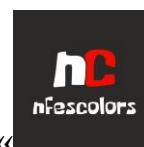



**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
по результатам рассмотрения  возражения  заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ (далее - Кодекс), и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30 апреля 2020 №644/261, вступившими в силу с 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 28.06.2023 возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №942865, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «НФЭС», Ивановская обл. (далее – лица, подавшие возражение; ООО «НФЭС»), при этом установила следующее.



Оспариваемый комбинированный товарный знак «» по заявке №2023725797 с приоритетом от 30.03.2023 зарегистрирован 22.05.2023 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за №942865 в отношении товаров и услуг 25, 35 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ) на имя Общества с ограниченной ответственностью «ЮМТЕКС», 153032, Ивановская область, г.Иваново, ул.Станкостроителей, 8, оф.39 (далее – правообладатель; ООО «ЮМТЕКС»), информация о чем была опубликована 13.12.2021 в официальном бюллетене «Товарные знаки, знаки обслуживания, географические указания, наименования мест происхождения товаров» (далее – официальный бюллетень) №10 за 2023 год.

Согласно доводам возражения правовая охрана товарному знаку по свидетельству №942865 предоставлена в нарушение требований пунктов 8 и 9 статьи 1483 Кодекса как нарушающее исключительное право на фирменное наименование и авторское право. Также в возражении указывается на злоупотребление правом при регистрации оспариваемого товарного знака по свидетельству №942865.

Приведенные в поступившем возражении доводы сводятся к следующему:

- обозначение, зарегистрированное в качестве оспариваемого товарного знака по свидетельству №942865, тождественно объекту авторского права – логотипу, созданному в 2021 году генеральным директором ООО «НФЭС» - Жумаевым Керимом, публикация сведений об этом произведении была осуществлена 01.06.2021 в социальной сети ВКонтакте (<https://vk.com/nfescolor>), в июне 2021 года информация о произведении и вариантах его исполнения была также доведена до специалистов патентной фирмы, в дальнейшем по договору от 03.10.2022 Жумаев Керим передал исключительное право на произведение ООО «НФЭС»;

- ООО «НФЭС» обладает исключительным правом на фирменное наименование, которое возникло 21.09.2021, т.е. раньше даты приоритета оспариваемого товарного знака по свидетельству №942865;

- словесный элемент «nfescolor» оспариваемого товарного знака по свидетельству №942865 характеризуется сходством до степени смешения с фирменным наименованием ООО «НФЭС» за счет наличия в их составе фантазийных словесных элемента «NFES» / «НФЭС», являющихся фонетически тождественными;

- областью деятельности ООО «НФЭС» является производство одежды, которая реализуется посредством маркетплейса Wildberries (<https://www.wildberries.ru/seller/353416>);

- деятельность ООО «НФЭС» однородна товарам 25 класса МКТУ, а также услугам 35 класса МКТУ *«демонстрация товаров, организация выставок в коммерческих или рекламных целях, организация торговых ярмарок, предоставление коммерческой информации и консультаций потребителям по вопросам выбора товаров и услуг; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной*

*продажи, продвижение продаж для третьих лиц, услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]*» оспариваемого товарного знака по свидетельству №942865.

Учитывая изложенные обстоятельства, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №942865 недействительным в отношении всех товаров и услуг 25, 35 классов МКТУ.

В качестве иллюстрации доводов возражения лицом, его подавшем, представлены следующие документы (в копиях), поступившие как с возражением от 28.06.2023, так и в дополнении к возражению от 01.09.2023:

- (1) Скриншот заглавного фото группы в VK, принадлежащей ООО «НФЭС»;
- (2) Скриншоты переписки генерального директора ООО «НФЭС» Керима Жумаева с ООО «Патентное бюро «ЖЕЛЕЗНО»;
- (3) Договор №18 об отчуждении исключительного права на произведение от 03.10.2022, заключенный между Керимом Жумаевым и ООО «НФЭС»;
- (4) Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц об ООО «НФЭС» от 28.06.2023;
- (5) Скриншот страницы ООО «НФЭС» на Wildberries;
- (6) Скриншоты из личного кабинета ООО «НФЭС» на Wildberries;
- (7) Отзывы на Wildberries до даты приоритета спорного знака;
- (8) Протокол испытаний №0320222554-ТСЛ от 25.03.2022;
- (9) Протокол испытаний №0320222527-ТСЛ от 25.03.2022;
- (10) Протокол испытаний №0320222555-ТСЛ от 25.03.2022;
- (11) Сертификат соответствия ЕАЭС, полученный на продукцию ООО «НФЭС»;
- (12) Выписка из реестра сертификатов соответствия;
- (13) Оферта с Wildberries;
- (14) Отчёт по оферте №7900742 от 21.02.2022 с файлом электронной подписи;
- (15) Отчёт по оферте №8376262 от 07.03.2022 с файлом электронной подписи;
- (16) Отчёт по оферте №8563856 от 14.03.2022 с файлом электронной подписи;

- (17) Отчёт по оферте №8816237 от 21.03.2022 с файлом электронной подписи;
- (18) Отчёт по оферте №8947589 от 28.03.2022 с файлом электронной подписи;
- (19) Отчёт по оферте №9145232 от 04.04.2022 с файлом электронной подписи;
- (20) Отчёт по оферте №9341075 от 11.04.2022 с файлом электронной подписи;
- (21) Отчёт по оферте №9534842 от 18.04.2022 с файлом электронной подписи;
- (22) Отчёт по оферте №9738208 от 25.04.2022 с файлом электронной подписи;
- (23) Отчёт по оферте №9984062 от 02.05.2022 с файлом электронной подписи.

Правообладатель оспариваемого товарного знака по свидетельству №942865 был в установленном порядке уведомлен о поступившем возражении и представил свой отзыв по мотивам возражения, при этом основные доводы отзыва сводятся к следующему:

- само по себе только наличие старшего права на фирменное наименование не свидетельствует о неправомерности предоставления правовой охраны оспариваемому знаку по свидетельству №942865 ввиду отсутствия сходства сопоставляемых средств индивидуализации в силу различного общего зрительного впечатления от их восприятия и звуковых отличий;

- материалами дела не подтверждается довод возражения о том, что спорное произведение является результатом творческого труда Жумаева Керима;

- поскольку из возражения не усматривается, кто является автором спорного произведения, а также данных о том, чьи права нарушены в связи с регистрацией оспариваемого товарного знака, ООО «НФЭС» не может быть признано заинтересованным в подаче возражения;

- правообладатель оспариваемого знака не признает факт принадлежности исключительных прав на оспариваемый товарный знак по свидетельству №942865 ООО «НФЭС», поскольку считает себя обладателем более раннего авторского права на спорный логотип, которое возникло на основании договора от 03.05.2021.

В свете изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану оспариваемого товарного знака по свидетельству №942865.

К отзыву правообладателя приложены следующие документы (в копиях):

(24) Договор оказания услуг по разработке товарного знака от 03.05.2021, заключенный между ООО «ЮМТЭКС» и Гуриной Ю.А., с приложениями;

(25) Соглашение к договору оказания услуг по разработке товарного знака от 03.05.2021;

(26) Расходный кассовый ордер от 10.05.2021.

Изучив материалы дела и заслушав участвующих в деле представителей сторон, коллегия сочла доводы возражения убедительными в части.

С учетом даты приоритета (30.03.2023) оспариваемого товарного знака по свидетельству №942865 правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 №482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный №38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с подпунктом 1 пункта 2 статьи 1512 Кодекса предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью или частично в течение всего срока действия исключительного права на товарный знак, если правовая охрана была ему предоставлена с нарушением требований пунктов 8, 9 статьи 1483 настоящего Кодекса.

Исходя из положений пункта 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) либо с наименованием селекционного достижения, зарегистрированного в государственном реестре охраняемых селекционных достижений, права на которые в Российской Федерации возникли у иных лиц ранее даты приоритета

регистрируемого товарного знака.

Исходя из положений пункта 9 статьи 1483 Кодекса, не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные названию известного в Российской Федерации на дату подачи заявки на государственную регистрацию товарного знака произведения науки, литературы или искусства, персонажу или цитате из такого произведения, произведению искусства или его фрагменту, без согласия правообладателя, если его права на соответствующее произведение возникли ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

Положения настоящего пункта применяются в отношении обозначений, сходных до степени смешения с указанными в нем объектами.

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42 - 44 настоящих Правил.

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

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

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

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость

звуков, составляющих обозначения; расположения 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 обозначение понятий, идей (в частности, совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Согласно пункту 43 Правил сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: 1) внешняя форма; 2) наличие или отсутствие симметрии; 3) смысловое значение; 4) вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и тому подобное); 5) сочетание цветов и тонов.

Признаки, указанные в пунктах 42 и 43 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.


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

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их

реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).



Оспариваемый товарный знак «» по свидетельству №942865 с приоритетом от 30.03.2023 является комбинированным, представляет собой словесно-графическую композицию, где на фоне квадрата черного цвета расположена монограмма в виде латинских букв «nc» в белом и красном цветовом исполнении, а ниже словесный элемент «nfescolors», выполненный оригинальным шрифтом строчными буквами латинского алфавита белого цвета.

Товарный знак зарегистрирован для индивидуализации широкого перечня товаров и услуг, а именно:

товаров 25 класса МКТУ «апостольники; банданы [платки]; белье нижнее; белье нижнее, абсорбирующее пот; береты; блузы; боа [горжетки]; боди [женское белье]; боксеры [шорты]; ботильоны; ботинки лыжные; ботинки спортивные; бриджи; брюки; бутсы футбольные; бюстгальтеры; бюстгальтеры самоклеющиеся; валенки [сапоги фетровые]; варежки; воротники [одежда]; воротники съёмные; вставки для рубашек; вуали [одежда]; габардины [одежда]; галоши; галстуки; галстуки-банты с широкими концами; гамаши; гамаши короткие; гетры [теплые носочно-чулочные изделия]; голенища сапог; граци; джерси [одежда]; жилеты; изделия спортивные трикотажные; изделия трикотажные; каблуки; каблуки для обуви; капюшоны [одежда]; каркасы для шляп [остовы]; карманы для одежды; кашне; кепки [головные уборы]; кимоно; козырьки для фуражек; козырьки, являющиеся головными уборами; колготки; комбинации [белье нижнее]; комбинезоны [одежда]; корсажи [женское белье]; корсеты [белье нижнее]; костюмы; костюмы купальные; костюмы маскарадные; костюмы



пляжные; косынки; купальники гимнастические; куртки [одежда]; куртки из шерстяной материи [одежда]; куртки рыбацкие; легинсы [штаны]; ливреи; лифы; майки спортивные; манжеты; мантильи; манто; маски для лица [одежда], не предназначенные для медицинских или санитарных целей; маски для сна; меха [одежда]; митенки; митры [церковный головной убор]; муфты [одежда]; муфты для ног неэлектрические; нагрудники детские, за исключением бумажных; нагрудники с рукавами, за исключением бумажных; накидки меховые; накидки парикмахерские; насадки защитные на каблуки; наушники [одежда]; носки; носки, абсорбирующие пот; обувь; обувь гимнастическая; обувь пляжная; обувь спортивная; одежда; одежда бумажная; одежда верхняя; одежда вышитая; одежда готовая; одежда для автомобилистов; одежда для велосипедистов; одежда для гимнастов; одежда из искусственной кожи; одежда из латекса; одежда кожаная; одежда непромокаемая; одежда светодиодная; одежда спортивная с цифровыми датчиками; одежда форменная; одежда, содержащая вещества для похудения; окантовка металлическая для обуви; орари [церковная одежда]; пальто; панталоны [нижнее белье]; парки; пелерины; перчатки [одежда]; перчатки без пальцев; перчатки велосипедные; перчатки водительские; перчатки для лыжников; пижамы; плавки; пластроны; платки головные; платки шейные; платочки для нагрудных карманов; платья; повязки для головы [одежда]; подвязки; подвязки для носков; подвязки для чулок; подкладки готовые [элементы одежды]; подмышники; подошвы для обуви; подтяжки; полуботинки; полуботинки на шнурках; пончо; пояса [белье нижнее]; пояса [одежда]; пояса церемониальные; пояса-кошельки [одежда]; пояса-шарфы; приданое для новорожденного [одежда]; приспособления, препятствующие скольжению обуви; пуловеры; пятки для чулок двойные; ранты для обуви; ризы [церковное облачение]; рубашки; рубашки с короткими рукавами; сабо [обувь]; сандалии; сандалии банные; сапоги; сарафаны; сари; саронги; свитера; союзки для обуви; стельки; стихари; тапочки банные; термоперчатки для устройств с сенсорным экраном; тоги; трикотаж [одежда]; трусы; туфли; туфли комнатные; тюбетейки; тюрбаны; уборы головные; фартуки [одежда]; форма для дзюдо; форма для карате; футболки; футболки

компрессионные [рашгарды]; халаты; халаты купальные; ханбок [корейская традиционная одежда]; цилиндры; части обуви носочные; чулки; чулки, абсорбирующие пот; шали; шапки бумажные [одежда]; шапочки для душа; шапочки купальные; шарфы; шарфы-трубы; шипы для бутс; шляпы; штанишки детские [белье нижнее]; штрипки; шубы; эспадрильи; юбки; юбки нижние; юбки-шорты»;

услуг 35 класса МКТУ – «абонирование телекоммуникационных услуг для третьих лиц; администрирование программ лояльности потребителей; анализ себестоимости; аренда кассовых аппаратов; аренда офисного оборудования в коворкинге; аренда площадей для размещения рекламы; аудит коммерческий; аудит финансовый; бизнес-услуги посреднические по подбору потенциальных частных инвесторов и предпринимателей, нуждающихся в финансировании; ведение автоматизированных баз данных; ведение бухгалтерских документов; ведение переговоров и заключение коммерческих сделок для третьих лиц; выписка счетов; демонстрация товаров; запись сообщений [канцелярия]; изучение общественного мнения; изучение рынка; индексация сайта в поисковых системах в коммерческих или рекламных целях; исследования в области бизнеса; исследования конъюнктурные; исследования маркетинговые; комплектование штата сотрудников; консультации по вопросам организации и управления бизнесом; консультации по организации бизнеса; консультации по управлению бизнесом; консультации по управлению персоналом; консультации профессиональные в области бизнеса; консультации, касающиеся коммуникационных стратегий в рекламе; консультации, касающиеся коммуникационных стратегий связей с общественностью; макетирование рекламы; маркетинг; маркетинг в части публикаций программного обеспечения; маркетинг влияния; маркетинг целевой; менеджмент в области творческого бизнеса; менеджмент спортивный; написание резюме для третьих лиц; написание рекламных текстов; написание текстов рекламных сценариев; обновление и поддержание информации в регистрах; обновление и поддержка информации в электронных базах данных; обновление рекламных материалов; обработка текста; онлайн-сервисы розничные для

скачивания предварительно записанных музыки и фильмов; онлайн-сервисы розничные для скачивания рингтонов; онлайн-сервисы розничные для скачивания цифровой музыки; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация и проведение коммерческих мероприятий; организация подписки на газеты для третьих лиц; организация подписки на услуги электронного сбора платы за проезд для третьих лиц; организация показов мод в рекламных целях; организация торговых ярмарок; оформление витрин; оценка коммерческой деятельности; подготовка исследований рентабельности бизнеса; подготовка платежных документов; поиск информации в компьютерных файлах для третьих лиц; поиск клиентов для третьих лиц; поиск спонсора; помощь административная в вопросах тендера; помощь в управлении бизнесом; помощь в управлении коммерческими или промышленными предприятиями; предоставление деловой информации; предоставление деловой информации через веб-сайты; предоставление информации в области деловых и коммерческих контактов; предоставление информации телефонных справочников; предоставление коммерческой информации и консультаций потребителям по вопросам выбора товаров и услуг; предоставление отзывов пользователей в коммерческих или рекламных целях; предоставление рейтингов пользователей в коммерческих или рекламных целях; предоставление торговых Интернет-площадок покупателям и продавцам товаров и услуг; предоставление электронных торговых площадок для покупателей и продавцов товаров и услуг; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; пресс-службы; проведение аукционов; прогнозирование экономическое; продвижение продаж для третьих лиц; продвижение товаров и услуг через спонсорство спортивных мероприятий; продвижение товаров через лидеров мнений; производство программ телемагазинов; производство рекламных фильмов; прокат офисного оборудования и аппаратов; прокат рекламного времени в средствах массовой информации; прокат рекламных материалов; прокат рекламных щитов; прокат торговых автоматов; прокат торговых стендов; прокат торговых стоек; прокат фотокопировального оборудования; профилирование потребителей в коммерческих или маркетинговых целях;

публикация рекламных текстов; радиореклама; разработка маркетинговых концепций; разработка рекламных концепций; расклейка афиш; распространение образцов; распространение рекламных материалов; рассылка рекламных материалов прямая почтовая; регистрация данных и письменных сообщений; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама наружная; реклама почтой; реклама с оплатой за клик; реклама телевизионная; сбор и предоставление статистических данных; сбор информации в компьютерных базах данных; сведения о деловых операциях; систематизация информации в компьютерных базах данных; службы административные по медицинским направлениям; службы корпоративных коммуникаций; службы по связям с прессой; согласование деловых контрактов для третьих лиц; составление информационных индексов в коммерческих или рекламных целях; составление налоговых деклараций; составление отчетов о счетах; тестирование психологическое при подборе персонала; управление бизнесом временное; управление внешнее административное для компаний; управление гостиничным бизнесом; управление деятельностью внештатных сотрудников; управление коммерческими проектами для строительных проектов; управление коммерческое лицензиями на товары и услуги для третьих лиц; управление коммерческое программами возмещения расходов для третьих лиц; управление компьютеризированное медицинскими картами и файлами; управление программами часто путешествующих; управление процессами обработки заказов товаров; услуги агентства по импорту-экспорту; услуги агентства по коммерческой информации; услуги агентства по трудоустройству; услуги административные по переезду предприятий; услуги в области общественных отношений; услуги коммерческого лоббирования; услуги коммерческого посредничества; услуги конкурентной разведки; услуги консультационные для бизнеса по цифровой трансформации; услуги консультационные по управлению бизнесом; услуги лидогенерации; услуги манекенищников для рекламы или продвижения товаров; услуги машинописные; услуги онлайн-заказа еды из ресторанов на вынос и доставку; услуги по вырезке новостей; услуги по исследованию рынка; услуги по напоминанию о встречах [офисные

*функции]; услуги по обработке данных [офисные функции]; услуги по оптимизации трафика веб-сайта; услуги по оптовой торговле фармацевтическими, ветеринарными, гигиеническими препаратами и медицинскими принадлежностями; услуги по планированию встреч [офисные функции]; услуги по подаче налоговых деклараций; услуги по поисковой оптимизации продвижения продаж; услуги по розничной торговле произведениями искусства, предоставляемые художественными галереями; услуги по розничной торговле фармацевтическими, ветеринарными, гигиеническими препаратами и медицинскими принадлежностями; услуги по розничной торговле хлебобулочными изделиями; услуги по составлению перечня подарков; услуги по сравнению цен; услуги посреднического бизнеса, связанные с подбором различных специалистов для работы с клиентами; услуги приема посетителей [офисные функции]; услуги рекламного агентства; услуги рекламные по созданию фирменного стиля для третьих лиц; услуги секретарские; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; услуги стенографистов; услуги субподрядные [коммерческая помощь]; услуги телемаркетинга; услуги телефонных ответчиков для отсутствующих абонентов; услуги телефонных станций; услуги фотокопирования; услуги экспертные по повышению эффективности бизнес».*

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

Исходя из имеющихся в деле материалов, основанием для подачи возражения явилось имеющееся, по мнению ООО «НФЭС», нарушение его исключительных прав на фирменное наименование и произведение дизайна в виде логотипа, которое возникло задолго до даты приоритета оспариваемого товарного знака по свидетельству №942865, при этом фирменное наименование используется в сфере производства и реализации продукции, однородной товарам 25 класса МКТУ и части услуг 35 класса МКТУ. Указанные обстоятельства позволяют признать ООО «НФЭС»

заинтересованным в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №942865 лицом.

По существу доводов возражения относительно несоответствия оспариваемого товарного знака по свидетельству №942865 требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса необходимо отметить следующее.

Лицо, подавшее возражение, полагает, что оспариваемый товарный знак по свидетельству №942865 нарушает его исключительное право на фирменное наименование ООО «НФЭС» в отношении всех товаров 25 класса МКТУ и таких услуг 35 класса МКТУ как *«демонстрация товаров, организация выставок в коммерческих или рекламных целях, организация торговых ярмарок, предоставление коммерческой информации и консультаций потребителям по вопросам выбора товаров и услуг; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи, продвижение продаж для третьих лиц, услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]»*.

Применительно к фирменному наименованию в круг обстоятельств, подлежащих установлению при разрешении вопроса о соответствии или несоответствии товарного знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса, входят:

- соотношение даты возникновения исключительного права на фирменное наименование, охраняемое на территории Российской Федерации, и даты приоритета спорного товарного знака;

- наличие или отсутствие тождества либо сходства до степени смешения фирменного наименования (его отдельных элементов) и спорного товарного знака;

- однородность товаров и услуг, в отношении которых зарегистрирован товарный знак, и видов деятельности юридического лица с противопоставленным фирменным наименованием (товаров и услуг, относящихся к сфере такой деятельности);

- использование фирменного наименования до даты приоритета спорного товарного знака.

На необходимость учета указанных обстоятельств при сопоставлении товарного знака и фирменного наименования указывает Суд по интеллектуальным

правам в разделе 1 «Фирменное наименование», приведенном в «Обзоре практики Суда по интеллектуальным правам по вопросам, связанным с применением пунктов 2, 4, 5, 8 и 9 статьи 1483 Кодекса», утвержденном постановлением Президиума Суда по интеллектуальным правам от 20.02.2020 №СП-21/4.

Так, согласно выписке из Единого государственного реестра юридических лиц (4) лицо, подавшее возражение, является обладателем фирменного наименования ООО «НФЭС», право на которое возникло 21.09.2021, т.е. до даты (30.03.2023) приоритета оспариваемого товарного знака по свидетельству №942865. Среди видов экономической деятельности ООО «НФЭС», которые вправе осуществлять указанное лицо, фигурируют «производство нательного белья» (ОКВЭД 14.14), «производство прочей верхней одежды» (ОКВЭД 14.13), «производство прочей одежды и аксессуаров одежды» (ОКВЭД 14.19), «производство вязанных и трикотажных чулочно-носочных изделий» (ОКВЭД 14.31), «производство прочих вязанных и трикотажных изделий» (ОКВЭД 14.39), «торговля оптовая одеждой и обувью» (ОКВЭД 46.42), «торговля розничная одеждой в специализированных магазинах» (ОКВЭД 47.71).

Согласно представленным документам (5) – (23) ООО «НФЭС» осуществляет фактическое производство предметов одежды, имеет аккаунт в маркетплейсе Wildberries (<https://www.wildberries.ru/seller/353416>), где указанная продукция реализуется с 2022 года.

Оспариваемый комбинированный товарный знак по свидетельству №942865 включает в свой состав индивидуализирующий словесный элемент «nfescolors», который не имеет определенного смыслового значения. Вместе с тем, данное обозначение воспринимается в качестве сложносоставного слова, начальная часть которого «nfes» отсутствует в словарно-справочных источниках информации, может быть транслитерирована как слово «нфэс», в то время как конечная часть «colors» является лексической единицей английского языка во множественном числе в значении «цвета, тона, краски, оттенки» (см. англо-русские словари, <https://translate.academic.ru/color/en/ru/>).

Следует отметить, что вышеуказанная семантика слова «color» (произносится как [колор]) хорошо известна российскому потребителю, поскольку в русском языке присутствует множество слов, в основу которых положена часть «колор», например, «колористика<sup>1</sup>», «колорит<sup>2</sup>». В этой связи упомянутые части «nfes» и «colors» легко прочитываются в составе слова «nfescolors», при этом внимание потребителя фиксируется именно на начальной фантазийной части «nfes», поскольку именно с нее начинается восприятие спорного словесного элемента.

В свою очередь произвольная часть фирменного наименования лица, подавшего возражение, представляет собой выдуманное слово «НФЭС», которое фонетически тождественно первой части «nfes» в составе словесного элемента оспариваемого товарного знака по свидетельству №942865.

Фонетическое вхождение в состав обозначения «nfescolors» фирменного наименования лица, подавшего возражение, приводит к выводу о наличии определенной степени сходства сравниваемых средств индивидуализации в целом, несмотря на отдельные отличия.

Необходимо отметить, что согласно позиции Суда по интеллектуальным правам, сформулированной по ряду дел (например, №СИП-658/2021, №СИП-210/2017, №СИП-450/2017), наличие совпадающего слова означает, что определенная степень сходства между сравниваемыми обозначениями имеется. Так, суд обращает внимание, что не может быть признано полное отсутствие сходства обозначений при наличии одного полностью совпадающего словесного элемента, являющегося единственным словесным элементом противопоставленного товарного знака и одним из словесных элементов спорного товарного знака.

В соответствии с требованиями, установленными пунктом 8 статьи 1483 Кодекса, при оценке вероятности смешения в гражданском обороте товарного знака и фирменного наименования следует принимать во внимание такой критерий как однородность товаров.

---

<sup>1</sup> Наука о цветовосприятии, см. Большой словарь иностранных слов. - Издательство «ИДДК», 2007, [https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic\\_fwords/50599/колористика?ysclid=lnw7vbw41g965507429](https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_fwords/50599/колористика?ysclid=lnw7vbw41g965507429).

<sup>2</sup> Взаимное соотношение красок (на картине) с точки зрения тона и насыщенности цвета, см. Большой словарь иностранных слов.- Издательство «ИДДК», 2007, [https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic\\_fwords/20254/КОЛОРИТ?ysclid=lnw7xlkuiw656941812](https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_fwords/20254/КОЛОРИТ?ysclid=lnw7xlkuiw656941812).



Так, оспариваемый товарный знак по свидетельству №942865 зарегистрирован в отношении товаров 25 класса МКТУ, которые являются продукцией легкой промышленности, представляют собой различные предметы одежды и их части, при этом под одеждой согласно словарно-справочным источникам информации<sup>3</sup> понимают искусственные покровы человеческого тела, включающей в широком смысле также головные уборы, обувь, перчатки и т.д. Кроме того, правовая охрана товарному знаку по свидетельству №942865 произведена в отношении упомянутых в возражении услуг 35 класса МКТУ *«демонстрация товаров, организация выставок в коммерческих или рекламных целях, организация торговых ярмарок, предоставление коммерческой информации и консультаций потребителям по вопросам выбора товаров и услуг; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи, продвижение продаж для третьих лиц, услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]»*, являющихся услугами в области продажи товаров.

Упомянуты выше товары и услуги 25, 35 классов МКТУ оспариваемого товарного знака по свидетельству №942865 являются однородными осуществляемой ООО «НФЭС» деятельности по производству одежды и введению ее в гражданский оборот.


Принимая во внимание совокупность всех вышеизложенных обстоятельств, коллегия пришла к выводу об обоснованности доводов поступившего возражения в части несоответствия оспариваемого товарного знака положениям, предусмотренным пунктом 8 статьи 1483 Кодекса в отношении всех товаров 25 класса МКТУ и части услуг 35 класса МКТУ, упомянутых выше.

Вместе с тем, основанием для подачи настоящего возражения также явился довод ООО «НФЭС» о том, что регистрация товарного знака по свидетельству №942865 произведена в нарушение требований пункта 9 статьи 1483 Кодекса.

---

<sup>3</sup> Источник: «Популярная художественная энциклопедия» под ред. Полевого В.М.; М.: Издательство "Советская энциклопедия", 1986, [https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc\\_pictures/2304/Одежда](https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_pictures/2304/Одежда).



Согласно материалам возражения обозначение «», представляющее собой объект авторского права, а именно произведение дизайна (логотип), было создано творческим трудом Жумаева Керима в 2021 году, являющимся генеральным директором ООО «НФЭС» и его единственным участником согласно выписке из Единого государственного реестра юридических лиц (4). Сведения о созданном произведении дизайна были опубликованы в социальной сети ВКонтакте 01.06.2021 (<https://vk.com/nfescolors>) до даты приоритета оспариваемого товарного знака по свидетельству №942865. Кроме того, представлена переписка от 06.07.2021 с патентным представителем относительно возможности регистрации данного произведения дизайна в качестве товарного знака (2).

В дальнейшем авторское право на данное произведение дизайна Жумаев Керим передал ООО «НФЭС» по договору №18 от 03.10.2022 (3).

Исходя из представленных материалов (1), (2), упомянутое произведение графического дизайна и оспариваемый товарный знак по свидетельству №942865 действительно совпадают во всех элементах, т.е. являются тождественными.

Однако, правообладатель оспариваемого товарного знака по свидетельству №942865 не считает Жумаева Керима автором вышеупомянутого произведения дизайна, а также приводит доказательства того, что спорный логотип был создан 10.05.2021 Гуриной Ю.А. по договору оказания услуг по разработке товарного знака от 03.05.2021, о чем свидетельствуют соответствующие документы (24) – (25). Все права на разработанный товарный знак были переданы Гуриной Ю.А. непосредственно правообладателю.

Таким образом, представленные правообладателем документы о создании спорного товарного знака свидетельствует о наличии спора между разными лицами относительно авторских прав на произведение дизайна. Вместе с тем, рассмотрение споров об авторстве не относится к компетенции Роспатента и может быть разрешено в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В этой связи коллегия не усматривает наличия оснований для вывода о том, что предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №942865 было осуществлено в нарушение требований, изложенных в пункте 9 статьи 1483 Кодекса.

Вместе с тем, как отмечалось выше, основанием для удовлетворения поступившего возражения является вывод о несоответствии оспариваемого товарного знака по свидетельству №942865 требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса в отношении всех товаров 25 класса МКТУ и части услуг 35 класса МКТУ.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 28.06.2023, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №942865 недействительным частично, а именно в отношении всех товаров 25 класса МКТУ и части услуг 35 класса МКТУ «демонстрация товаров, организация выставок в коммерческих или рекламных целях, организация торговых ярмарок, предоставление коммерческой информации и консультаций потребителям по вопросам выбора товаров и услуг; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи, продвижение продаж для третьих лиц, услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]».**