

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

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, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 16.02.2023, поданное Индивидуальным предпринимателем Кесслером Александром Александровичем (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2021736583, при этом установила следующее.

Sweeney Todd

Обозначение « **Суини Тодд** » по заявке №2021736583 подано 11.06.2021 на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров и услуг 03, 06, 09, 14, 16, 18, 21, 24, 25, 26, 28, 41, 44 классов МКТУ.

Роспатентом 17.10.2022 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2021736583 в отношении всех заявленных товаров и услуг 03, 06, 09, 14, 16, 18, 21, 24, 25, 26, 28, 41, 44 классов МКТУ.

Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, обоснованное несоответствием заявленного обозначения требованиям пунктов 1, 3, 6 статьи 1483 Кодекса.

В заключении приведены сведения о том, что заявленное обозначение сходно до степени смешения со следующими обозначениями:

- заявленным на регистрацию обозначением «TOD» по заявке №2021722529 - приоритет от 15.04.2021, принято решение о регистрации на имя Воронкова Андрея Владимировича, 656065, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Энтузиастов, 30, кв. 5, в отношении товаров 24 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 24 класса МКТУ;

- серией (блоком) товарных знаков «TODD» (св-ва № 723139, № 706851, №706850 - приоритет от 14.12.201) на имя Общества с ограниченной ответственностью «Театр ПРОДАКШН», 199178, Санкт-Петербург, Линия 11-Я В.О., 48, кв. 41, в отношении товаров и услуг 16, 21, 28, 41 класса МКТУ, однородных заявленным товарам и услугам 16, 21, 28, 41 классов МКТУ;

- серией (блоком) товарных знаков со словесным элементом «TOD'S» (св-во № 368943 - приоритет от 25.10.2007, срок регистрации продлен до 25.10.2027); по международной регистрации (м.р. № 1331117 - приоритет от 21.09.2016; м.р. № 1326835 – приоритет от 21.09.2016; м.р. № 1121319 – конв.приоритет от 24.02.2012; м.р. № 1006548 – конв. приоритет от 04.05.2009, срок регистрации продлен до 01.06.2029; м.р. № 1053779 – приоритет от 02.08.2010, срок регистрации продлен до 02.02.2030; м.р. 858452 – конв. приоритет от 18.04.2005, срок регистрации продлен до 20.05.2025; м.р. № 557802, № 544385 – приоритет от 01.12.1992, срок регистрации продлен до 01.12.2022) на имя ТОД'С С.П.А., Виа Филиппо Делла Валле 1, 63019 Сант'Эльпидио а Марэ, Асколи Пицено, Италия (TOD'S S.P.A., Via Filippo della Valle, 1 I-63811 SANT'ELPIDIO A MARE (FM)), в отношении товаров 03, 06, 09, 14, 18, 25, 26 классов МКТУ, однородных заявленным товарам 03, 06, 09, 14, 18, 25, 26 классов МКТУ.

Согласно информации, размещенной в сети Интернет, заявленное обозначение воспроизводит имя героя – СУИНИ ТОДД (SWEENEY TODD) - серии рассказов

«Жемчужная нить», которые были написаны в 1846 году. Первая лента появилась в 1926 году, однако этот фильм считается утерянным. В 1928 году вышла другая кинолента о демоне с Флит-Стрит, где главную роль исполнил актер Мур Марриотт. В 1936 году режиссер Джордж Кинг порадовал любителей фильмов ужасов картиной «Суини Тодд, демон-парикмахер с Флит-стрит», где главные роли исполнили Тод Слотер (Суини Тодд), Стелла Ро, Джон Сингер (см. Интернет, например: <https://postcriticism.ru/suini-todd-istoriya/>; <https://24smi.org/person/2828-suini-todd.html>; http://musicals.ru/world/world_musicals/sweeney_todd).

Учитывая вышеизложенное, заявленное обозначение является общественным достоянием и должно быть свободно для использования любыми лицами, в связи с чем является неохраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Согласно изложенного выше, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса, поскольку способно ввести потребителей в заблуждение относительно производителя товаров и лица, оказывающего услуги.

Таким образом, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака/знака обслуживания для всего испрашиваемого перечня товаров и услуг на основании положений пунктов 1, 3, 6 статьи 1483 Кодекса.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 16.02.2023 поступило возражение на решение Роспатента.

Заявитель выражает несогласие со сходством обозначения по заявке №2021736583 и противопоставленных товарных знаков серии TODD/ТОДД, так как, по его мнению, отсутствуют фонетическое, графическое и семантическое сходство.

Кроме того заявитель сообщает, что противопоставленная заявка №2021722529 отозвана заявителем 17.11.2022.

В отношении применения положений пункта 3 статьи 1483 Кодекса заявитель сообщает о том, что Роспатентом в рамках оспариваемого решения не доказаны ассоциативные связи потребителей и возможность введения потребителя в

заблуждение. Также не проанализированы возможные ассоциативные связи относительно отдельных позиций испрашиваемого перечня.

В отношении применения пункта 1 статьи 1483 Кодекса заявитель сообщил, что название какого-либо персонажа вошло в общественное достояние, не говорит об утрате различительной способности в отношении заявленных товаров и услуг. Авторское право вообще не применимо к пункту 1 статьи 1483 Кодекса.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2021736583 от 11.06.2022 и зарегистрировать товарный знак «Sweeney Todd Суини Тодд».

Изучив материалы дела, заслушав представителя заявителя, коллегия установила следующее.

С учетом даты (11.06.2021) поступления заявки № 2021736583 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившие в силу 31.08.2015.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов:

- 1) вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида;
- 2) являющихся общепринятыми символами и терминами;
- 3) характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта;

4) представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся: простые геометрические фигуры, линии, числа; отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово; общепринятые наименования; реалистические или схематические изображения товаров, заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров; сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся также обозначения, которые на дату подачи заявки утратили такую способность в результате широкого и длительного использования разными производителями в отношении идентичных или однородных товаров, в том числе в рекламе товаров и их изготовителей в средствах массовой информации.

В соответствии с подпунктом 2 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали.

Согласно пункту 37 Правил к обозначениям, противоречащим общественным интересам, принципам гуманности и морали, относятся, в частности, неэтично примененная национальная и (или) государственная символика (гербы, флаги, эмблемы), антигосударственные лозунги, слова и изображения непристойного содержания, призывы антигуманного характера, оскорбляющие человеческое достоинство, религиозные чувства верующих, слова, написание которых нарушает правила орфографии.

В соответствии с подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

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

В соответствии с пунктом 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

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

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

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

В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены,

взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Заявленное на регистрацию в качестве товарного знака словесное обозначение **Sweeney Todd**

« **Суини Тодд** » по заявке №2021736583 состоит из словесных элементов «Суини Тодд», выполненных буквами русского алфавита, «Sweeney Todd», выполненных буквами латинского алфавита. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров и услуг 03, 06, 09, 14, 16, 18, 21, 24, 25, 26, 28, 41, 44 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак [1] «TOD» по заявке №2021722529 с приоритетом от 15.04.2021, в отношении которого принято решение о регистрации в отношении товаров 24, 25 классов МКТУ. Однако ввиду неоплаты пошлины за регистрацию обозначения в качестве товарного знака и выдачу свидетельства на него 17.11.2022 Роспатентом вынесено решение о признании заявки отозванной. Данное решение не оспорено заявителем.



[2-4] - серией (блоком) товарных знаков [2] «

TODD

ТОДД

№723139, [3] « **TODD** » по свидетельству № 706851, [4] « **ТОДД** » по свидетельству №706850 с приоритетами от 14.12.201. Правовая охрана в отношении товаров и услуг 16, 21, 28, 41 класса МКТУ, однородных заявленным товарам и услугам 16, 21, 28, 41 классов МКТУ;



[5-13]- серией (блоком) товарных знаков [5] «



25.10.2027); [6] «



приоритетом от 21.09.2016; [7] «

№1326835 – приоритет от 21.09.2016; [8] «



регистрации №1121319 – конвенционный приоритет от 24.02.2012; [9] «



по международной регистрации №1006548 – конвенционный приоритет от

04.05.2009, срок регистрации продлен до 01.06.2029; [10] «



международной регистрации №1053779 – приоритет от 02.08.2010, срок

регистрации продлен до 02.02.2030; [11] «



регистрации №858452 – конвенционный приоритет от 18.04.2005, срок регистрации

продлен до 20.05.2025; [12] «



№557802, [13] «



» по международной регистрации №544385 –

приоритет от 01.12.1992, срок регистрации продлен до 01.12.2022) на имя ТОД'С

С.П.А., Виа Филиппо Делла Валле 1, 63019 Сант'Эльпидио а Марэ, Асколи Пицено,

Италия (TOD'S S.P.A., Via Filippo della Valle, 1 I-63811 SANT'ELPIDIO A MARE

(FM)), в отношении товаров 03, 06, 09, 14, 18, 25, 26 классов МКТУ, однородных

заявленным товарам 03, 06, 09, 14, 18, 25, 26 классов МКТУ.

Принимая во внимание признание отозванной противопоставленной заявки

[1], данное противопоставление далее не подлежит учету.

Анализ сходства обозначения по заявке № 2021736583 и противопоставленных

товарных знаков [2-13] показал следующее.

Заявленное обозначение является словесным, как и противопоставленные знаки [3-4], представляющие собой слова «ТОДД»/ «TODD».

Противопоставленные товарные знаки 2, 5-13 являются комбинированными. В комбинированных обозначениях основную роль выполняют словесные элементы «TODD», «TODS», так как они легче запоминаются, подлежат воспроизведению, выполняют основную индивидуализирующую функцию.

Сходство заявленного обозначения и противопоставляемых товарных знаков [2-4] определялось на основании вхождения противопоставленных словесных знаков «ТОДД»/ «TODD» в состав заявленного обозначения, а также словесного элемента «TODD» противопоставленного знака [2], что говорит о фонетическом и графическом сходстве обозначений в целом.

Сходство заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [5-13] определялось на основании фонетического сходства близкого к тождеству словесных элементов «ТОДД»/ «TODD» заявленного обозначения и "TODS" противопоставленных товарных знаков.

Доводы заявителя о несходстве сопоставляемых обозначений ввиду разной протяженности заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков опровергаются судебной практикой (постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 21.05.2018 и от 03.12.2018 по делу №СИП-210/2017, от 21.05.2018 по делу №СИП-210/2017, от 31.05.2018 по делу №СИП-450/2017 (определением Верховного Суда Российской Федерации от 13.09.2018 №300-КГ18-13820 в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации отказано) и от 19.10.2018 по делу №СИП-137/201, в постановлении Суда по интеллектуальным правам по делу №А41-79867/2018.), согласно которой при совпадении хотя бы одного элемента обозначения с противопоставленным знаком нельзя сделать вывод о полном несходстве.

По мнению заявителя обозначения имеют разное смысловое наполнение ввиду наличия яркого образа в персонаже Суинни Тодд.

В ответ на данный довод коллегия поясняет, что семантически невозможно сопоставить сравниваемые обозначения, так как противопоставления не имеют перевода.

Таким образом, коллегия пришла к выводу о сходстве заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [2-13] за счет фонетического и графического тождества и сходства словесных элементов «ТОДД»/ «TODD» / "TODS".

Анализ однородности испрашиваемых товаров и услуг 03, 06, 09, 14, 16, 18, 21, 24, 25, 26, 28, 41, 44 классов МКТУ и товаров и услуг, присутствующих в перечнях противопоставленных товарных знаков [2-13], показал следующее.

Испрашиваемые товары 03 класса МКТУ *«ароматизаторы [эфирные масла]; ароматизаторы воздуха; вода туалетная; грим; дезодоранты для человека или животных; духи; изображения переводные декоративные для косметических целей; мыла; мыла для бритья; мыла кусковые туалетные; наборы косметические; одеколон; препараты для бритья; препараты для ванн косметические; препараты для ванн, не для медицинских целей; препараты для заточки инструментов; шампуни»* представляют собой гигиенические и косметические принадлежности, парфюмерные товары, абразивы, которые однородны товарам 03 класса МКТУ *«Perfumery and cosmetics, namely perfume, eau de cologne, rose water, cologne, after shave lotions, make-up, personal deodorants and antiperspirants, essential oils for personal use, soaps, shaving soaps, bath oils, bath loams, bath cream, bath salts for cosmetic purposes, cleansing soaps for personal hygiene, shower soaps, shaving lotions, shaving creams, beauty creams, vanishing creams, skin lotions, hand creams, lotions, body milk, cosmetic preparations for slimming purposes, sun oils, sun milks, sunscreen lotions, talcum powder, tissues impregnated with cosmetic lotions, cotton stick for cleaning ears, cotton wool for cosmetic purposes, eyebrow pencils, eye liners, mascaras; face powder, lip-slicks, eye make-up removers, skin milks, cleansing lotions, hair care preparations, shampoos, hair oils, henna, hair lotions, hair creams, hair sprays, hair decolorants, nail polish, depilatories, cosmetic kits, dentifrices; laundry preparations, namely cleaning, polishing, scouring and abrasive preparations, bleach and laundry*

detergents; shoe and boot creams and polishes (Парфюмерия и косметика, а именно духи, одеколон, розовая вода, одеколон, лосьоны после бритья, декоративная косметика, персональные дезодоранты и антиперспиранты, эфирные масла для личного пользования, мыло, мыло для бритья, масла для ванн, глина для ванн, крем для ванн, ванны соли для косметических целей, очищающее мыло для личной гигиены, мыло для душа, лосьоны для бритья, кремы для бритья, косметические кремы, исчезающие кремы, лосьоны для кожи, кремы для рук, лосьоны, молочко для тела, косметические препараты для похудения, масла для загара, молочко для загара, солнцезащитный крем лосьоны, тальк, салфетки, пропитанные косметическими лосьонами, ватная палочка для чистки ушей, вата для косметических целей, карандаши для бровей, подводки для глаз, туши для ресниц; пудра для лица, помады для губ, средства для снятия макияжа с глаз, молочко для кожи, очищающие лосьоны, средства по уходу за волосами, шампуни, масла для волос, хна, лосьоны для волос, кремы для волос, лаки для волос, средства для обесцвечивания волос, лак для ногтей, депиляторы, косметические наборы, средства для ухода за зубами; препараты для стирки, а именно чистящие, полирующие, чистящие и абразивные препараты, отбеливатели и моющие средства для стирки; кремы и полироли для обуви и ботинок)» противопоставленных товарных знаков [8, 11].

Испрашиваемые товары 09 класса МКТУ «*оправы для очков; очки [оптика]; очки солнцезащитные; сумки для переносных компьютеров; футляры для контактных линз; футляры для очков; футляры для смартфонов; цепочки для очков; чехлы для переносных компьютеров; чехлы для персональных цифровых помощников [ПЦП]; чехлы для планшетных компьютеров; чехлы для смартфонов; шнурки для мобильных телефонов; шнурки для очков*» представляют собой оптические приборы и аксессуары для электроники, которые в части идентичны, а в другой части однородны товарам 09 класса МКТУ «*Spectacles, sunglasses, lenses and frames therefor, contact lenses, optical lenses, magnifying glasses, wises, chains and cords for glasses and spectacles, parts and fittings, for all the aforesaid goods; leather covers for portable multimedia players, for mobile phones, for DVDs, for CDs, for computer*

cables, for audio reproduction devices, for palmtops, for electronic agendas, for photographic cameras and for film cameras (Очки, солнцезащитные очки, линзы и оправы для них, контактные линзы, оптические линзы, лупы, оправы, цепочки и шнуры для очков и очков, детали и фурнитура для всех вышеперечисленных товаров; кожаные чехлы для портативных мультимедийных плееров, для мобильных телефонов, для DVD, для компакт-дисков, для компьютерных кабелей, для устройств воспроизведения звука, для карманных компьютеров, для электронных программ, для фотокамер и пленочных камер)» противопоставленных товарных знаков [6, 8, 10, 11], так как сопоставляемые перечни содержат товары одинаковых родовых групп (оптические приборы и аксессуары).

Испрашиваемые товары 14 класса МКТУ «*браслеты [изделия ювелирные]; браслеты вышитые текстильные [изделия ювелирные]; браслеты для часов; брелоки ювелирные; броши [изделия ювелирные]; булавки [изделия ювелирные]; булавки декоративные; булавки для галстуков; бюсты из благородных металлов; жетоны медные; зажимы для галстуков; запонки; изделия художественные из благородных металлов; изделия ювелирные; кольца разъемные из драгоценных металлов для ключей; кольца, перстни [изделия ювелирные]; коробки подарочные для ювелирных изделий; медали; медальоны [изделия ювелирные]; цепи [изделия ювелирные]; цепочки для часов; шкатулки для украшений»* однородны товарам 14 класса МКТУ «*rough gemstones, precious stones, diamonds, coral jewellery, emerald, sapphire, ruby, opal, topaz, aquamarine, earrings, rings, necklaces, bracelets, ornamental pins made of precious metal, shoe ornaments of precious metal, pearls, boxes of precious metal, jewels cases of precious metal, brooches, pins, tie clips, cuff links, leather bracelets, (драгоценные камни, бриллианты, украшения из кораллов, изумрудов, сапфиров, рубинов, опалов, топазов, аквамаринов, серьги, кольца, ожерелья, браслеты, декоративные булавки из драгоценных металлов, украшения для обуви из драгоценных металлов, жемчуг, шкатулки из драгоценных металлов, футляры для драгоценностей из драгоценных металлов, броши, булавки, зажимы для галстука, запонки, кожаные браслеты)*» противопоставленных товарных знаков [6-8, 10], так как сопоставляемые товары представляют собой товары одних и тех же видовых

групп, все сопоставляемые товары являются предметами роскоши, имеют сходные условия реализации. Так, в ювелирных магазинах продаются не только ювелирные украшения, но и художественные изделия из драгоценных камней. Бюсты из благородных металлов по этим же причинам следует считать однородными ювелирным украшениям.

Испрашиваемые товары 06 класса МКТУ *«заклепки металлические; кольца медные; кольца разъемные для ключей металлические; крючки вешалок для одежды металлические; крючки для сумок металлические; ларцы металлические; крючки-вешалки для одежды металлические; цепи металлические»* однородны товарам 14 класса МКТУ *«Buckles of common metal (hardware); rings of common metal for keys (Пряжки из обычного металла (метизы); кольца из обычного металла для ключей)* противопоставленного товарного знака [7], так как сопоставляемые товары представляют собой товары одних и тех же видовых групп – изделия металлические хозяйственно-бытового назначения.

Перечень испрашиваемых товаров 16 класса МКТУ, представляющий собой канцелярские принадлежности, бумагу и изделия бумажные, изделия гигиенические бумажные, писчебумажную продукцию, картон и изделия из него, продукцию печатную, изделия художественно-графические печатные, оборудование и пособия учебные, принадлежности для письма, черчения и рисования, для художественного творчества, оборудование и принадлежности конторские, офисные, оборудование издательско-полиграфическое, изделия упаковочные, клеящие материалы, содержат полностью идентичные позиции товарам 16 класса МКТУ противопоставленных товарных знаках [2-4].

Испрашиваемые товары 18 класса МКТУ *«бумажники; визитницы; держатели для кредитных карт [бумажники]; картдержатели [бумажники]; кейсы из кожи или кожкартона; клапаны кожаные; коробки из кожи или кожкартона; коробки из фибры; кошельки; кошельки из металлических колечек; мешки [конверты, сумки] кожаные для упаковки; молескин [имитация кожи]; наборы дорожные [кожгалантерея]; несессеры для туалетных принадлежностей незаполненные; нити кожаные; ошейники для животных; папки деловые; папки для*

нот; поводки; портмоне; портпледы; портфели [кожгалантерея]; ранцы; ремешки кожаные; ремни кожаные [изделия шорные]; рюкзаки; саквояжи; сумки; сумки для одежды дорожные; сумки женские; сумки пляжные; сумки спортивные; сумки туристские; сумки хозяйственные; сумки хозяйственные на колесах; сумки школьные; сундуки дорожные; сундуки дорожные [багажные]; сундуки из фибры; футляры для ключей; чемоданы; чемоданы моторизированные; чемоданы на колесах; чемоданы плоские; чемоданы плоские для документов; этикетки кожаные» однородны товарам 18 класса МКТУ «*Bourses, sacs, accessoires en peau, tels qu'étuis pour clefs, portefeuilles et porte-monnaie* (Биржи, саквояжи, аксессуары для воды, аксессуары для ключей, портфели и портмоне)» противопоставленного товарного знака [12], товарам «*Bags, handbags, traveling bags, briefcases, leather briefcases, leather credit card holders, wallets, leather document briefcases, leather key cases, purses, trunks, suit cases, cosmetic bags, sports bags included in this class, bags for athletic equipments, evening and shoulder bags for ladies, leather shopping bags, school bags, garment bags for travel, suit carriers for travel, shoe bags for travel, beach bags, rucksacks, diaper bags, backpacks, Boston bags, traveling trunks, duffel bags, overnight bags, carry-on bags, bags for mountain-climbing, satchels, opera bags, vanity cases (not fitted), hides, cases and boxes made of leather, bags made of leather for packaging, leather straps, umbrellas, leather leashes; leather covers for document holders* (Сумки, дамские сумочки, дорожные сумки, портфели, кожаные портфели, кожаные кредитницы, кошельки, кожаные портфели для документов, кожаные ключницы, кошельки, сундуки, чемоданы, косметички, спортивные сумки, входящие в этот класс, сумки для спортивного инвентаря, вечерние и наплечные сумки для женщин, кожаные сумки для покупок, школьные сумки, сумки для одежды для путешествий, сумки для костюмов для путешествий, сумки для обуви для путешествий, пляжные сумки, рюкзаки, сумки для пеленок, рюкзаки, бостонские сумки, дорожные чемоданы, вещевые сумки, ночные сумки, ручная кладь, сумки для альпинизма, ранцы, оперные сумки, косметички (не приспособленные), шкуры, футляры и шкатулки из кожи, сумки кожаные для упаковки, ремни кожаные, зонты, поводки кожаные; кожаные чехлы для документов)» противопоставленных товарных знаков

[6, 8, 10], товарам «сумки, сумки женские, сумки дорожные, саквояжи, изделия для документов, изделия для документов кожаные, кожаные кошельки и футляры для кредитных карт, бумажники, кожаные обложки для документов, футляры для ключей [кожаные изделия], кошельки, сундуки дорожные, чемоданы, чемоданы плоские, сумочки-косметички, изделия из кожи, не относящиеся к другим классам, спортивные сумки, включенные в данный класс, сумки для спортивной экипировки, вечерние женские сумки и женские сумки, носимые через плечо, кожаные сумки для покупок, сумки школьные, сумки для одежды дорожные, дорожные сумки-чехлы для костюмов, дорожные сумки для обуви, сумки пляжные, мешки, сумки тканевые, рюкзаки, ранцы, сумки с двумя ручками, дорожные чемоданы, туристические рюкзаки, вещевые мешки, чемоданы и сумки для коротких поездок, сумки для переноски, сумки и рюкзаки для альпинистов, ранцы, театральные сумочки, несессеры для туалетных принадлежностей [незаполненные], шкуры животных, сундуки и коробки из кожи, сумки и мешки кожаные для упаковки, ремни кожаные, зонты, шнуры кожаные [поводки]» противопоставленного товарного знака [5], так как сопоставляемые товары представляют собой товары одних и тех же видовых групп – изделия галантерейные, сумки, кожные изделия.

Перечень испрашиваемых товаров 21, 28 и услуг 41 классов МКТУ содержат полностью идентичные позиции товарам и услугам 21, 28, 41 классов МКТУ противопоставленных товарных знаков [2-4].

Испрашиваемые товары 25 класса МКТУ «банданы [платки]; белье нижнее; береты; блузы; боксеры [шорты]; брюки; вставки для рубашек; вуали [одежда]; галстуки; гетры; джерси [одежда]; жилеты; изделия спортивные трикотажные; изделия трикотажные; кашне; козырьки [головные уборы]; колготки; комбинезоны [одежда]; корсажи [женское белье]; корсеты [белье нижнее]; костюмы; костюмы маскарадные; майки спортивные; маски для сна (одежда); носки; одежда; одежда верхняя; одежда готовая; одежда кожаная; одежда непромокаемая; одежда форменная; перчатки [одежда]; пижамы; платки шейные; повязки для головы [одежда]; подвязки; подтяжки; пончо; пояса [одежда]; пояса-кошельки [одежда]; пуловеры; рубашки; свитера; стельки;

трикотаж [одежда]; уборы головные; фартуки [одежда]; футболки; халаты; чулки; шапки [головные уборы]; шарфы; шляпы; штанишки детские [белье нижнее]; юбки; юбки-шорты» относятся к родовой группе товаров – одежда, к которой также относятся товары 25 класса МКТУ «*Leather coats, leather jackets, leather trousers, leather skirts, leather tops, leather raincoats, leather long coats, leather overcoats, leather belts, leather braces for clothing, belts, suits, padded jackets, jackets, stuff jackets, jumpers, trousers, jeans, skirts, dresses, coats, overcoats, cloaks, raincoats, parkas, pullovers, shirts, T-shirts, blouses, sweaters, underwear, baby-dolls being nightwear, bathrobes, bathing costumes, negligee, swim suits, dressing gowns, nightgowns, one-piece dresses, two-piece dresses, evening dresses, shawls, scarves, ties, neckties, gentlemen suits, women's clothing, dress shirts, aloha shirts, sweat shirts, under shirts, polo shirts, body suits, blazers, shorts, sport shirts; shoes, athletic shoes, slippers, overshoes, low heel shoes, leather shoes, rubber shoes, galoshes, golf shoes, wooden clog, angler shoes, basketball shoes, dress shoes, heels, hiking shoes, rugby shoes, boxing shoes, base ball shoes, vinyl shoes, beach shoes, inner soles, soles for footwear, footwear upper, heelpieces for shoes and boots, non-slipping pieces for shoes and boots, tips for footwear, rain shoes, track-racing shoes, work shoes, straw shoes, gymnastic shoes, boots, ski boots, half boots, arctic boots, football boots, laced boots, field hockey shoes, hand ball shoes, esparto shoes or sandals, sandals, bath sandals; gloves, gloves for protection against cold, leather gloves, mittens; hats and caps, visors (headgear), leather hats and caps* (Кожаные пальто, кожаные куртки, кожаные брюки, кожаные юбки, кожаные топы, кожаные плащи, кожаные длинные пальто, кожаные пальто, кожаные ремни, кожаные подтяжки для одежды, ремни, костюмы, ватники, куртки, пуховики, джемперы, брюки, джинсы, юбки, платья, пальто, пальто, плащи, плащи, парки, пуловеры, рубашки, футболки, блузки, свитера, нижнее белье, детские куклы как ночное белье, халаты, купальные костюмы, negligee, купальники, халаты, ночные рубашки, цельные платья, платья из двух частей, вечерние платья, шали, шарфы, галстуки, галстуки, мужские костюмы, женская одежда, классические рубашки, рубашки алоха, толстовки, майки, рубашки поло, боди, блейзеры, шорты, спорт рубашки; обувь, спортивная обувь, тапочки, галоши,

туфли на низком каблуке, кожаная обувь, резиновая обувь, галоши, обувь для гольфа, деревянный сабо, обувь для рыболова, баскетбольная обувь, модельная обувь, каблуки, туристическая обувь, обувь для регби, боксерская обувь, бейсбольная обувь, виниловая обувь, пляжная обувь, стельки, подошвы для обуви, верх обуви, каблуки для обуви и ботинок, нескользящие детали для обуви и ботинок, наконечники для обуви, дождевики, кроссовки для трекинга, рабочая обувь, соломенная обувь, гимнастическая обувь, ботинки, лыжные ботинки, полусапожки, арктические ботинки, футбольные бутсы, ботинки на шнуровке, обувь для хоккея на траве, кеды для игры в мяч, эспарто или сандалии, сандалии, банные сандалии; перчатки, перчатки для защиты от холода, кожаные перчатки, рукавицы; шапки и кепки, козырьки (головные уборы), кожаные шапки и кепки)» противопоставленных товарных знаков [10, 8, 6], товарам «Articles pour l'habillement (Одежда)» противопоставленного товарного знака [13], товарам «Articles d'habillement en peau et autres matières, notamment ceintures et canadiennes (Предметы одежды из кожи и других материалов, в частности ремни и ремни)» противопоставленного знака [12], а также в части тождественны, в остальной части однородны товарам 25 класса МКТУ противопоставленного товарного знака [5].

Испрашиваемые товары 26 класса МКТУ «броши [принадлежности одежды]; кнопки-застежки; украшения для обуви; украшения для одежды; украшения для шляп; пряжки [принадлежности одежды]; пуговицы; пуговицы-эмблемы» однородны товарам 26 класса МКТУ «Shoe buckles; belt buckles; buckles for clothing (пряжки для обуви; пряжки для ремней; пряжки для одежды)» противопоставленного товарного знака [7], так как перечисленные товары представляют собой изделия одного вида, остальные испрашиваемые товары «аппликации [изделия галантерейные]; изделия галантерейные, за исключением ниток; изделия декоративные, текстильные, приклеиваемые нагреванием [галантерейные изделия]; ленты шляпные; метки бельевые буквенные; метки бельевые цифровые; метки бельевые цифровые или буквенные; петли для одежды; повязки нарукавные; тесьма для отделки одежды; шнурки для обуви; шнуры для одежды; шнуры шерстяные» также относятся к родовой группе товаров фурнитура

галантерейная для одежды и обуви, как и товары противопоставленного знака [7], следовательно, являются однородными. Кроме того перечисленные товары, представляющие собой фурнитуру для шляп сопутствуют товарам *«шляпы, шапки, кепки, фуражки, козырьки (головные уборы)»* 25 класса МКТУ противопоставленного товарного знака [5], а испрашиваемая фурнитура для одежды является однородной товарам *«одежда»* противопоставленных знаков [5, 6, 8, 10, 12, 13] имеют одинаковое назначение, круг потребителей, являются взаимодополняемыми.

Таким образом, в отношении перечисленных выше товаров и услуг 03, 09, 14, 16, 18, 21, 25, 26, 28, 41 классов МКТУ, а также части товаров 06 класса МКТУ установлено тождество/высокая степень однородности товаров, перечисленных в скорректированном перечне (согласно уведомлению Роспатента от 19.08.2022), товарам и услугам противопоставленных знаков [2-13].

Испрашиваемые товары 24 класса МКТУ *«вымпелы текстильные или пластиковые; салфетки косметические текстильные; флаги текстильные или пластиковые; баннеры текстильные или пластиковые; этикетки из текстильных материалов»* однородны товарам 16 класса МКТУ *«баннеры бумажные; вымпелы бумажные; салфетки бумажные для снятия макияжа; салфетки для стоматологических лотков бумажные; флаги бумажные; салфетки косметические бумажные; этикетки из бумаги или картона»* противопоставленных товарных знаков [2-4], так как сопоставляемые товары являются товарами одного вида и отличаются исключительно по материалу, однако совпадают по виду, назначению, кругу потребителей и условиям реализации. Испрашиваемые товары 24 класса МКТУ *«белье столовое, за исключением бумажного; салфетки под приборы текстильные; салфетки столовые текстильные; скатерти клеенчатые; скатерти, за исключением бумажных; полотенца текстильные;»* являются взаимозаменяемыми с товарами 16 класса МКТУ *«скатерти бумажные; салфетки под столовые приборы бумажные; салфетки столовые бумажные; полотенца для рук бумажные;»* противопоставленных товарных знаков [2-4], так как имеют сходное назначение.

При определении вероятности смешения сравниваемых обозначений коллегии надлежит руководствоваться требованиями пункта 162 Постановления Пленума ВС РФ №10 от 23.04.2019 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее Постановление Пленума ВС РФ), согласно которому вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства товарного знака и спорного обозначения).

Учитывая установленное сходство заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [2-13], а также в части идентичность, а в другой части высокую степень однородности испрашиваемых товаров и услуг 03, 06, 09, 14, 16, 18, 21, 24, 25, 26, 28, 41 классов МКТУ соответствующим товарам и услугам противопоставленных товарных знаков [2-13], их следует признать сходными до степени смешения, согласно положениям пункта 162 Постановления Пленума ВС РФ.

Таким образом, обозначение по заявке №2021736583 является сходным до степени смешения с противопоставленными товарными знаками [2-13] в отношении всех испрашиваемых товаров и услуг 03, 09, 14, 16, 18, 21, 25, 26, 28, 41, классов МКТУ и части испрашиваемых товаров 06, 24 класса МКТУ, то есть в указанной части не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Вместе с тем испрашиваемые товары 06 класса МКТУ *«изделия из обычных металлов художественные; изделия из бронзы [произведения искусства]»* не являются однородными пряжкам и кольцам противопоставленного знака [7], так как представляют собой изделия не бытового, а художественного назначения, имеют иной круг потребителей и условия реализации.

Испрашиваемые товары 24 класса МКТУ *«белье постельное; занавеси для душа текстильные или пластмассовые; занавеси текстильные или чехлы для диванных подушек; чехлы для мебели; чехлы для подушек; ткани клейкие,*

приклеиваемые при высокой температуре; пластмассовые; наволочки; наматрасники; одеяла; одеяла для домашних животных; пледы дорожные; покрывала постельные; покрывала постельные бумажные; простыни», представляющие собой текстиль и изделия тканые, неоднородны товарам противопоставленных товарных знаков [2-13]. А также испрашиваемые услуги 44 класса МКТУ, включающие услуги санитарно-гигиенические, медицинские услуги, услуги в области садоводства и лесного хозяйства, услуги салонов красоты, не являются однородными товарам и услугам, содержащимся в перечне противопоставленных товарных знаков [2-13].

Таким образом, в части указанных товаров 06, 24 и услуг 44 классов МКТУ обозначение по заявке №2021736583 соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Анализ обозначения по заявке № 2021736583 на соответствие требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Словесные элементы «Суини Тодд Sweeney Todd» представляют собой наименование вымышленного персонажа, впервые появившегося в качестве главного отрицательного героя в серии небольших рассказов «Жемчужная нить» (печатались с 1846 по 1847 годы, переиздавалась и позднее).

Мотив для отказ в регистрации заявленного обозначения по пункту 1 статьи 1483 Кодекса мотивирован тем, что ввиду истечения исключительных авторских прав на первоначальное произведение – серия рассказов «Жемчужная нить», написанные в 1846-1847 годах, а также на первую экранизацию романа «Суинни Тодд, демон-парикмахер с Флит-стрит» режиссера Джорджа Кинга в 1936 году, имя персонажа Суинни Тодд/ Sweeney Todd стало общественным достоянием.

В ответ на это коллегия поясняет, что имеющийся в свободном доступе справочная информация не раскрывает точных авторов серии книг «Жемчужная нить». Имеющаяся информация о лицах (Дэвид Шеннон, Томас Пекетт Прест и Джеймс Малкольм Раймер), написавших эту серию книг не позволяет установить какое из этих лиц непосредственно причастно к части об описании персонажа Суинни Тодд/ Sweeney Todd.

Принимая во внимание отсутствие официальных сведений об авторе рассказа с персонажем Суинни Тодд/ Sweeney Todd, о дате его смерти не представляется возможным определить когда именно истек срок охраны исключительных прав на литературное произведение.

Кроме того, на основании литературного произведения созданы многочисленные производные аудиовизуальные произведения, которые включают слова «Суинни Тодд Sweeney Todd» в качестве названия. Так, кроме перечисленных в оспариваемом решении кинокартин, в дальнейшем были сняты следующие киноленты: «Суинни Тодд, демон-парикмахер с Флит-стрит» 1982 года выпуска режиссера Терри Хьюза и Харольда Принца; 2007 года выпуска режиссера Тима Бёртона.

Данные сведения свидетельствуют о наличии иных, действующих на дату подачи заявки исключительных правах третьих лиц на название аудиовизуального произведения, что исключает факт обращения названия персонажа Суинни Тодд в обозначение, перешедшее в общественное достояние.

Таким образом, обозначение по заявке №2021736583 соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Применение положений пункта 9 статьи 1483 Кодекса на этапе экспертизы заявленного обозначения, а также на этапе обжалования решения Роспатента в Палате по патентным спорам недопустимо согласно правоприменительной практике. Так, согласно решениям Суда по интеллектуальным правам (см. решение Суда по интеллектуальным правам от 25.03.2021 по делу №СИП-883/2020. Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам по тому же делу) Роспатент не вправе собирать в инициативном порядке доказательства противоречия заявленного обозначения нормам подпункта 1 пункта 9 статьи 1483 Кодекса, возражение может быть рассмотрено исходя из тех доказательств, которые уже имеются в административном деле и представлены в него на стадии экспертизы с обращением в порядке пункта 1 статьи 1493 Кодекса.

Обращений от владельца исключительных авторских прав на произведения, в названии которых использованы слова «Суинни Тодд Sweeney Todd», против регистрации обозначения по заявке №2021736583 в адрес Роспатента не поступало.

Анализ обозначения по заявке №2021736583 на соответствие требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

В оспариваемом решении несоответствие пункту 3 статьи 1483 Кодекса установлено ввиду способности заявленного обозначения вводить потребителя в заблуждение относительно производителя товаров и лица, оказывающего услуги.

Вместе с тем ассоциативные связи потребителей не являются доказанными в оспариваемом решении, при этом, учитывая множество объектов авторских и смежных прав, включающих в свой состав словесные элементы «Суинни Тодд Sweeney Todd» ассоциации не могут быть связаны с одним из всех лиц, использующих данное обозначение, что само по себе исключает возможность применения пункта 3 статьи 1483 Кодекса в качестве основания для отказа в регистрации обозначения.

Таким образом, обозначение по заявке №2021736583 соответствует требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 16.02.2023, отменить решение Роспатента от 17.10.2022 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2021736583.