деятельность в конкретной сфере экономики с использованием фирменного наименования само по себе не свидетельствует о наличии его заинтересованности в прекращении правовой охраны товарного знака по основанию, предусмотренному пунктом 8 статьи 1483 Кодекса, по состоянию на момент его обращения с возражением в Роспатент.

Из представленных документов не следует возникновение у лица, подавшего возражение, права на коммерческое обозначение «Белый кот» до даты приоритета товарного знака № 674489, как и не доказано непрерывное использование такого коммерческого обозначения, а также его известность в пределах определенной территории.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, коллегия сочла доводы возражения убедительными в части.

С учетом даты (13.04.2017) приоритета оспариваемого товарного знака 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 регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 №482, зарегистрированным в Минюсте РФ 18.08.2015, регистрационный № 38572, с датой начала действия 31 августа 2015 (далее – Правила).

В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся способными ввести потребителя в заблуждение относительно товара либо его изготовителя.

В соответствии с пунктом 37 Правил при рассмотрении вопроса о способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара или 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 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 положениями пункта 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах 42, 43 Правил, а также исследуется значимость

положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), смысловым (семантическим) признакам, изложенным в подпунктах (1), (2), (3) пункта 42 Правил.

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, круг потребителей и другие признаки.

В соответствии с пунктом 8 статьи 1483 Кодекса не могут быть в отношении однородных товаров зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием или коммерческим обозначением (отдельными элементами таких наименования или обозначения), права на которые в Российской Федерации возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1538 Кодекса юридические лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность, а также индивидуальные предприниматели могут использовать для индивидуализации принадлежащих им торговых, промышленных и других предприятий коммерческие обозначения, не являющиеся фирменными наименованиями и не подлежащие обязательному включению в учредительные документы и единый государственный реестр юридических лиц.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1539 Кодекса правообладателю

принадлежит исключительное право использования коммерческого обозначения в качестве средства индивидуализации принадлежащего ему предприятия любым не противоречащим закону способом (исключительное право на коммерческое обозначение), в том числе путем указания коммерческого обозначения на вывесках, бланках, в счетах и на иной документации, в объявлениях и рекламе, на товарах или их упаковках, если такое обозначение обладает достаточными различительными признаками и его употребление правообладателем для индивидуализации своего предприятия является известным в пределах определенной территории.

На территории Российской Федерации действует исключительное право на коммерческое обозначение, используемое для индивидуализации предприятия, находящегося на территории Российской Федерации.

Согласно статье 132 Кодекса предприятием как объектом прав признается имущественный комплекс, используемый для осуществления предпринимательской деятельности. Предприятие в целом как имущественный комплекс признается недвижимостью.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, предусмотренным подпунктами 1 – 4 пункта 2 и пунктом 3 статьи 1512 настоящего Кодекса, могут быть поданы заинтересованным лицом.



Оспариваемый товарный знак **БЕЛЫЙ КОТ** по свидетельству №674489 представляет собой комбинированное обозначение со словесным элементом «БЕЛЫЙ КОТ», выполненным буквами русского алфавита, в котором буква «О» исполнена в виде стилизованного изображения шара со звездой. Над словесным элементом расположено стилизованное контурное изображение кота/кошки.

Знак зарегистрирован для товаров 03, 06, 08, 16, 20, 21, 24 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в свидетельстве.

Возражение мотивировано несоответствием оспариваемого товарного знака требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса ввиду того, что оспариваемый знак является сходным до степени смешения в отношении однородных товаров с товарными знаками [1-2] лица, подавшего возражение, имеющими более ранний приоритет.

Товарный знак [1] представляет собой комбинированное обозначение



со словесными элементами «БЕЛЫЙ КОТ WHITE CAT» и неохраняемым элементом «ЧИСТОТА БЕЗ ХИМИИ», выполненными стандартным шрифтом. Знаку предоставлена правовая охрана в отношении товаров 21 класса МКТУ - устройства и приспособления для чистки и уборки; 27 класса МКТУ - ковры, циновки, маты, линолеум и прочие покрытия для полов и 42 класса МКТУ - гигиенический и косметический уход, указанных в свидетельстве.



Товарный знак [2] также является комбинированным, зарегистрирован для услуг 36 класса МКТУ - выпуск кредитных карточек и 44 класса МКТУ - советы по вопросам здоровья.

Сравнительный анализ оспариваемого и противопоставленных в возражении товарных знаков показал, что они ассоциируются между собой в целом, что обусловлено фонетическим и семантическим тождеством входящего в них словосочетания «БЕЛЫЙ КОТ», семантическим сходством словесных элементов

«БЕЛЫЙ КОТ» и «WHITE CAT» (белая кошка, белый кот), сходством их изобразительных элементов в виде стилизованных изображений кошки/кота, что свидетельствует о подобии заложенных в сравниваемые знаки понятий, идей. Кроме того, сопоставляемые знаки имеют сходное композиционное построение, при котором изображение кошки/кота расположено в верхней части товарных знаков, а словесные элементы – в нижней части под изображениями. Что касается неохраноспособного словосочетания «Чистота без химии», входящего в состав знака [1], то его влияние на восприятие сравниваемых знаков является минимальным в связи с отсутствием у этого элемента различительной способности, что позволяет отнести его к так называемым слабым элементам обозначения.

Таким образом, коллегия пришла к выводу о сходстве сравниваемых товарных знаков между собой в целом, несмотря на отдельные отличия. При этом следует отметить, что степень сходства обозначений является достаточно высокой.

Анализ перечня товаров и услуг оспариваемого и противопоставленных товарных знаков показал, что часть товаров 03 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован товарный знак по свидетельству №674489 (аэрозоль для освежения полости рта; бальзамы, за исключением используемых для медицинских целей; блески для губ; вазелин косметический; вата для косметических целей; воск для удаления волос; воск для усов; воски для кожи / кремы для кожи; гели для массажа, за исключением используемых для медицинских целей; гель для отбеливания зубов; дезодоранты для домашних животных; дезодоранты для человека или животных; депилятории; жиры для косметических целей; камень квасцовый для бритья [вяжущее средство]; кондиционеры для волос; красители для бороды и усов; красители косметические; кремы косметические; кремы косметические отбеливающие; лаки для волос; лаки для ногтей; лосьоны для волос, включенные в 03 класс; лосьоны для косметических целей; лосьоны после бритья; маски косметические; масла косметические; масла туалетные; масла, используемые как очищающие средства; молоко миндальное для косметических целей; молочко туалетное; мыла, включенные в 03 класс; мыла для бритья; мыла кусковые

туалетные; мыла против потения; мыла против потения ног; мыло миндальное; наборы косметические; пасты зубные / порошки зубные; пемза; пероксид водорода для косметических целей; полоски для освежения дыхания; полоски отбеливающие для зубов; помада губная; помады для косметических целей; препараты для бритья; препараты для ванн косметические; препараты для ванн, не для медицинских целей; препараты для выпрямления волос; препараты для завивки волос; препараты для интимной гигиены, дезодоранты; препараты для обесцвечивания; препараты для осветления кожи; препараты для полирования зубных протезов; препараты для полоскания рта, за исключением используемых в медицинских целях; препараты для похудения косметические; препараты для промывания глаз, не для медицинских целей; препараты для удаления макияжа; препараты для ухода за ногтями; препараты для чистки зубных протезов; препараты коллагеновые для косметических целей; препараты с алоэ вера для косметических целей; препараты солнцезащитные; пудра для макияжа; растворы вагинальные для интимной гигиены или в качестве дезодоранта; салфетки, пропитанные косметическими лосьонами; салфетки, пропитанные препаратами для удаления макияжа; соли для ванн, за исключением используемых для медицинских целей; средства вяжущие для косметических целей; средства для бровей косметические; средства для загара косметические; средства для окрашивания волос; средства для перманентной завивки нейтрализующие; средства для ресниц косметические; средства для ухода за кожей косметические; средства косметические; средства косметические для животных; средства косметические для окрашивания ресниц и бровей; средства моющие для интимной гигиены немедицинские; средства обесцвечивающие [деколораторы] для косметических целей; средства туалетные; средства туалетные против потения [туалетные принадлежности]; средства фитокосметические; тальк туалетный; тампоны ватные для косметических целей; хна [краситель косметический]; шампуни, включенные в 03 класс; шампуни для животных [средства гигиенические немедикаментозные]; шампуни для комнатных животных [средства гигиенические немедикаментозные]; шампуни сухие, включенные в 03 класс; экстракты

растительные для косметических целей), часть товаров 16 класса МКТУ (салфетки бумажные для снятия макияжа; салфетки косметические бумажные) и часть товаров 21 класса МКТУ (предметы домашней утвари для косметики; предметы домашней утвари туалетные) корреспондирует услугам 42 класса МКТУ (гигиенический и косметический уход), в отношении которых охраняется товарный знак [1], поскольку указанные товары (средства гигиены и косметики для ухода за кожей лица, тела, за волосами, ногтями, губами) и услуги по гигиеническому и косметическому уходу имеют одинаковое назначение – поддержание чистоты, здорового и привлекательного внешнего вида, сохранение здоровья, улучшение состояния кожи, ногтей и волос, нормализация жирового баланса, устранение внешних дефектов, замедление процессов старения организма и др., сравниваемые товары и услуги имеют совместную встречаемость, так как услуги по оказанию гигиенического и косметического ухода предполагают использование в процессе оказания услуг гигиенических средств и средств так называемой «уходовой косметики», а также сопутствующих и связанных с ними товаров. Кроме того, услуги косметического и гигиенического ухода, оказываемые салонами красоты, парикмахерскими, могут быть заменены на уход в домашних условиях с использованием средств косметики и гигиены по уходу за телом, лицом, волосами и т.д. Также указанные средства для ухода могут предлагаться к продаже салонами красоты, т.е. потребителями сравниваемых товаров и услуг могут быть одни и те же лица. Можно считать, что эти товары и услуги являются взаимозаменяемыми, а также взаимодополняемыми.

Товары 16 класса МКТУ «мешки для мусора [бумажные или пластмассовые]; мешки пластиковые для уборки отходов домашних животных», 20 класса МКТУ «колодки для насадки щетины для щеток», 21 класса МКТУ «бадьи / ведра, в том числе силиконовые; волос конский для изготовления щеток; кисточки кухонные / щетки кухонные; материалы для изготовления щеток; щетина животных [щетки и кисти]; щетина свиная для изготовления щеток» оспариваемого товарного знака признаны однородными товарам 21 класса МКТУ «приспособления для чистки и

уборки», поскольку имеют одинаковое назначение – для уборки, могут быть выполнены из одного материала – волос конский для изготовления щеток; материалы для изготовления щеток; щетина животных [щетки и кисти]; щетина свиная для изготовления щеток», один круг потребителей и одинаковые условия их реализации.

Товары 24 класса МКТУ «полотно прорезиненное, за исключением используемого для канцелярских целей; ткани джутовые» признаны однородными товарам 27 класса МКТУ «ковры, циновки и прочие покрытия для полов», поскольку сопоставляемые товары могут быть выполнены из одного материала и иметь одинаковое назначение – использоваться в качестве покрытия для полов, а также являться взаимозаменяемыми.

Что касается остальных товаров 03 класса МКТУ (амбра [парфюмерия]; антистатики бытовые; ароматизаторы [эфирные масла]; ароматизаторы воздуха; ароматизаторы для кондитерских изделий из сдобного теста [эфирные масла]; ароматизаторы для напитков [эфирные масла]; ароматизаторы пищевые [эфирные масла]; вакса, гуталин для обуви; вар сапожный; вещества ароматические для отдушивания белья; вещества влагопоглощающие для посудомоечных машин; вещества клейкие для косметических целей; вода ароматическая; вода жавелевая; вода лавандовая; вода туалетная; воск для белья; воск для паркетных полов; воск для пола; воск для пола, предохраняющий от скольжения; воск портновский; воски обувные; гелиотропин; гераниол; грим; древесина ароматическая; духи; изделия парфюмерные; изображения переводные декоративные для косметических целей; ионон [парфюмерный]; камни шлифовальные; карбид кремния [абразивный материал]; карбиды металлов [абразивные материалы]; квасцы алюминиевые [вяжущее средство]; клеи для прикрепления искусственных ресниц; клеи для прикрепления накладных волос; кора мыльного дерева для стирки; корунд [абразив]; крахмал [аппрет]; крахмал для придания блеска белью; крем для обуви; кремы для полирования; крокус красный для полирования; ладан; масла для парфюмерии; масла эфирные; масла эфирные из кедра; масла эфирные из лимона;

масла эфирные из цитрона; масло бергамотовое; масло гаультериевое; масло жасминное; масло лавандовое; масло миндальное; масло розовое; масло терпентинное для обезжиривания; мел для побелки; мускус [парфюмерия]; мыла для оживления оттенков тканей; мята для парфюмерии; наждак; наклейки для ногтей; ногти искусственные; одеколон; основы для цветочных духов; палочки фимиамные; пасты для ремней для заточки бритв; пеналы для губной помады; полотно абразивное; полотно наждачное со стеклянным абразивом; препараты для замачивания белья; препараты для заточки инструментов; препараты для лощения [подкрахмаливания]; препараты для придания блеска белью; препараты отбеливающие для стирки; пыль алмазная [абразив]; пятновыводители; растворители лаков для ногтей; ресницы искусственные; сафрол; синька для обработки белья; скипидар для обезжиривания; смеси ароматические из цветов и трав; сода для отбеливания; соли для отбеливания; составы для окуривания ароматическими веществами [парфюмерные изделия]; составы для предохранения кожи [полировальные]; спирт нашатырный [моющее, очищающее средство]; средства для гримирования; средства для придания блеска листьям растений; средства для ухода за обувью; терпены [эфирные масла]; ткань наждачная; шкурка стеклянная; щелок содовый; экстракты цветочные [парфюмерия]; эссенции эфирные; эссенция из бадьяна; эссенция мятная [эфирное масло]), всех товаров 06, 08 классов МКТУ, части товаров 16 класса МКТУ (белье столовое бумажное; блокноты с отрывными листами; брошюры; буклеты; бумага, включенная в 16 класс; бумага в листах [канцелярские товары]; бумага воощеная; бумага для ящиков шкафов ароматизированная или неароматизированная; бумага из древесной массы; бумага туалетная; бумага упаковочная; бумага фильтровальная; доски, включенные в 16 класс, календари; картинки; картинки переводные; картины [рисунки] обрамленные или необрамленные; кашпо бумажные; коробки бумажные или картонные; листовки, флаеры; листы бумажные или пластиковые абсорбирующие для упаковки пищевых продуктов; листы бумажные или пластиковые для контроля влажности, используемые как материал для упаковки; листы вискозные для

упаковки; листы из восстановленной целлюлозы для упаковки; листы пузырчатые пластмассовые для упаковки или расфасовки; материалы набивочные из бумаги или картона; материалы упаковочные [прокладочные, набивочные] из бумаги или картона; материалы упаковочные подкрахмаленные; материалы фильтровальные бумажные; маты на стол бумажные; мешки [конверты, пакеты] для упаковки бумажные или пластмассовые; наклейки самоклеящиеся [канцелярские товары]; ножи для разрезания бумаги [офисные принадлежности]; пакетики бумажные; пакеты для приготовления пищи в микроволновой печи; платки носовые бумажные; пленки пластмассовые для упаковки; подложки-коврики для рабочего стола; подносы для корреспонденции; подставки для графинов бумажные; полотенца для рук бумажные; проспекты; салфетки под столовые приборы бумажные; салфетки столовые бумажные; скатерти бумажные; увлажнители [офисные принадлежности]; увлажнители для поверхностей [офисные принадлежности]; фольга, включенная в 16 класс), части товаров 20 (вешалки для костюмов напольные; вешалки для одежды [мебель]; вешалки для одежды [плечики]; вешалки для транспортировки [плечики]; емкости для упаковки пластмассовые; зажимы пластиковые для запечатывания мешков; затворы для емкостей неметаллические; изделия плетеные; изделия плетеные [короба, корзины] для транспортировки продуктов; контейнеры неметаллические [для хранения и транспортировки]; корзины неметаллические; крючки вешалок для одежды неметаллические; крючки для занавесей; крючки для одежды неметаллические; крючки для сумок неметаллические; ограничители дверные неметаллические или каучуковые; ограничители оконные неметаллические или каучуковые; подносы неметаллические; подставки для цветочных горшков; покрытия съемные для водопроводных раковин; полотенцедержатели [мебель]; раздатчики салфеток, полотенца стационарные неметаллические; упоры дверные неметаллические; упоры оконные неметаллические; чехлы для одежды [хранение]), 21 классов МКТУ (блюда-подносы для овощей; ведра для льда; ведра из тканей; венчики бытовые неэлектрические; вешалки в виде колец и перекладин для полотенец; гребни для животных; держатели для губок; держатели для зубочисток;

держатели для мыла; держатели для салфеток; держатели кисточек для бритья; держатели туалетной бумаги; диспенсеры мыла; диспенсеры туалетной бумаги / раздатчики туалетной бумаги; доски для резки кухонные; доски для резки хлеба; дуршлаги бытовые; дымопоглотители бытовые; емкости бытовые или кухонные; емкости кухонные; изделия бытовые керамические; измельчители кухонные неэлектрические; кабаре [подносы для напитков]; коврики для выпечки; кольца для салфеток; крышки для посуды; крышки для сырниц; кубики льда многоразовые, в том числе фигурки для льда; мешки изотермические; мыльницы; ножи для резки бисквитов [кухонные принадлежности]; ножи для теста; опрыскиватели; опрыскиватели для цветов и растений; пакеты охлаждающие для продуктов питания и напитков; перчатки для барбекю / перчатки кухонные; перчатки для садово-огородных работ; пестики кухонные; пластины-сторожа, используемые при кипячении молока; поддоны; подносы бытовые; подносы бытовые бумажные; подносы вращающиеся [кухонные принадлежности]; подставки для блюд [столовая утварь]; подставки для графинов, за исключением бумажных или текстильных; подставки для грилей / подставки под рашперы; подставки для меню; подставки для ножей для сервировки стола; подставки для утюгов; прихватки; прищепки; салфетки под столовые приборы, за исключением бумажных или текстильных; тазы [емкости]; утварь бытовая; утварь кухонная; фильтры для кофе неэлектрические; формы [кухонная утварь]; формы для выпечки, в том числе силиконовые; формы для льда; формы кулинарные; чесноковыжималки [кухонная утварь]; чехлы для гладильных досок; штопоры, электрические и неэлектрические; щипцы для колки орехов; щипцы для льда; щипцы для салата; щипцы для сахара; ящики для выдачи бумажных салфеток), части товаров 24 (байка [ткань]; белье из узорчатого полотна; белье столовое, за исключением бумажного; войлок, включенный в 24 класс; материалы для текстильных изделий; материалы для фильтрации текстильные; материалы нетканые текстильные; платки носовые из текстильных материалов; пледы дорожные; полотенца текстильные; полотно, включенное в 24 класс; полотно из пенькового волокна; салфетки под приборы текстильные; салфетки столовые

текстильные; скатерти, за исключением бумажных; ткани бельевые; ткани газонепроницаемые для аэростатов; ткани из стекловолокна текстильные; ткани клейкие, приклеиваемые при высокой температуре; ткани льняные; ткани обивочные для мебели; ткани пеньковые; ткани ситцевые набивные; ткани трикотажные; ткани хлопчатобумажные; ткань волосная [мешковина]) и всех услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне оспариваемого знака, то они не являются однородными вышеуказанным товарам 21, 27 и услугам 42 классов МКТУ, в отношении которых охраняется товарный знак [1], поскольку они не относятся к товарам для чистки и уборки, покрытиям для полов, не являются корреспондирующими услугам гигиенического и косметического ухода, совершенно разное назначение и разный круг потребителей. Следовательно, указанные товары по причине своей природы не могут относиться к одному и тому же источнику происхождения.

Что касается товарного знака [2], то он зарегистрирован для услуг для услуг 36 класса МКТУ - выпуск кредитных карточек и 44 класса МКТУ - советы по вопросам здоровья, которые не являются однородными ни услугам 35 класса МКТУ оспариваемой регистрации, ни товарам 03, 06, 08, 16, 20, 21, 24 классов МКТУ, поскольку представляют собой совершенно разные виды деятельности, имеют разное назначение, разный круг потребителей и разные условия их реализации.

В отношении довода возражения об однородности услуг 35 класса МКТУ «агентства по импорту-экспорту; агентства по коммерческой информации; демонстрация товаров; информация и советы коммерческие потребителям [информация потребительская товарная]; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; оформление витрин; 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; продвижение продаж для третьих лиц; продвижение товаров и услуг [для третьих лиц], включая услуги оптовой и розничной продажи, в том числе

через Интернет; производство программ телемагазинов; распространение образцов; сбор товаров для третьих лиц (не подразумевая их транспортировку) и размещение товаров для приобретения потребителями, в том числе через розничные и оптовые магазины, каталоги продаж, электронные средства, включая телемагазины, интернет-сайты; управление коммерческое лицензиями на товары и услуги для третьих лиц; управление коммерческое программами возмещения расходов для третьих лиц; управление потребительской лояльностью; управление процессами обработки заказов товаров; услуги магазинов по розничной, оптовой продаже товаров; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]» товарам 21 и 27 классов МКТУ (устройства и приспособления для чистки и уборки, ковры, циновки, маты, линолеум и прочие покрытия для полов.), для которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак [1], коллегия отмечает следующее.

Сопоставляемые товары и услуги не являются однородными, поскольку относятся к разным сферам экономической деятельности, в одном случае – это производство определенных товаров, в другом – бизнес-услуги, торговая деятельность, помощь третьим лицам в продвижении и сбыте любых товаров, в связи с чем следует признать, что сравниваемые товары 21, 27 и услуги 35 классов МКТУ различны по своей природе и по назначению, не являются взаимодополняемыми, потребителями указанных товаров и услуг также являются разные лица.

Кроме того, как справедливо отмечено в отзыве правообладателя, услуги 35 класса МКТУ, в отношении которых действует оспариваемый товарный знак, не содержат указания на какие-либо виды товаров, в том числе на товары, относящиеся к 21 и 27 классам МКТУ, в то время как при установлении однородности услуг необходимо исследовать их именно в том виде (в той формулировке), в котором эти услуги включены в свидетельство на товарный знак, что подтверждается судебной практикой (см., например, постановление Суда по интеллектуальным правам по делу № СИП-1068/2019).

Как указано в пункте 4 информационного письма Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 23.12.2011 № 2 «О формулировках терминов, идентифицирующих услуги, относящиеся к торговой деятельности, при включении их в перечень услуг 35 класса МКТУ», перечень товаров и услуг, содержащихся в МКТУ, не является исчерпывающим, поэтому термины, обозначающие услуги по продаже товаров, могут быть использованы с уточнениями по ассортименту реализуемых товаров или по сфере деятельности (например, «услуги по розничной продаже продуктов питания»). В таком случае услуги по реализации конкретных товаров могут быть признаны однородными этим товарам. Вместе с тем, услуги без таких уточнений, по общему правилу, однородными товарам не являются. В определении от 05.07.2018 № 300-ЭС18-3308 выражена правовая позиция Верховного Суда Российской Федерации, согласно которой прекращение правовой охраны товарного знака, зарегистрированного в отношении единых услуг (для всех товаров), в части определенного вида товаров может позволить заинтересованным лицам неоднократно оспаривать правовую охрану товарного знака вследствие его неиспользования в отношении иных категорий товаров, что не соответствует принципу правовой определенности, предполагающему стабильность и гарантирующему справедливое правовое регулирование.

Таким образом, в связи с изложенным выше имеются основания для признания оспариваемого товарного знака не соответствующим требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса только в отношении следующих товаров: 03 класса МКТУ – аэрозоль для освежения полости рта; бальзамы, за исключением используемых для медицинских целей; блески для губ; вазелин косметический; вата для косметических целей; воск для удаления волос; воск для усов; воски для кожи / кремы для кожи; гели для массажа, за исключением используемых для медицинских целей; гель для отбеливания зубов; дезодоранты для домашних животных; дезодоранты для человека или животных; депилятории; жиры для косметических целей; камень квасцовый для бритья [вяжущее средство]; кондиционеры для волос; красители для бороды и усов; красители косметические; кремы косметические;

кремы косметические отбеливающие; лаки для волос; лаки для ногтей; лосьоны для волос, включенные в 03 класс; лосьоны для косметических целей; лосьоны после бритья; маски косметические; масла косметические; масла туалетные; масла, используемые как очищающие средства; молоко миндальное для косметических целей; молочко туалетное; мыла, включенные в 03 класс; мыла для бритья; мыла кусковые туалетные; мыла против потения; мыла против потения ног; мыло миндальное; наборы косметические; пасты зубные / порошки зубные; пемза; пероксид водорода для косметических целей; полоски для освежения дыхания; полоски отбеливающие для зубов; помада губная; помады для косметических целей; препараты для бритья; препараты для ванн косметические; препараты для ванн, не для медицинских целей; препараты для выпрямления волос; препараты для завивки волос; препараты для интимной гигиены, дезодоранты; препараты для обесцвечивания; препараты для осветления кожи; препараты для полирования зубных протезов; препараты для полоскания рта, за исключением используемых в медицинских целях; препараты для похудения косметические; препараты для промывания глаз, не для медицинских целей; препараты для удаления макияжа; препараты для ухода за ногтями; препараты для чистки зубных протезов; препараты коллагеновые для косметических целей; препараты с алоэ вера для косметических целей; препараты солнцезащитные; пудра для макияжа; растворы вагинальные для интимной гигиены или в качестве дезодоранта; салфетки, пропитанные косметическими лосьонами; салфетки, пропитанные препаратами для удаления макияжа; соли для ванн, за исключением используемых для медицинских целей; средства вяжущие для косметических целей; средства для бровей косметические; средства для загара косметические; средства для окрашивания волос; средства для перманентной завивки нейтрализующие; средства для ресниц косметические; средства для ухода за кожей косметические; средства косметические; средства косметические для животных; средства косметические для окрашивания ресниц и бровей; средства моющие для интимной гигиены немедицинские; средства обесцвечивающие [деколораторы] для косметических целей; средства туалетные;

средства туалетные против потения [туалетные принадлежности]; средства фитокосметические; тальк туалетный; тампоны ватные для косметических целей; хна [краситель косметический]; шампуни, включенные в 03 класс; шампуни для животных [средства гигиенические немедикаментозные]; шампуни для комнатных животных [средства гигиенические немедикаментозные]; шампуни сухие, включенные в 03 класс; экстракты растительные для косметических целей; 16 класса МКТУ – мешки для мусора [бумажные или пластмассовые]; мешки пластиковые для уборки отходов домашних животных; салфетки бумажные для снятия макияжа; салфетки косметические бумажные; 20 класса МКТУ – колодки для насадки щетины для щеток; 21 класса МКТУ – бадьи / ведра, в том числе силиконовые; волос конский для изготовления щеток; кисточки кухонные / щетки кухонные; материалы для изготовления щеток; предметы домашней утвари для косметики; предметы домашней утвари туалетные; щетина животных [щетки и кисти]; щетина свиная для изготовления щеток; 24 класса МКТУ – полотно прорезиненное, за исключением используемого для канцелярских целей; ткани джутовые.

Возражение также мотивировано несоответствием оспариваемого товарного знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса ввиду его сходства до степени смешения в отношении однородных товаров и услуг с фирменным наименованием лица, подавшего возражение, право на которое у последнего возникло ранее даты приоритета товарного знака.

Вышеуказанная норма препятствует регистрации обозначения в качестве товарного знака при наличии определенной совокупности условий, а именно: обозначение тождественно или сходно до степени смешения с фирменным наименованием или его частью; право на фирменное наименование, принадлежащее конкретному юридическому лицу, возникло ранее даты приоритета товарного знака; товары и услуги, в отношении которых используются фирменное наименование и товарный знак, однородны.

Анализ материалов возражения на соответствие оспариваемого знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Из представленных в возражении документов (выписки из ЕГРЮЛ) следует, что ООО Торговый Дом «Белый кот» было зарегистрировано в качестве юридического лица 25.12.2001. Факт регистрации данного юридического лица является основанием возникновения у него исключительного права на фирменное наименование. Отсюда следует, что лицо, подавшее возражение, получило право на фирменное наименование ранее даты (13.04.2017) приоритета оспариваемого товарного знака по свидетельству №674489.

С учетом проведенного выше сравнительного анализа и установленного сходства обозначений у коллегии также имеются основания для признания оспариваемого знака со словесным элементом «БЕЛЫЙ КОТ» сходным с частью фирменного наименования ООО Торговый Дом «Белый кот» по фонетическому и семантическому признакам сходства обозначений.

Основным видом деятельности ООО Торговый Дом «Белый кот», согласно выписке из ЕГРЮЛ, является торговля оптовая прочими бытовыми товарами. Как указано в возражении, дополнительными видами деятельности также являются деятельность агентов по оптовой торговле универсальным ассортиментом товаров, торговля оптовая неспециализированная, торговля розничная прочими товарами в специализированных магазинах.

Анализ представленных в возражении документов [3-24, 30-63] показал, что они не подтверждают фактическую деятельность по продаже товаров с использованием фирменного наименования лица, подавшего возражение, до даты приоритета оспариваемого товарного знака. В частности, представленные сведения из ЕГРЮЛ, устав ООО Торговый Дом «Белый кот» и другие правоустанавливающие документы [3-8], распечатки с сайта этого лица, в том числе архивные [12-13, 18-19], выпуски корпоративной газеты [17], договоры аренды нежилых помещений не доказывают факта осуществления указанным лицом деятельности по оптовой или розничной торговле какими-либо товарами под своим фирменным наименованием. Что касается представленных договоров [53-59], в которых лицо, подавшее возражение, выступает в роли продавца, то указанные договоры не содержат документов,

подтверждающих их исполнение сторонами. Договоры [60-61] касаются поставки товаров лицу, подавшему возражение, где оно является покупателем товара, имеют даты, выходящие за дату приоритета оспариваемого знака, и также не содержат подтверждения их исполнения. Отчет о финансовых результатах ООО Торговый Дом «Белый кот»[62] не позволяет установить, в результате осуществления какой деятельности этого юридического лица была получена прибыль, поскольку согласно выписке из ЕГРЮЛ дополнительными видами деятельности юридического лица была не только торговля, но и ряд других, совершенно разнородных видов деятельности, например, обработка вторичного сырья, производство электромонтажных работ, сборка и монтаж сборных конструкций, техобслуживание и ремонт транспортных средств и т.д. В отношении представленных кассовых чеков [15] следует отметить их плохое качество, что с трудом позволило рассмотреть на некоторых чеках дату покупки и вид товара. Вместе с тем, дата, указанная на чеках, которую удалось разглядеть – 21.02.2022, выходит за дату приоритета оспариваемого товарного знака. В связи с указанным утверждение лица, подавшего возражение, что под обозначением «БЕЛЫЙ КОТ» осуществляется реализация не только своих товаров, но и товаров третьих лиц, следует рассматривать как декларативное и не доказанное фактическими данными.

Таким образом, у коллегии отсутствуют основания для признания оспариваемого товарного знака несоответствующим требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса ввиду нарушения прав на фирменное наименование лица, подавшего возражение.

Возражение также мотивировано несоответствием оспариваемого товарного знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса ввиду того, что оспариваемый знак является сходным с коммерческим обозначением лица, подавшего возражение, право на которое у последнего возникло ранее даты приоритета товарного знака.

Следует отметить, что согласно статье 1538 Кодекса коммерческое обозначение служит средством индивидуализации принадлежащего юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю предприятия (промышленного, торгового или

иного предприятия).

Анализ материалов возражения показал, что они не содержат фактических данных о том, что лицо, подавшее возражение (ООО Торговый Дом «Белый кот»), является обладателем исключительного права на коммерческое обозначение «БЕЛЫЙ КОТ», сходное с оспариваемым товарным знаком, которое используется для индивидуализации принадлежащего ему на правах собственности или аренды имущественного комплекса (предприятия для осуществления торговой или производственной деятельности), и это право на коммерческое обозначение возникло ранее даты приоритета оспариваемого знака, а предприятие является известным в пределах определенной территории.

В рассматриваемом возражении не указано, для индивидуализации какого именно предприятия как имущественного комплекса лицом, подавшим возражение, использовалось коммерческое обозначение «Белый кот». Представленные договоры аренды [31-52] либо не содержат указания на назначение арендуемых нежилых помещений, либо указано, что они предназначены под офис или склад, либо указана еще более общая формулировка – для осуществления предпринимательской деятельности, что не позволяет установить, для осуществления какой именно деятельности были арендованы указанные в договорах помещения. Отсутствуют также какие-либо документы, подтверждающие наличие размещенной вывески с обозначением «Белый кот» на входе в арендуемое помещение, разрешение на ее установку и эксплуатацию. Не представлены сведения об известности предприятия, индивидуализируемого указанным коммерческим обозначением, а также не доказана непрерывность использования этого коммерческого обозначения лицом, подавшим возражение.

Довод возражения, касающийся того, что лицо, подавшее возражение, также осуществляет административную деятельность в сфере бизнеса, однородную части услуг 35 класса МКТУ оспариваемой регистрации, о чём свидетельствует, по мнению лица, подавшего возражение, множество справочной информации на официальном сайте заявителя, огромное количество опубликованных видео-лекций

и проводимые заявителем очные мероприятия (форумы), направленные на помощь начинающим предпринимателям, также не содержит документального подтверждения оказания каких-либо услуг третьим лицам.

Таким образом, у коллегии не имеется оснований для признания оспариваемого знака несоответствующим требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса ввиду его сходства до степени смешения с коммерческим обозначением лица, подавшего возражение.

Довод возражения о том, что оспариваемый товарный знак не соответствует требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса, поскольку способен ввести потребителя в заблуждение относительно лица, подавшего возражение, не подтвержден материалами возражения, поскольку они не содержат каких-либо доказательств возникновения и сохранения устойчивой ассоциативной связи товаров и услуг, маркированных оспариваемым знаком, с лицом, подавшим возражение, а не с правообладателем товарного знака.

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

удовлетворить возражение, поступившее 27.06.2022, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №674489 недействительным для товаров 03 класса МКТУ – аэрозоль для освежения полости рта; бальзамы, за исключением используемых для медицинских целей; блески для губ; вазелин косметический; вата для косметических целей; воск для удаления волос; воск для усов; воски для кожи / кремы для кожи; гели для массажа, за исключением используемых для медицинских целей; гель для отбеливания зубов; дезодоранты для домашних животных; дезодоранты для человека или животных; депилятории; жиры для косметических целей; камень квасцовый для бритья [вяжущее средство]; кондиционеры для волос; красители для бороды и усов; красители косметические; кремы косметические; кремы косметические отбеливающие; лаки для волос; лаки для ногтей; лосьоны для волос, включенные в 03 класс; лосьоны для

косметических целей; лосьоны после бритья; маски косметические; масла косметические; масла туалетные; масла, используемые как очищающие средства; молоко миндальное для косметических целей; молочко туалетное; мыла, включенные в 03 класс; мыла для бритья; мыла кусковые туалетные; мыла против потения; мыла против потения ног; мыло миндальное; наборы косметические; пасты зубные / порошки зубные; пемза; пероксид водорода для косметических целей; полоски для освежения дыхания; полоски отбеливающие для зубов; помада губная; помады для косметических целей; препараты для бритья; препараты для ванн косметические; препараты для ванн, не для медицинских целей; препараты для выпрямления волос; препараты для завивки волос; препараты для интимной гигиены, дезодоранты; препараты для обесцвечивания; препараты для осветления кожи; препараты для полирования зубных протезов; препараты для полоскания рта, за исключением используемых в медицинских целях; препараты для похудения косметические; препараты для промывания глаз, не для медицинских целей; препараты для удаления макияжа; препараты для ухода за ногтями; препараты для чистки зубных протезов; препараты коллагеновые для косметических целей; препараты с алоэ вера для косметических целей; препараты солнцезащитные; пудра для макияжа; растворы вагинальные для интимной гигиены или в качестве дезодоранта; салфетки, пропитанные косметическими лосьонами; салфетки, пропитанные препаратами для удаления макияжа; соли для ванн, за исключением используемых для медицинских целей; средства вяжущие для косметических целей; средства для бровей косметические; средства для загара косметические; средства для окрашивания волос; средства для перманентной завивки нейтрализующие; средства для ресниц косметические; средства для ухода за кожей косметические; средства косметические; средства косметические для животных; средства косметические для окрашивания ресниц и бровей; средства моющие для интимной гигиены немедицинские; средства

обесцвечивающие [деколораторы] для косметических целей; средства туалетные; средства туалетные против потения [туалетные принадлежности]; средства фитокосметические; тальк туалетный; тампоны ватные для косметических целей; хна [краситель косметический]; шампуни, включенные в 03 класс; шампуни для животных [средства гигиенические немедикаментозные]; шампуни для комнатных животных [средства гигиенические немедикаментозные]; шампуни сухие, включенные в 03 класс; экстракты растительные для косметических целей; 16 класса МКТУ – мешки для мусора [бумажные или пластмассовые]; мешки пластиковые для уборки отходов домашних животных; салфетки бумажные для снятия макияжа; салфетки косметические бумажные; 20 класса МКТУ – колодки для насадки щетины для щеток; 21 класса МКТУ – бадьи / ведра, в том числе силиконовые; волос конский для изготовления щеток; кисточки кухонные / щетки кухонные; материалы для изготовления щеток; предметы домашней утвари для косметики; предметы домашней утвари туалетные; щетина животных [щетки и кисти]; щетина свиная для изготовления щеток; 24 класса МКТУ – полотно прорезиненное, за исключением используемого для канцелярских целей; ткани джутовые.