

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, рассмотрела поступившее 22.07.2021 возражение Ассоциации торговых компаний «ТОГАС», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2019742099, при этом установила следующее.

Словесное обозначение «**ОффМайт**» по заявке №2019742099 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака 23.08.2019 на имя заявителя в отношении товаров и услуг 20, 24, 27, 35 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне заявки.

Роспатентом 22.03.2021 было принято решение о государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных товаров 20 класса МКТУ *«багеты для картин; барабаны намоточные немеханические неметаллические для гибких труб; болты неметаллические; бочки для декантации вина деревянные; бочки причальные неметаллические; бочкотары большие неметаллические; бочонки неметаллические; бюсты портновские; веера; вешалки для транспортировки [плечики]; винты неметаллические; воротники для крепления труб неметаллические; вощина искусственная для ульев; габариты погрузки для железных дорог неметаллические; гайки неметаллические; гвозди сапожные*

неметаллические; гнезда для домашней птицы; гробы; детали стержневые крепежные неметаллические; домики для комнатных животных; домики для птиц; доски для объявлений; дюбели неметаллические; емкости для жидкого топлива неметаллические; емкости для перемешивания строительного раствора неметаллические; емкости для слива масла неметаллические; емкости для упаковки пластмассовые; зажимы для кабелей и труб неметаллические; зажимы для канатов неметаллические; зажимы пластиковые для запечатывания мешков; заклепки неметаллические; замки для транспортных средств неметаллические; затворы для бутылок неметаллические; затворы для емкостей неметаллические; знаки номерные неметаллические; изделия деревянные для точки когтей для кошек; изделия плетеные [короба, корзины] для транспортировки продуктов; канистры неметаллические; катушки для ниток, шелка, тесьмы деревянные; клапаны [вентили] дренажных труб пластмассовые; клапаны, вентили водопроводных труб пластмассовые; клапаны, вентили неметаллические, за исключением деталей машин; клепки бочарные; когтеточки для кошек; козлы для пилки дров; колодки для насадки щетины для щеток; колпачки укупорочные для бутылок неметаллические; колышки для палаток неметаллические; контейнеры неметаллические [для хранения и транспортировки]; контейнеры плавучие неметаллические; конуры собачьи; корзины для хлеба пекарские; краны для бочек неметаллические; крышки винтовые для бутылок, неметаллические; лежанки для комнатных животных; лежанки-гнезда для комнатных животных; манекены; набойки обувные, неметаллические; обручи бочарные неметаллические; орнамент лепной для рам картин; пандусы пластмассовые для транспортных средств; платформы для погрузочных работ неметаллические; платформы для транспортировки грузов и погрузочно-разгрузочных работ неметаллические; платформы для транспортировки грузов неметаллические; подносы неметаллические; подпорки для растений и деревьев неметаллические; подушечки для комнатных животных; покрытия съёмные для водопроводных раковин; предметы для подпорки бочек [подставки] неметаллические; предметы надувные, используемые в рекламных целях; пробки для бутылок; пробки корковые; пробки не из стекла, металла или

резины; пробки неметаллические; пальцы для вышивания; раздатчики мешков для собачьих отходов, стационарные неметаллические; раздатчики салфеток, полотенца стационарные неметаллические; рамы для картин [обрамления]; рамы для ульев; резервуары, за исключением металлических и каменных; решетки кормовые; садки для рыбы; сосуды большие для жидкости неметаллические; соты для ульев; средства укупорочные неметаллические; таблички для объявлений деревянные или пластмассовые; тара для перевозки стекла и фарфора; трапы судовые передвижные для пассажиров неметаллические; ульи пчелиные; урны похоронные; устройства намоточные для гибких труб немеханические неметаллические; флажки шесты ручные неметаллические; фурнитура для гробов неметаллическая; шесты неметаллические; этикетки пластиковые», 27 класса МКТУ «газоны искусственные», а также части заявленных услуг 35 класса МКТУ «абонирование телекоммуникационных услуг для третьих лиц; агентства по коммерческой информации; анализ себестоимости; аренда офисного оборудования в коворкинге; аудит коммерческий; аудит финансовый; бизнес-услуги посреднические по подбору потенциальных частных инвесторов и предпринимателей, нуждающихся в финансировании; бюро по найму; ведение автоматизированных баз данных; ведение бухгалтерских документов; выписка счетов; запись сообщений [канцелярия]; изучение общественного мнения; изучение рынка; исследования в области бизнеса; исследования конъюнктурные; 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 связях с общественностью; менеджмент в области творческого бизнеса; менеджмент спортивный; написание резюме для третьих лиц; обзоры печати; обновление и поддержание информации в регистрах; обновление и поддержка информации в электронных базах данных; обработка текста; организация подписки на газеты для третьих лиц; оценка коммерческой деятельности; подготовка платежных документов; поиск информации в

компьютерных файлах для третьих лиц; поиск поручителей; помощь административная в вопросах тендера; помощь в управлении бизнесом; помощь в управлении коммерческими или промышленными предприятиями; посредничество коммерческое; предоставление деловой информации; предоставление деловой информации через веб-сайты; предоставление информации в области деловых и коммерческих контактов; предоставление коммерческой информации и консультаций потребителям по вопросам выбора товаров и услуг; пресс-службы; прогнозирование экономическое; прокат офисного оборудования и аппаратов; прокат фотокопировального оборудования; регистрация данных и письменных сообщений; 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 консультативные по управлению бизнесом; службы корпоративных коммуникаций; службы по связям с прессой; согласование деловых контрактов для третьих лиц; согласование и заключение коммерческих операций для третьих лиц; 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 программами часто путешествующих; услуги административные по переезду предприятий; услуги в области общественных отношений; услуги коммерческого лоббирования; услуги конкурентной разведки; услуги машинописные; услуги по исследованию рынка; услуги по напоминанию о встречах [офисные функции]; услуги по оптимизации трафика веб-сайта; услуги по подаче налоговых деклараций; услуги по программированию встреч [офисные функции]; услуги по составлению перечня подарков; услуги по сравнению цен; услуги секретарей; услуги стенографистов; услуги субподрядные [коммерческая помощь];

услуги телефонных ответчиков для отсутствующих абонентов; услуги телефонных станций; услуги фотокопирования; экспертиза деловая».

В отношении остальной части заявленных товаров и услуг 20, 27, 35 классов МКТУ, а также всех заявленных товаров 24 класса МКТУ было отказано в регистрации товарного знака по причине его несоответствия требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, являющимся неотъемлемой частью решения Роспатента от 22.03.2021, сводятся к тому, что заявленное обозначение «**ОффМайт**» сходно до степени смешения с серией товарных знаков «**OFF-WHITE**» [1] (свидетельство №609112 с приоритетом от 16.03.2016), «**OFF-WHITE C/O VIRGIL ABLOH**» [2] (свидетельство №608982 с приоритетом от 16.03.2016), «**OFF-WHITE**» [3] (свидетельство №736922 с приоритетом от 16.05.2019), зарегистрированных в отношении однородных товаров и услуг 20, 24, 27, 35 классов МКТУ на имя компании Офф-Вайт ЛЛСи, с/о Джелфэнд, Реннерт энд Фелдмэн, ЛЛП 360 Хэмптон Аве., #100 Вайт Плейнс, Нью-Йорк, NY 10601, Соединенные Штаты Америки.

В поступившем возражении выражено несогласие заявителя с вышеуказанным решением, при этом основные аргументы в защиту регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака сводятся к следующему:

- заявленное обозначение не является сходным до степени смешения с противопоставленными товарными знаками ввиду фонетических, визуальных и смысловых отличий;

- противопоставленные товарные знаки не образуют серию товарных знаков одного лица, поскольку для подобных выводов необходимо наличие, по крайней мере, трех товарных знаков, в основе которых лежит один элемент;

- сильными элементами сравниваемых обозначений являются фантазийное слово «ОффМайт» и «white» (в переводе с английского языка – «белый цвет»), которые не сходны по семантическому критерию сходства;

- доводы заявителя о несходстве обозначений подтверждаются практикой регистраций товарных знаков, например, «CANTINERO» по свидетельству



№576823 и «» по международной регистрации №786367;

- товары заявителя и товары правообладателя противопоставленных регистраций относятся к разной ценовой категории, следовательно, сравниваемые обозначения, маркирующие эти товары, не будут смешиваться потребителями;

- результаты социологического опроса потребителей, представленные в заключении ФНИСЦ РАН №121-2020 от 03.11.2020, показывают, что потребитель не смешивает заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки.

В силу изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке №2019742099 в отношении всех заявленных товаров и услуг 20, 24, 27, 35 классов МКТУ.

На заседании коллегии, состоявшемся 19.08.2021, были выявлены дополнительные обстоятельства в рамках требований пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, препятствующие регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака для более широкого перечня услуг 35 класса МКТУ, относящихся к родовой группе «продвижение товаров», для которых согласно оспариваемому решению Роспатента была предоставлена правовая охрана.

Заявитель, надлежащим образом ознакомленный с дополнительными обстоятельствами на заседании коллегии, поддержал доводы, содержащиеся в поступившем возражении, и о переносе рассмотрения возражения в связи с необходимостью подготовки своей позиции на вышеуказанные доводы не ходатайствовал.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия считает доводы, изложенные в возражении, неубедительными.

С учетом даты (23.08.2019) поступления заявки №2019742099 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 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями подпункта 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.

Исходя из требований абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком другого лица, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

Как следует из пункта 46 Правил, согласие правообладателя, составляется в письменной произвольной форме и предоставляется в подлиннике для приобщения к документам заявки.

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.

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

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

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

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

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

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

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).

Обозначение «**ОффМайт**» по заявке №2019742099, поданное на регистрацию в качестве товарного знака 23.08.2019 в отношении товаров и услуг 20, 24, 27, 35 классов МКТУ, является словесным, выполнено стандартным шрифтом заглавными и строчными буквами русского алфавита.

Отказ в государственной регистрации заявленного обозначения «**ОффМайт**» по заявке №2019742099 в качестве товарного знака обусловлен наличием зарегистрированных на имя иного лица в отношении однородных товаров и услуг 20, 24, 27, 35 классов МКТУ противопоставленных товарных знаков «**OFF-WHITE**» [1] по свидетельству №609112 с приоритетом от 16.03.2016, «**OFF-WHITE C/O VIRGIL ABLON**» [2] по свидетельству №608982 с приоритетом от 16.03.2016, «**OFF-WHITE**» [3] по свидетельству №736922 с приоритетом от 16.05.2019, в которых словесный элемент «OFF-WHITE» выступает в качестве индивидуализирующего словесного элемента.

Анализируя доводы возражения, коллегия приняла к сведению аргумент заявителя о том, что индивидуализирующие словесные элементы «ОффМайт» и «OFF-WHITE» противопоставленных товарных знаков [1], [2], [3] вызывают разные смысловые ассоциации.

Следует констатировать, что заявленное обозначение «ОффМайт» является фантазийным, отсутствует в качестве лексической единицы в русском языке, что в возражении не оспаривается. В этой связи не представляется возможным провести сопоставительный анализ заявленного обозначения по семантическому критерию сходства с противопоставленными товарными знаками.

Кроме того, необходимо отметить, что заявленное обозначение «ОффМайт» выполнено стандартным шрифтом, без каких-либо графических особенностей, влияющих на его запоминание. Аналогичный вывод можно сделать и относительно

противопоставленных товарных знаков [1], [2], [3], выполненных в стандартном шрифтовом исполнении буквами латинского алфавита.

Все вышеизложенные обстоятельства позволяют сделать вывод о том, что основным фактором сходства, обуславливающими восприятие сравниваемых словесных обозначений выступает фонетический критерий сходства.

Словесные элементы «ОффМайт» и «OFF-WHITE» (наиболее очевидный вариант звучания [оффвайт]) характеризуются близостью состава гласных и согласных звуков, тождеством звучания начальных и конечных частей «офф-» и «-айт», одинаковым числом слогов и ударением на последний слог, в котором одинаково четко произносится звуко сочетание «айт». В этой связи можно сделать вывод о фонетическом сходстве сравниваемых обозначений.

Таким образом, учитывая высокое фонетическое сходство сравниваемых обозначений при нивелировании смыслового и графического критериев сходства, можно сделать вывод о том, что заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки [1], [2], [3] являются сходными в целом, несмотря на отдельные отличия.

Следует отметить, что коллегия приняла к сведению наличие упомянутых в возражении примеров регистраций товарных знаков «CANTINERO» по



свидетельству №576823 и «» по международной регистрации №786367, однако считает необходимым отметить, что они не имеют отношения к настоящему делу.

В свою очередь сопоставительный анализ перечней товаров и услуг 20, 24, 27, 35 классов МКТУ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков показал следующее.

Указанные в перечне заявленного обозначения товары 20 класса МКТУ *«бамперы защитные для детских кроваток, за исключением постельного белья; блоки пластмассовые для штор; браслеты опознавательные неметаллические; буфеты; бюсты из дерева, воска, гипса или пластмасс; валики для поддерживания подушек; верстаки; верстаки с тисками [мебель]; вешалки для костюмов*

напольные; вешалки для одежды [мебель]; вешалки для одежды [плечики]; витрины; витрины [мебель]; витрины для газет; витрины для ювелирных изделий; вывески деревянные или пластиковые; гардеробы [шкафы платяные]; дверцы для мебели; держатели для занавесей, за исключением текстильных; диваны; доводчики дверные неметаллические, неэлектрические; доски для ключей; жалюзи внутренние [мебель]; жалюзи внутренние бумажные; жалюзи внутренние из плетеного дерева; жалюзи внутренние текстильные; жардиньерки [мебель]; завязки для занавесей; заменители панцирей черепах; замки навесные неметаллические, за исключением электронных; замки неметаллические, за исключением электрических; занавеси из бисера декоративные; запоры дверные неметаллические; защелки неметаллические; зеркала; зеркала ручные [зеркала туалетные]; изделия бамбуковые; изделия из когтей животных; изделия из копыт животных; изделия из кораллов; изделия из морской пенки; изделия из необработанного или частично обработанного китового уса; изделия из оленьих рогов; изделия из панциря черепах; изделия из раковин; изделия из рога необработанного или частично обработанного; изделия из рогов животных; изделия из ротанговой пальмы; изделия из слоновой растительной кости; изделия из соломы плетеные, за исключением циновок; изделия плетеные; изделия художественные из дерева, воска, гипса или пластмасс; изделия художественные резные деревянные; камыш [сырье для плетения]; канapé; карнизы для занавесей; картотеки [мебель]; ключи пластиковые; ключи-карточки пластиковые без кода и ненамагниченные; коврики для детского манежа; коврики напольные для сна; колесики для кроватей неметаллические; колесики для мебели неметаллические; колоды для рубки мяса [столы]; колокольчики ветровые [украшения]; колокольчики дверные неметаллические, неэлектрические; колыбели; кольца для занавесей; кольца разъемные для ключей неметаллические; комоды; консоли [мебель]; конторки; корзины неметаллические; корзины-переноски для новорожденных; коробки для бутылок деревянные; коробки для инструментов неметаллические; кресла; кресла парикмахерские; кресла раздвижные легкие; кровати; кровати больничные; кровати водяные, за исключением медицинских; кровати деревянные; кровати

надувные, за исключением медицинских; кровати детские; кромка пластмассовая для мебели; кронштейны для мебели неметаллические; крышки столов; крючки ветровые оконные неметаллические; крючки вешалок для одежды неметаллические; крючки для занавесей; крючки для одежды неметаллические; крючки для сумок неметаллические; лестницы приставные деревянные или пластмассовые; манежи для детей; матрацы; матрацы надувные, за исключением медицинских; матрацы туристические; маты для сна; мебель; мебель металлическая; мебель надувная; мебель офисная; мебель школьная; мобайлы [украшения]; молотки дверные, неметаллические; направляющие для занавесей; направляющие для раздвижных дверей неметаллические; ножки для мебели; ножки короткие для мебели; номера зданий несветящиеся неметаллические; ограничители дверные неметаллические или каучуковые; ограничители оконные неметаллические или каучуковые; основания для кроватей; перегородки для мебели деревянные; перегородки отдельностоящие [мебель]; перламутр необработанный или частично обработанный; пластинки янтарные; пластины опознавательные неметаллические; плитка зеркальная; подголовники [мебель]; подставки [мебель]; подставки для журналов; подставки для книг [фурнитура]; подставки для счетных машин; подставки для цветочных горшков; подстилки для пеленания детей; подушки; подушки диванные; подушки для поддержания головы младенцев; подушки для стабилизации младенцев; подушки надувные диванные, за исключением медицинских; подушки надувные, за исключением медицинских; подушки-фиксаторы для головы младенцев; полки [мебель]; полки для библиотек; полки для картотечных шкафов; полки для мебели; полки для хранения; полосы из дерева; полосы из соломы; полотенцедержатели [мебель]; полочки для шляп; поручни для ванн неметаллические; прилавки [столы]; принадлежности постельные, за исключением белья; пруты для укрепления ковров на лестнице; пюпитры; распятия из дерева, воска, гипса или пластмасс, за исключением ювелирных изделий; ролики для занавесей; ручки дверные неметаллические; ручки круглые неметаллические; секретеры; сиденья для ванны детские; сиденья металлические; скамьи [мебель]; софы; статуи из дерева, воска, гипса или пластмасс; статуэтки из дерева, воска,

гипса или пластмасс; створки раковин устриц; стекло посеребренное [зеркала]; стеллажи; стержни янтарные; стойки для зонтов; стойки для ружей; столики на колесиках для компьютеров [мебель]; столики рабочие на колени; столики туалетные; столики умывальные [мебель]; столы; столы для пишущих машин; столы для рисования, черчения; столы массажные; столы металлические; столы пеленальные настенные; столы пыльные [мебель]; столы письменные; столы рабочие портативные; столы сервировочные; столы сервировочные на колесиках [мебель]; стремянки [лестницы] неметаллические; стремянки неметаллические; стулья [сиденья]; стулья высокие для младенцев; стулья для душа; сундуки неметаллические; табуреты; табуреты для ног; тележки [мебель]; тесьма плетеная из соломы; тюфяки соломенные; украшения из пластмасс для продуктов питания; умывальники [мебель]; упоры дверные неметаллические; упоры оконные неметаллические; устройства для закрывания окон неметаллические неэлектрические; устройства для открывания дверей неметаллические неэлектрические; устройства для открывания окон неметаллические неэлектрические; фигурки из дерева, воска, гипса или пластмасс; фурнитура дверная неметаллическая; фурнитура для кроватей неметаллическая; фурнитура мебельная неметаллическая; фурнитура оконная неметаллическая; ходунки детские; чехлы для одежды [хранение]; чучела животных; чучела птиц; шарниры неметаллические; шезлонги; ширмы [мебель]; шкафы для документов; шкафы для лекарств; шкафы для посуды; шкафы для хранения пищевых продуктов; шкафы книжные; шкафы платяные; шкафы стенные; шкивы для подъемных окон неметаллические; шкивы оконные неметаллические; шторы бамбуковые; шторы внутренние из планок; экраны каминные [мебель]; янтарь; ящики выдвижные; ящики для игрушек; ящики для инструментов неметаллические; ящики из дерева или пластика; ящики почтовые неметаллические и некаменные; ящики с перегородками для бутылок» однородны товарам 20 класса МКТУ «подушки; подушки диванные; кровати, включенные в 20 класс; матрацы, включенные в 20 класс; обстановка мебельная; кольца для ключей неметаллические; браслеты опознавательные неметаллические» противопоставленных товарных знаков [1], [2], поскольку

сопоставляемые товары относятся к общей родовой группе «мебель и предметы интерьера», являются взаимодополняемыми, взаимозаменяемыми, имеют общие условия реализации и круг потребителей.

Заявленные товары 24 класса МКТУ «байка [ткань]; баннеры текстильные или пластиковые; бархат; белье для домашнего хозяйства; белье из узорчатого полотна; белье купальное [за исключением одежды]; белье постельное; белье столовое, за исключением бумажного; бортики-бамперы для детских кроватей [постельное белье]; бортовка; бумазая; вкладыши для спальных мешков; войлок; вымпелы текстильные или пластиковые; газ [ткань]; дамаст [ткани камчатные]; джерси [ткань]; дорожки для столов не из бумаги; дрогет [ткань с рисунком]; занавеси для душа текстильные или пластмассовые; занавеси текстильные или пластмассовые; занавеси тюлевые; зефир [ткань]; канва для вышивания или ткачества; кисея; конверты для новорожденных; креп [ткань]; крепон; марабу [ткань]; материалы для обивки мебели текстильные; материалы для текстильных изделий; материалы для фильтрации текстильные; материалы драпировочные для стен текстильные; материалы нетканые текстильные; материалы пластмассовые [заменители тканей]; материалы текстильные; маты на стол текстильные; мешки бивуачные, являющиеся защитными чехлами для спальных мешков; мешки спальные; мешки спальные для новорожденных; молескин [ткань]; муслин [ткань]; наволочки; наматрацники; одеяла; одеяла для домашних животных; парча; пеленки тканевые для младенцев; платки носовые из текстильных материалов; пледы для пикника; пледы дорожные; поддонники текстильные; подзоры для кроватей; подкладка [ткань]; подкладка для шляп текстильная; подхваты для занавесей текстильные; покрывала постельные; покрывала постельные бумажные; покрытия для мебели пластмассовые; полотенца текстильные; полотно; полотно из пенькового волокна; полотно прорезиненное, за исключением используемого для канцелярских целей; полотно текстильное для печатных машин; портьеры [занавеси]; простыни; пуховики [одеяла пуховые]; рукавицы для мытья тела; саваны; салфетки для протирания стеклянной посуды [полотенца]; салфетки для снятия грима текстильные;

салфетки косметические текстильные; салфетки под приборы текстильные; салфетки столовые текстильные; сетки противомоскитные; ситец; скатерти клеенчатые; скатерти, за исключением бумажных; сукно бильярдное; тафта [ткань]; тик [полотно матрацное]; тик [ткань льняная]; ткани; ткани бельевые; ткани газонепроницаемые для аэростатов; ткани джутовые; ткани для обуви; ткани из волокна рами; ткани из дрока; ткани из искусственного шелка; ткани из стекловолокна текстильные; ткани клейкие, приклеиваемые при высокой температуре; ткани льняные; ткани обивочные для мебели; ткани пеньковые; ткани подкладочные для обуви; ткани с узорами для вышивания; ткани синельные; ткани ситцевые набивные; ткани трикотажные; ткани хлопчатобумажные; ткани шелковые для типографских шаблонов; ткани шерстяные; ткани эластичные; ткани, имитирующие кожу животных; ткань волосяная [мешковина]; ткань хлопчатобумажная для обертки сыров; тюль; флаги текстильные или пластиковые; фланель; холст [ткань]; чехлы для диванных подушек; чехлы для крышек туалетов тканевые; чехлы для мебели; чехлы для подушек; шевият [ткань]; шелк [ткань]; этикетки из текстильных материалов» и товары 24 класса МКТУ «белье постельное; одеяла; одеяла пуховые; наволочки; чехлы для подушек; накидки текстильные, включенные в 24 класс; полотенца, включенные в 24 класс; материалы драпировочные для стен текстильные; гобелены текстильные; занавеси, включенные в 24 класс; занавески, включенные в 24 класс; одеяла стёганные ватные, включенные в 24 класс; юбки для кровати, включенные в 24 класс; флаги, за исключением бумажных» противопоставленных товарных знаков [1], [2] относятся к одной родовой группе «ткани и изделия из тканей», следовательно, совпадают по роду/виду, назначению, кругу потребителей и условиям реализации.

Товары 27 класса МКТУ «коврики для занятий йогой; коврики напольные огнестойкие для каминов и барбекю; ковры; ковры [обивка настенная] нетекстильные; ковры для автомобилей; ковры для ванных комнат; ковры, препятствующие скольжению; линолеум; материалы драпировочные нетекстильные; маты для лыжных склонов; обои; обои текстильные; подложки

для ковровых покрытий; подстилки мягкие гимнастические; покрытия виниловые напольные; покрытия для полов; покрытия настенные текстильные; половики для вытирания ног; татами; циновки; циновки тростниковые» заявленного обозначения и товары 27 класса МКТУ «ковры; ковровые покрытия для дома; коврики напольные текстильные для дома; стенные обои и обивочные материалы, нетекстильные; коврики пластиковые для ванной; коврики резиновые для ванной; бордюры в качестве стенных украшений в виде покрытия для стен; бордюры обойные для стен; покрытия с твердой поверхностью для полов; покрытия настенные виниловые; коврики для занятий йогой; коврики текстильные для ванной; коврики махровые для ванной» противопоставленного товарного знака [3] либо идентичны, либо относятся к такой родовой группе как «напольные покрытия», характеризуются одинаковым назначением, кругом потребителей и условиями реализации, что обуславливает вывод об их однородности.

Услуги 35 класса МКТУ «агентства по импорту-экспорту; агентства рекламные; аренда площадей для размещения рекламы; демонстрация товаров; информация деловая; информация и советы коммерческие потребителям в области выбора товаров и услуг; исследования в области бизнеса; исследования маркетинговые; консультации, касающиеся коммуникационных стратегий в рекламе; макетирование рекламы; маркетинг; маркетинг в части публикаций программного обеспечения; маркетинг целевой; написание текстов рекламных сценариев; обновление рекламных материалов; 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 показов мод в рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; оформление витрин; оформление рекламных материалов; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг; предоставление перечня веб-сайтов с коммерческой или рекламной целью; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; прогнозирование экономическое; продажа аукционная; продвижение продаж для

третьих лиц; продвижение товаров и услуг через спонсорство спортивных мероприятий; 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; публикация рекламных текстов; радиореклама; расклейка афиш; распространение образцов; распространение рекламных материалов; рассылка рекламных материалов; регистрация данных и письменных сообщений; редактирование рекламных текстов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама наружная; реклама почтой; реклама телевизионная; составление информационных индексов в коммерческих или рекламных целях; телемаркетинг; торговля оптовая фармацевтическими, ветеринарными, гигиеническими препаратами и медицинскими принадлежностями; торговля розничная фармацевтическими, ветеринарными, гигиеническими препаратами и медицинскими принадлежностями; управление потребительской лояльностью; управление процессами обработки заказов товаров; услуги PPC; услуги манекенищников для рекламы или продвижения товаров; услуги по поисковой оптимизации продвижения продаж; услуги по сравнению цен; услуги рекламные «оплата за клик»; услуги розничной и оптовой продажи тканей и постельного белья; услуги розничной продажи; услуги розничной продажи, предоставляемые магазинами одежды; услуги розничной продажи, предоставляемые магазинами одежды по сниженным ценам; услуги розничной продажи, предоставляемые магазинами подарков; услуги розничной продажи, предоставляемые магазинами сниженных цен; услуги розничной продажи, предоставляемые онлайн-магазинами подарков; услуги розничной продажи, предоставляемые супермаркетами; услуги розничной продажи, предоставляемые универсальными магазинами; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]» относятся к такому роду услуг как «продвижение товаров». Под продвижением товаров следует понимать совокупность мер, усилий, действий,

предпринимаемых в целях повышения спроса на товары, увеличение их сбыта, расширения рыночного поля товаров.

Вместе с тем необходимо констатировать, что к вышеуказанному роду услуг можно отнести также информационные услуги в сфере бизнеса, приведенные в перечне 35 класса МКТУ, поскольку деловая информация – это сведения о финансовой стороне деятельности предприятия, планы деятельности и развития предприятия, то есть широкий спектр информации, так или иначе связанной с ведением бизнеса, в частности, представляемой производителям товаров и услуг в целях эффективной организации их коммерческой деятельности, а также потребителям товаров и услуг, в целях оптимального выбора производителей товаров и услуг для вложения средств, а, следовательно, продвижение товаров и создание их широкой известности являются назначением услуг, связанных с предоставлением деловой информации. Размещение информации о товарах также имеет своей целью привлечение внимания к объекту рекламирования и может рассматриваться как реклама этого товара.

Маркетинговые исследования, услуги по изучению рынка и т.п. услуги представляют собой анализ данных, позволяющих получить информацию, необходимую для успешной разработки, производства и доведения до покупателя товаров и услуг, предоставляющих для него ценность (<http://www.glossary.ru>).

Целью маркетинговых исследований является помощь предприятию по определению возможности массового производства товаров или услуг, по установлению иерархии характеристик товаров или услуг, способных обеспечить успех на рынке, по проведению анализа типологий и мотиваций имеющейся потенциальной клиентуры, по определению цены и оптимальных условий продажи товаров и услуг.

Данная правовая позиция отражена, в частности, в решении Суда по интеллектуальным правам от 16.07.2018 по делу №СИП-469/2017.

Посредническая деятельность реализуется по договорам поручения, комиссии, агентским. Целью таких услуг является выполнение определенных действий по поручению и за счет другой стороны. Чаще всего поручение касается купли-

продажи товаров, что позволяет отнести посредническую деятельность также и к деятельности по продвижению товаров третьих лиц.

Таким образом, услуги 35 класса МКТУ *«агентства по коммерческой информации; анализ себестоимости; аудит коммерческий; аудит финансовый; ведение автоматизированных баз данных; изучение общественного мнения; изучение рынка; исследования в области бизнеса; исследования конъюнктурные; консультации, касающиеся коммуникационных стратегий в связях с общественностью; обзоры печати; обновление и поддержание информации в регистрах; обновление и поддержка информации в электронных базах данных; оценка коммерческой деятельности; поиск информации в компьютерных файлах для третьих лиц; посредничество коммерческое [обслуживание]; предоставление деловой информации; предоставление деловой информации через веб-сайты; предоставление информации в области деловых и коммерческих контактов; предоставление коммерческой информации и консультаций потребителям по вопросам выбора товаров и услуг; пресс-службы; прогнозирование экономическое; сбор и предоставление статистических данных; сбор информации в компьютерных базах данных; сведения о деловых операциях; систематизация информации в компьютерных базах данных; службы по связям с прессой; согласование деловых контрактов для третьих лиц; согласование и заключение коммерческих операций для третьих лиц; управление коммерческое лицензиями на товары и услуги для третьих лиц; управление программами часто путешествующих; услуги в области общественных отношений; услуги коммерческого лоббирования; услуги конкурентной разведки; услуги по исследованию рынка; услуги по сравнению цен; экспертиза деловая»* также могут быть отнесены к общему понятию «продвижение товаров», а, значит, их следует признать однородными услугам 35 класса МКТУ *«услуги розничных продаж и продаж посредством сети Интернет, услуги магазинов по розничной продаже товаров и продаже товаров в режиме он-лайн»* противопоставленных товарных знаков [1], [2], которые также относятся к продвижению товаров.

Вывод о наличии однородности вышеуказанных товаров и услуг не оспаривался заявителем ни в поступившем возражении, ни на заседании коллегии по его рассмотрению.

Необходимо отметить, что при анализе сходства товарных знаков и однородности товаров, для сопровождения которых они предназначены, принимается во внимание сложившаяся правоприменительная судебная практика, сформулированная в пункте 162 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 2019 г. №10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее - Постановление Пленума Верховного Суда РФ), согласно которой вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц.

В данном случае коллегией установлено сходство сравниваемых обозначений и однородности товаров и услуг, для маркировки которых они предназначены, что является основанием для вывода о наличии вероятности смешения сопоставляемых обозначений в гражданском обороте.

Относительно ссылки заявителя на результаты заключения ФНИСЦ РАН, представленного на стадии экспертизы и касающихся мнения потребителей относительно восприятия обозначений «ОффМайт» и «OFF-WHITE», следует указать, что оценка сходства сравниваемых обозначений осуществляется с учетом методологических подходов, а также разъяснений вышеуказанной судебной инстанции.

Таким образом, проведенный анализ показал, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с противопоставленными товарными знаками [1], [2], [3] в отношении однородных товаров и услуг 20, 24, 27, 35 классов МКТУ, перечисленных выше в соответствии с требованиями, установленными пунктом 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Резюмируя вышеизложенные доводы относительно сходства сравниваемых обозначений и однородности товаров и услуг, для сопровождения которых они предназначены, а также принимая во внимание выявленное коллегией

несоответствие заявленного обозначения установленным требованиям законодательства для более широкого перечня услуг 35 класса МКТУ, следует констатировать, что оснований для удовлетворения поступившего возражения не имеется. Однако оспариваемое решение Роспатента подлежит изменению в объеме предоставления правовой охраны заявленному обозначению в качестве товарного знака для услуг 35 класса МКТУ.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 22.07.2021, изменить решение Роспатента от 22.03.2021 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2019742099 с учетом дополнительных оснований.