

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Кодекс) и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 №644/261, рассмотрела поступившее 27.06.2022 возражение ООО Торговый дом «Белый кот» (далее - лицо, подавшее возражение) против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №785092, при этом установила следующее.



Товарный знак  по свидетельству №785092 с приоритетом от 22.03.2019 зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 24.11.2020 на имя Общества с ограниченной ответственностью «Белый Кот Сибирь», 630007, г. Новосибирск, ул. Октябрьская, 40 (далее — правообладатель) в отношении услуг 35 класса МКТУ, указанных в свидетельстве.

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

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

Возражение мотивировано следующими доводами:

- возражение подано ООО Торговый Дом «Белый кот», заинтересованность которого обусловлена тем, что данное общество является обладателем более раннего исключительного права на товарные знаки «БЕЛЫЙ КОТ WHITE CAT чистота без химии» по свидетельству № 181441 [1], «БЕЛЫЙ КОТ WHITE CAT» по свидетельству № 539069 [2], фирменное наименование, а также коммерческое обозначение «БЕЛЫЙ КОТ», с которыми оспариваемый товарный знак «БЕЛЫЙ КОТ» по свидетельству № 785092 является сходным до степени смешения, а также лицо, подавшее возражение, осуществляет деятельность в той же сфере, что и правообладатель оспариваемого товарного знака;



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

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

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

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

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

- учитывая высокую степень сходства знаков, в оспариваемом товарном знаке «БЕЛЫЙ КОТ» однородными товарам «устройства и приспособления для чистки и уборки» 21 класса МКТУ и «ковры, циновки, маты, линолеум и прочие покрытия для пола» 27 класса МКТУ товарного знака [1] являются следующие услуги 35 класса МКТУ: «агентства по импорту-экспорту; агентства по коммерческой информации; демонстрация товаров; информация и советы коммерческие потребителям [информация потребительская товарная]; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; оформление витрин; предоставление деловой информации через веб-сайты; предоставление места для

онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг; презентация товаров на всех медиа средствах с целью розничной продажи; продажа аукционная; продвижение продаж для третьих лиц; продвижение товаров и услуг [для третьих лиц], включая услуги оптовой и розничной продажи, в том числе через Интернет; производство программ телемагазинов; распространение образцов; сбор товаров для третьих лиц (не подразумевая их транспортировку) и размещение товаров для приобретения потребителями, в том числе через розничные и оптовые магазины, каталоги продаж, электронные средства, включая телемагазины, интернет-сайты; управление коммерческое лицензиями на товары и услуги для третьих лиц; управление коммерческое программами возмещения расходов для третьих лиц; управление потребительской лояльностью; управление процессами обработки заказов товаров; услуги магазинов по розничной, оптовой продаже товаров; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]». Перечисленные услуги 35 класса МКТУ оспариваемого товарного знака непосредственно связаны с продвижением и продажей различных товаров. В том числе эти услуги относятся и к продвижению и продаже товаров 21 и 27 классов МКТУ ранее зарегистрированного товарного знака «БЕЛЫЙ КОТ WHITE CAT чистота без химии»[1]. Сравниваемые товары или услуги по причине их природы и назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю);

- однородными услугам «гигиенический и косметический уход» 42 класса МКТУ ранее зарегистрированного товарного знака «БЕЛЫЙ КОТ WHITE CAT чистота без химии» по свидетельству № 181441[1], а также услугам «советы по вопросам здоровья» 44 класса МКТУ товарного знака «БЕЛЫЙ КОТ WHITE CAT» по свидетельству № 539069 [2], являются следующие услуги 35 класса МКТУ оспариваемого товарного знака: «демонстрация товаров; информация и советы коммерческие потребителям [информация потребительская товарная]; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация показов мод в рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; распространение образцов; управление потребительской

лояльностью; услуги манекенщиков для рекламы или продвижения товаров; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]». Однородными услугам «выпуск кредитных карточек» 36 класса МКТУ товарного знака «БЕЛЫЙ КОТ WHITE CAT» по свидетельству № 539069 являются следующие услуги 35 класса МКТУ оспариваемого товарного знака: «бизнес-услуги посреднические по подбору потенциальных частных инвесторов и предпринимателей, нуждающихся в финансировании; поиск поручителей; посредничество коммерческое [обслуживание]; сведения о деловых операциях; согласование и заключение коммерческих операций для третьих лиц; управление коммерческое программами возмещения расходов для третьих лиц». Перечисленные услуги имеют одинаковые сферы применения (гигиена и косметика; финансы), могут быть оказаны в одних и тех же учреждениях (салоны красоты; банки), иметь один круг потребителей.

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

- с 25.12.2001 лицу, подавшему возражение, принадлежит исключительное право на фирменное наименование Торговый Дом «Белый кот». Сходство оспариваемого товарного знака «WHITE CAT» с фирменным наименованием, различительной способностью в котором обладает только словосочетание «Белый кот», основано на семантическом тождестве, поскольку словесные элементы «WHITE CAT» представляют собой прямой перевод на английский язык словесных элементов «БЕЛЫЙ КОТ»;

- основным видом деятельности ООО Торговый Дом «Белый кот», согласно выписке из ЕГРЮЛ, является торговля оптовая прочими бытовыми товарами. Дополнительными видами деятельности также являются деятельность агентов по оптовой торговле универсальным ассортиментом товаров, торговля оптовая неспециализированная, торговля розничная прочими товарами в

специализированных магазинах. Перечисленные виды деятельности являются идентичными и однородными услугам 35 класса МКТУ, связанным с продажей и продвижением товаров, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак. В связи с этим регистрация в качестве товарного знака сходного до степени смешения с фирменным наименованием обозначения в отношении услуг продвижения и продажи товаров противоречит положениям пункта 8 статьи 1483 Кодекса;

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

- заявителю не только принадлежит фирменное наименование, включающее слова «Белый кот», ранее зарегистрированное в отношении торговли, но также заявителем осуществляется фактическая деятельность в данной сфере, в приложении представлен ряд правоустанавливающих документов (приложения 3-8), среди которых свидетельство № 2072598 от 25.12.2001 о постановке на учёт ООО Торговый Дом «Белый кот» в налоговом органе; свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ с присвоением ООО Торговый Дом «Белый кот» ОГРН 1027700072289 от 29.07.2002; выписка из ЕГРЮЛ на ООО Торговый Дом «Белый кот»; устав ООО Торговый Дом «Белый кот» в новой редакции № 2, утверждённый протоколом № 3 общего собрания участников Общества от 15.10.2009; информационное письмо об учёте ООО Торговый Дом «Белый кот» в Статрегистре Росстата от 14.02.2011; свидетельства о внесении записей в ЕГРЮЛ;

- ООО Торговый дом «Белый кот» на протяжении длительного времени (более 20 лет) осуществляет деятельность, в том числе, с помощью интернет-сайта (<http://whitecat.ru/Page/>). Доменное имя (whitecat.ru) было зарегистрировано заявителем 08.11.2000 (см. приложение). Регистрация доменного имени

неоднократно продлевалась и продолжает действовать на момент подачи настоящего возражения. Также на сайте (<http://whitecat.ru/Page/Direct.aspx>) можно ознакомиться с каталогом продукции, реализуемой и продвигаемой под обозначением «БЕЛЫЙ КОТ» (см. приложение);

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

- неизменным с 2001 года и по сегодняшний день является помещение, в котором осуществляется деятельность. В приложении представлен договор аренды № 4-32 от 19.02.2021 с актом сдачи-приёма и дополнительным соглашением о пролонгации договора, согласно которым ООО Торговый Дом «Белый кот» арендует у ООО «Фирма Экса» нежилое помещение по адресу: 111123, г. Москва, Электродный проезд, д. 6, стр. 1, 4 подъезд. Данный адрес также указан на официальном интернет-сайте заявителя;

- под обозначением «БЕЛЫЙ КОТ/WHITE CAT» осуществляется реализация не только своих товаров, но и товаров третьих лиц. ООО Торговый Дом «Белый кот» проводит ежегодные конференции, на которых выступают поставщики продукции из разных стран. Среди партнеров заявителя — поставщики из Швеции, Германии, Испании, Италии, Греции, США, Индии, Нидерландов и других стран мира. Предоставляемый ассортимент товаров широк: салфетки,

швабры и щетки, экологически чистые очистители, изделия из натурального каучука, силикона и другая необходимая в каждом доме продукция. На конец 2012 года у ООО Торговый Дом «Белый кот» было официально зарегистрировано более 500 000 дистрибьюторов. Продукция лица, подавшего возражение, пользуется огромной популярностью и заслужила сотни тысяч восторженных откликов от хозяек всей России и многих стран СНГ;

- в дополнение к деятельности по продвижению и реализации товаров лицо, подавшее возражение, также осуществляет административную деятельность в сфере бизнеса, о чём свидетельствует множество справочной информации на официальном сайте заявителя, огромное количество опубликованных видео-лекций и проводимые заявителем очные мероприятия (форумы), направленные на помощь начинающим предпринимателям. Указанная деятельность также представлена в перечне услуг 35 класса МКТУ оспариваемого товарного знака (бизнес-услуги посреднические по подбору потенциальных частных инвесторов и предпринимателей, нуждающихся в финансировании; информация деловая; исследования в области бизнеса; исследования конъюнктурные; исследования маркетинговые; консультации по вопросам организации и управления бизнесом; консультации по организации бизнеса; консультации по управлению бизнесом; консультации профессиональные в области бизнеса; консультирование по вопросам рекламы в рамках коммуникационной стратегии; макетирование рекламы; маркетинг; оформление рекламных материалов; оценка коммерческой деятельности; помощь в управлении коммерческими или промышленными предприятиями; посредничество коммерческое [обслуживание]; предоставление информации в области деловых и коммерческих контактов; предоставление перечня веб-сайтов с коммерческой или рекламной целью; службы консультационные по управлению бизнесом; согласование деловых контрактов для третьих лиц; согласование и заключение коммерческих операций для третьих лиц; составление информационных индексов в коммерческих или рекламных целях; услуги по поисковой оптимизации продвижения продаж; экспертиза

деловая). Данный вид услуг является однородным деятельности, осуществляемой под коммерческим обозначением «WHITE CAT/БЕЛЫЙ КОТ»;

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

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

- относительно возможности представить какие-либо иные документы, дополнительно подтверждающие длительное и активное осуществление деятельности под обозначением «БЕЛЫЙ КОТ», необходимо отметить, что бухгалтерские документы хранятся всего 5 лет, а кроме того, некоторые документы содержат коммерческую тайну. Тем не менее, в сети Интернет можно найти исчерпывающую информацию о степени известности коммерческого обозначения лица, подавшего возражение, «БЕЛЫЙ КОТ». Существует множество источников, доказывающих распространенность сведений о компании ООО Торговый Дом «Белый кот», например: <https://my.mail.ru/community/whitecatl/journal> (обсуждения в сообществе, посвященном продукции под обозначением «БЕЛЫЙ КОТ», велось с 2010 года); <https://my.mail.ru/community/whitecatl/28C881F36B902896.html> (обсуждение VIII Региональной конференции, состоявшейся в 2010 году, о выступлениях

руководителей компании - Стасевича и Воеводиной); <https://www.beliykot.ru/> (сайт одного из дистрибьютеров ООО Торговый Дом «Белый кот»); в том числе многочисленные отзывы потребителей, размещенные на сайтах <https://otzovik.com/>; <https://market.yandex.ru/shop—belyi-kot-tovary-dlia-doma/578225/reviews>; <https://www.woman.ru/home/medley9/thread/3906510/> и множество других источников. Помимо прочего, на перечисленных и иных интернет-страницах интернет-порталов сообщается о длительности присутствия коммерческого обозначения заявителя «WHITE CAT/БЕЛЫЙ КОТ» на рынке бытовых товаров, товаров для очистки и уборки;

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

- зарегистрированные на имя лица, подавшего возражение, товарные знаки и фирменное наименование, а также используемое указанным лицом коммерческое обозначение объединены словосочетанием «БЕЛЫЙ КОТ»(WHITE CAT), которое выполняет в них основную индивидуализирующую функцию. Все перечисленные средства индивидуализации зарегистрированы на имя ООО Торговый Дом «Белый кот» и используются им в отношении услуг по продвижению и реализации товаров, услуг в области бизнеса. Исключительные права на указанные объекты (товарные знаки, фирменное наименование, коммерческое обозначение) появились раньше даты приоритета оспариваемого товарного знака (22.03.2019), что подтверждается сведениями, приведёнными в настоящем возражении, а также в приложениях к нему;

- способность введения в заблуждение может возникнуть у потребителя в результате ассоциации, в том числе, с иным лицом, основанной на

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

- также ООО «Белый Кот Сибирь» направил обращение в компанию Яндекс (см. приложение), в котором перечислен целый ряд различных интернет-адресов (среди которых страница сайта лица, подавшего возражение, обладатели которых не имеют права использовать обозначения «Белый кот/WhiteCat» для продажи таких товаров, как салфетки в ассортименте, губки, ершики, швабры и насадки для них, полотенца, коврик придверный и т.д. Основанием для подобного утверждения послужило наличие зарегистрированных товарных знаков по

свидетельствам № 674489, №785092, правовая охрана которых оспаривается лицом, подавшим возражение;

- указанные выше фактические обстоятельства дела подтверждают наличие неопределённости в том, чьим является коммерческое обозначение «WHITE CAT» / «БЕЛЫЙ КОТ», под маркировкой которого продвигаются и реализуются различные товары, причём не только у потребителей, но и у посредников, организаций, предоставляющих оказание рекламных услуг, в связи с чем способность оспариваемого товарного знака вводить потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров или лица, оказывающего услуги, является не предполагаемой, а уже существующей.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать недействительным полностью предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №785092.

К возражению приложены следующие материалы:

- выписка из ЕГРЮЛ на ООО Торговый Дом «Белый кот», на 14 л.[3];
- копия свидетельства № 2072598 от 25.12.2001 о постановке на учёт ООО Торговый Дом «Белый кот» в налоговом органе, на 1 л.[4];
- копия свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ с присвоением ООО Торговый Дом «Белый кот» ОГРН 1027700072289 от 29.07.2002, на 1 л.[5];
- копия устава ООО Торговый Дом «Белый кот» в новой редакции № 2, утверждённый от 15.10.2009, на 14 л.[6];
- информационное письмо об учете ООО Торговый Дом «Белый кот» в статрегистре Росстата, с датой регистрации 14.02.2011, на 2 л.[7];
- копии свидетельств о внесении записей в ЕГРЮЛ ООО Торговый Дом «Белый кот», на 6 л.[8];
- свидетельство на товарный знак № 181441 с информацией о вносимых изменениях и продлениях его срока действия, на 4 л.[9];
- свидетельство на товарный знак № 539069, на 1 л.[10];
- информация о регистрации домена WHITECAT.RU, на 1л.[11];

- распечатки страниц сайта (<http://whitecat.ru/>) с указанием контактной информации, каталогом товаров, коммерческим обозначением «БЕЛЫЙ КОТ», на 8 л.[12];

- распечатки архивных страниц сайта <http://whitecat.ru/> с 2003 года, на 21 л.[13];

- договор аренды № 4-32 от 19.02.2021 с актом сдачи-приёма и дополнительным соглашением о пролонгации договора, согласно которым ООО Торговый Дом «Белый кот» арендует у ООО «Фирма Экса» нежилое помещение по адресу: 111123, г. Москва, Электродный проезд, д. 6, стр. 1, 4 подъезд, на 6 л.[14];

- копии кассовых чеков ООО Торговый Дом «Белый кот», на 2 л.[15];

- копия свидетельства № 4102, выданного 28.04.2016 ФСРП, копия сертификата № 0084 от 28.04.2016 о награждении почётной медалью Национальный знак качества «ВЫБОР РОССИИ» в области управления организацией, на 2 л.[16];

- выпуски (№№ 215, 225, 278, 378, 389, 456, 521, 578, 603, 643, 703, 758) корпоративной газеты ООО Торговый Дом «Белый кот» с использованием обозначения «БЕЛЫЙ КОТ» и иной информацией о его деятельности с 2006 по 2017 годы, на 148 л.[17];

- распечатки интернет-страниц видео-канала, статей, публикаций, содержащих упоминания о деятельности ООО Торговый Дом «Белый кот» под обозначением «БЕЛЫЙ КОТ», на 9 л.[18];

- распечатки интернет- страниц с отзывами о продукции под обозначением «БЕЛЫЙ КОТ», на 35 л.[19];

- выписка из ЕГРЮЛ на правообладателя оспариваемого товарного знака ООО «Белый Кот Сибирь», ОГРН1055406020174, на 11 л.[20];

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

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

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

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

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

- товарные знаки по свидетельствам № 539069 и № 181441 зарегистрированы в отношении товаров и услуг, не однородных услугам, для которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак № 785092. В особенности, правообладатель отмечает не состоятельность доводов об однородности группы товаров по чистке и уборке по отношению к услугам розничной или оптовой продажи товаров различного ассортимента и производства;

- материалами возражения не доказано фактическое использование фирменного наименования со словесным элементом «Белый кот» для деятельности, однородной с услугами, в отношении которых зарегистрирован товарный знак № 785092;

- также не доказано фактическое использование коммерческого обозначения со словесным элементом «White cat/Белый кот» до даты приоритета товарного знака № 785092 и его последующее непрерывное использование до даты обращения с возражениями по настоящему спору;

- деятельность, осуществление которой декларирует лицо, подавшее возражение, в любом случае, отличается от целевой деятельности правообладателя из-за разных условий сбыта товаров и контрагентов, осуществление которой с использованием средств индивидуализации, содержащих словесный элемент «White cat», не создаст угрозы смешения обозначений;

- ООО Торговый Дом «Белый кот» декларирует, что он использует средства индивидуализации со словесным элементом «White cat» для индивидуализации услуг оптовой продажи устройств и приспособлений для

чистки и уборки среди профессиональных предпринимателей, коммерческих организаций (так называемых «дистрибьюторов») с целью дальнейшей самостоятельной продажи товаров данными предпринимателями и организациями. В тоже время он не указывает, что использует словесное обозначение «White cat» для индивидуализации услуг розничной продажи товаров, адресованной обычным конечным потребителям, приобретающим товары для бытовых нужд;

- целевыми услугами, в отношении которых зарегистрирован товарный знак № 785092, для правообладателя являются услуги розничной продажи товаров, адресованные обычным конечным потребителям. Именно для индивидуализации услуг розничной продажи непродовольственных товаров широкого ассортимента различных производителей правообладатель использует товарный знак по свидетельству № 785092 со словесным элементом «White cat», а также иные товарные знаки правообладателя, например, изобразительный



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

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

- словесная часть оспариваемого товарного знака, как и товарных знаков по свидетельствам № 539069 и № 181441 «White cat», является словосочетанием, образованным из стандартных лексических единиц, означающих домашнее млекопитающее семейства кошачьих белого цвета. Такой словесный элемент не обладает высокими фантазийными и индивидуализирующими свойствами.

Поэтому важным в общем восприятии обозначений являются также и визуальные элементы, которые отличаются у сопоставляемых товарных знаков: различные изображения кота, различное соотношение размеров визуальных и словесных элементов, разные цвета, стилизация буквы «о» в виде звезды в оспариваемом товарном знаке по свидетельству № 785092, а также совместное использование двух языков (русского и английского) в товарных знаках № 539069 и № 181441 лица, подавшего возражение. В связи с этим в рассматриваемой ситуации не может быть применен расширительный подход при определении однородности услуг оспариваемого товарного знака с товарами и услугами, в отношении которых действуют товарные знаки № 539069 и № 181441;

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

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

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

уточнениями по ассортименту реализуемых товаров или по сфере деятельности (например, «услуги по розничной продаже продуктов питания»). Данные выводы следуют из постановлений Президиума Суда по интеллектуальным правам от 09.10.2020 по делу №СИП-1068/2019, от 11.08.2021 по делу №СИП-1068/2019;

- в перечне услуг оспариваемого товарного знака какое-либо уточнение по ассортименту товара или по сфере деятельности отсутствует, соответственно, не может быть установлена однородность товаров 21 и 27 классов МКТУ товарного знака №181441 услугам 35 класса МКТУ товарного знака № 785092;

- оспариваемый товарный знак зарегистрирован в отношении услуг 35 класса МКТУ, относящихся к рекламе, управлению бизнесом, торговле и продвижению товаров, противопоставленный товарный знак [2] зарегистрирован для услуг 36 (выпуск кредитных карточек) и 44 (советы по вопросам здоровья) классов МКТУ, которые не являются однородными;

- исходя из положений пункта 8 статьи 1483 Кодекса предоставление правовой охраны товарному знаку может быть признано недействительным при наличии совокупности следующих признаков: обозначение должно быть тождественным или сходным до степени смешения с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием; право на фирменное наименование возникло ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака; фирменное наименование используется в отношении однородных товаров (услуг). Указанный вывод изложен в Постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 20.02.2021 по делу № СИП-59/2020. Правообладатель считает недоказанным наличие указанной совокупности обязательных признаков применительно к настоящему делу;

- как указано в самом возращении против предоставления правовой охраны товарному знаку № 785092 (страница 13 абзац 2), фирменное наименование Торговый Дом «Белый Кот» зарегистрировано в отношении основного вида деятельности - «Торговля оптовая прочими бытовыми товарами» (код ОКВЭД 46.49). В качестве дополнительных видов деятельности указанного юридического лица в ЕГРЮЛ зарегистрированы 18 видов деятельности, в том числе такие как:

Обработка вторичного неметаллического сырья. Производство электромонтажных работ. Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств. Деятельность в области архитектуры, связанная с созданием архитектурного объекта. Ремонт компьютеров и периферийного компьютерного оборудования;

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

- в возражении против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 785092 не представлено каких-либо доказательств в отношении фактического использования фирменного наименования Торговый дом «Белый кот». Именно фактическое осуществление аналогичных видов деятельности создает реальную угрозу смешения различных производителей и поставщиков товаров (услуг) в глазах потребителя. Установление использования фирменного наименования обусловлено необходимостью определения вероятности смешения потребителем спорного товарного знака (знака обслуживания) с противопоставленным фирменным наименованием. Данные выводы отражены в Постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 16.06.2020 по делу №СИП-583/2019;

- не представлены доказательства того, что средства индивидуализации лица, подавшего возражение, зарегистрированы в отношении услуг оптовой или розничной торговли (применительно к товарным знакам), а также не

представлены доказательства того, что они фактически используются для индивидуализации услуг оптовой или розничной торговли (применительно к фирменному наименованию и коммерческому обозначению);

- в возражении утверждается о сходстве до степени смешения между фирменным наименованием ООО «Торговый дом «Белый кот» и товарный знак № 785092 со словесным элементом «White cat» по семантическому (смысловому признаку). В то же время данные обозначения имеют полностью не совпадающее написание на различных языках, а также полностью различающееся фонетическое звучание. Также не предоставлено доказательств того, что потенциальными контрагентами на территории России данные обозначения будут восприниматься в первую очередь по смысловому значению с учетом перевода, а не по визуальной или фонетической составляющей. При таких обстоятельствах правообладатель считает, что не доказано сходство до степени смешения между фирменным наименованием лица, подавшего возражение, и оспариваемым товарным знаком;

- относительно наличия у лица, подавшего возражение, прав на коммерческое обозначение «White cat/Белый Кот» правообладатель обращает внимание коллегии на то, что в такой ситуации должно быть установлено, существует ли спорное обозначение, используется ли оно конкретным лицом для индивидуализации конкретного предприятия, с какого момента такое использование началось и продолжается ли его использование. Кроме того, следует установить, обладает ли коммерческое обозначение достаточными различительными признаками и имеются ли доказательства приобретения коммерческим обозначением известности на определенной территории. При этом должна быть установлена вся совокупность вышеназванных условий. В случае недоказанности наличия хотя бы одного из этих условий исключительное право на коммерческое обозначение не может считаться возникшим. Такой вывод сформулирован в Постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 05.03.2021 по делу № СИП-226/2020;

- представленные в возражении документы не подтверждают наличие у лица, подавшего возражение, исключительного права на коммерческое обозначение «White cat/Белый кот», поскольку не подтверждают того, что имело место фактическое использование коммерческого обозначения «White cat/Белый кот» как до даты приоритета оспариваемого товарного знака, так и после нее непрерывно до даты подачи рассматриваемого возражения, в отношении услуг, однородных тем, для которых зарегистрирован товарный знак по свидетельству № 785092, не подтверждена также и известность обозначения «White cat/Белый кот» в связи с деятельностью ООО Торговый Дом «Белый кот». По смыслу пункта 2 статьи 1540 Кодекса исключительное право на коммерческое обозначение прекращается автоматически, если правообладатель не использует это обозначение непрерывно в течение года. Такие выводы следуют из Постановлений президиума Суда по интеллектуальным правам от 20.12.2019 по делу № СИП-797/2018, от 07.06.2021 по делу № СИП-949/2020.

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

К отзыву приложены следующие материалы:

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

Лицом, подавшим возражение, 10.10.2022 были представлены дополнительные материалы к возражению, касающемуся оспаривания товарного знака «WHITE CAT» по свидетельству №785092. Указанные ниже материалы, по мнению лица, подавшего возражение, подтверждают деятельность указанного

лица под фирменным наименованием, включающим словосочетание «Белый кот».

В частности, были представлены следующие документы:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- договор № 550 от 22.12.2014, с ООО «Сфера» (реализация товара, с перечнем), на 1 л.[59];

- договор поставки № 07-11-333 от 07.11.2019, на 3 л.[60];

- договор поставки № K226603 от 11.05.2020, на 3 л.[61];
- бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2012-2016, 2019-2020 годы, на 27 л.[62];
- выписка с портала RU.centr о регистрации домена WHITECAT.RU, на 1л.[63].

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

В частности, указано, что представленные документы не подтверждают фактического использования обозначений «БЕЛЫЙ КОТ» и «WHITE CAT/БЕЛЫЙ КОТ» в той мере, в которой бы это означало возникновение у лица, подавшего возражение, исключительных прав на фирменное наименование и коммерческое обозначение до даты приоритета товарного знака № 785092 (22 марта 2019 года) и сохранение этих прав в силе. Именно фактическое осуществление аналогичных видов деятельности создает реальную угрозу смешения различных производителей и поставщиков товаров (услуг) в глазах потребителя. Установление фактического использования фирменного наименования обусловлено необходимостью определения вероятности смешения потребителем спорного товарного знака (знака обслуживания) с противопоставленным фирменным наименованием. Данные выводы отражены в Постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 16.06.2021 по делу №СИП-583/2019. Представленные документы не подтверждают наличие реальной угрозы смешения лица, подавшего возражение, с товарным знаком правообладателя. Что касается нескольких договоров, то они не содержат ни товарных накладных, ни счетов-фактур, ни платежных поручений, подтверждающих исполнение этих договоров. В дополнении к возражению также не представлено каких-либо документов об использовании фирменного наименования в 2021-2022 годах, в то время как это является одним из обязательных элементов доказывания. Хотя из представленной информации о финансовой отчетности нельзя судить о том, какой конкретно вид деятельности осуществляло ООО Торговый Дом «Белый кот», можно, однако, заметить

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

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

Из представленных документов не следует возникновение у лица, подавшего возражение, права на коммерческое обозначение «White cat/Белый кот» до даты приоритета товарного знака № 785092, как и не доказано непрерывное использование такого коммерческого обозначения, а также его известность в пределах определенной территории.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, коллегия сочла доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (22.03.2019) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 №482, зарегистрированным в Минюсте РФ 18.08.2015, регистрационный № 38572, с датой начала действия 31 августа 2015 (далее – Правила).

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

В соответствии с пунктом 37 Правил при рассмотрении вопроса о способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя учитывается, что к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

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

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

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

положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

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

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

В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю. При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации, круг потребителей и другие признаки.

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

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

В соответствии с пунктом 1 статьи 1539 Кодекса правообладателю принадлежит исключительное право использования коммерческого обозначения в

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

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

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

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



Оспариваемый товарный знак  представляет собой комбинированное обозначение со словесным элементом «WHITE CAT», выполненным буквами латинского алфавита, в котором буква «С» исполнена в виде стилизованного изображения со звездой. Над словесным элементом расположено стилизованное контурное изображение кота/кошки.

Знак зарегистрирован для услуг 35 класса МКТУ, указанных в свидетельстве - агентства по импорту-экспорту; агентства по коммерческой информации; агентства рекламные; анализ себестоимости; аренда площадей для

размещения рекламы; аудит коммерческий; бизнес-услуги посреднические по подбору потенциальных частных инвесторов и предпринимателей, нуждающихся в финансировании; ведение автоматизированных баз данных; демонстрация товаров; изучение общественного мнения; изучение рынка; информация деловая; информация и советы коммерческие потребителям [информация потребительская товарная]; 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 профессиональные в области бизнеса; консультирование по вопросам рекламы в рамках коммуникационной стратегии; макетирование рекламы; маркетинг; менеджмент в области творческого бизнеса; менеджмент спортивный; написание текстов рекламных сценариев; обновление и поддержка информации в электронных базах данных; обновление рекламных материалов; обработка текста; 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; оценка коммерческой деятельности; поиск информации в компьютерных файлах для третьих лиц; поиск поручителей; помощь в управлении коммерческими или промышленными предприятиями; посредничество коммерческое [обслуживание]; предоставление деловой информации через веб-сайты; предоставление информации в области деловых и коммерческих контактов; 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 для третьих лиц, включая услуги оптовой и розничной продажи, в том числе через Интернет; производство программ телемагазинов; производство рекламных фильмов; прокат рекламного времени в средствах массовой информации; прокат рекламных материалов; публикация

рекламных текстов; радиореклама; расклейка афиш / реклама наружная; распространение образцов; распространение рекламных материалов; рассылка рекламных материалов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама почтой; реклама телевизионная; сбор и предоставление статистических данных; сбор информации в компьютерных базах данных; сбор товаров для третьих лиц (не подразумевая их транспортировку) и размещение товаров для приобретения потребителями, в том числе через розничные и оптовые магазины, каталоги продаж, электронные средства, включая телемагазины, Интернет-сайты; сведения о деловых операциях; систематизация информации в компьютерных базах данных; службы консультационные по управлению бизнесом; согласование деловых контрактов для третьих лиц; согласование и заключение коммерческих операций для третьих лиц; составление информационных индексов в коммерческих или рекламных целях; телемаркетинг; управление внешнее административное для компаний; управление деятельностью внештатных сотрудников; управление коммерческое лицензиями на товары и услуги для третьих лиц; управление коммерческое программами возмещения расходов для третьих лиц; управление потребительской лояльностью; управление процессами обработки заказов товаров; услуги в области общественных отношений; услуги магазинов по розничной, оптовой продаже товаров; услуги манекенщиков для рекламы или продвижения товаров; услуги по оптимизации трафика веб-сайта; услуги по поисковой оптимизации продвижения продаж; услуги по сравнению цен; услуги рекламные "оплата за клик" / услуги PPC; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; услуги субподрядные [коммерческая помощь]; экспертиза деловая.

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

Товарный знак [1] представляет собой комбинированное обозначение со словесными элементами «БЕЛЫЙ КОТ WHITE CAT» и неохраняемым элементом «ЧИСТОТА БЕЗ ХИМИИ», выполненными стандартным шрифтом. Знаку предоставлена правовая охрана в отношении товаров 21 класса МКТУ - устройства и приспособления для чистки и уборки; 27 класса МКТУ - ковры, циновки, маты, линолеум и прочие покрытия для полов и 42 класса МКТУ - гигиенический и косметический уход, указанных в свидетельстве.

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

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

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

Анализ перечня услуг 35 класса МКТУ оспариваемого знака и товаров 21, 27 и услуг 42 классов МКТУ противопоставленного товарного знака [1] показал, что они не являются однородными вышеуказанным товарам 21, 27 (устройства и приспособления для чистки и уборки, ковры, циновки, маты, линолеум и прочие покрытия для пола) и услугам 42 (гигиенический и косметический уход) классов МКТУ, в отношении которых охраняется товарный знак [1], поскольку услуги не корреспондируют товарам для чистки и уборки, покрытиям для полов, не являются однородными услугам гигиенического и косметического ухода, так как имеют разный вид/род, совершенно разное назначение и разный круг потребителей.

Что касается товарного знака [2], то он зарегистрирован для услуг 36 класса МКТУ - выпуск кредитных карточек и 44 класса МКТУ - советы по вопросам здоровья, которые не являются однородными ни одной из указанных в перечне оспариваемой регистрации услуг 35 класса МКТУ, поскольку представляют собой совершенно разные виды деятельности (банковская деятельность, деятельность специалистов в области лечения и профилактики заболеваний – в одном случае, и услуги по продаже и продвижению товаров, помощь в управлении бизнесом, рекламные услуги и т.д. – в другом), т. е. являются различными по своей природе, имеют разное назначение, разный круг потребителей и разные условия их реализации.

В отношении довода возражения об однородности услуг 35 класса МКТУ «агентства по импорту-экспорту; агентства по коммерческой информации; демонстрация товаров; информация и советы коммерческие потребителям [информация потребительская товарная]; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; оформление витрин; предоставление деловой информации через веб-сайты; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг; презентация товаров на всех медиа средствах с целью розничной продажи; продажа аукционная; продвижение продаж для третьих лиц; продвижение товаров и услуг [для третьих лиц], включая услуги оптовой и

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

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

Кроме того, следует отметить, что вышеуказанные услуги 35 класса МКТУ не содержат указания на какие-либо виды товаров, в том числе на товары, относящиеся к 21 и 27 классам МКТУ, в то время как при установлении однородности услуг необходимо исследовать их именно в том виде (в той формулировке), в котором эти услуги включены в свидетельство на товарный знак.

Как указано в пункте 4 информационного письма Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 23.12.2011 № 2 «О формулировках терминов,

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

Таким образом, в связи с изложенным выше у коллегии отсутствуют основания для признания оспариваемого товарного знака несоответствующим требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

Вышеуказанная норма препятствует регистрации обозначения в качестве товарного знака при наличии определенной совокупности условий, а именно: обозначение тождественно или сходно до степени смешения с фирменным наименованием или его частью; право на фирменное наименование, принадлежащее конкретному юридическому лицу, возникло ранее даты

приоритета товарного знака; товары и услуги, в отношении которых используются фирменное наименование и товарный знак, однородны.

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

Из представленных в возражении документов (выписки из ЕГРЮЛ) следует, что ООО Торговый Дом «Белый кот» было зарегистрировано в качестве юридического лица 25.12.2001. Факт регистрации данного юридического лица является основанием возникновения у него исключительного права на фирменное наименование. Отсюда следует, что лицо, подавшее возражение, получило право на фирменное наименование ранее даты (22.03.2019) приоритета оспариваемого товарного знака.

Сравнительный анализ на тождество и сходство оспариваемого знака со словесным элементом «WHITE CAT» с частью фирменного наименования ООО Торговый Дом «Белый кот» показал, что словесный элемент «WHITE CAT» не является сходным со словесным элементом «Белый кот» фирменного наименования в связи с отсутствием их фонетического и графического сходства, что обусловлено разным составом звуков начальных и конечных частей обозначений и их написанием с учетом использования букв разных алфавитов. Имеющееся семантическое сходство обозначений с учетом перевода обозначения «WHITE CAT» с английского языка как белая кошка или белый кот, не является основанием для признания сравниваемых обозначений сходными друг с другом в целом в отсутствие основного признака сходства словесных обозначений фонетического, а также отсутствия их графического сходства.

Отсутствие сходства до степени смешения оспариваемого знака с частью фирменного наименования лица, подавшего возражение, что не позволяет сделать вывод о том, что товарный знак нарушает право на фирменное наименование и не соответствует пункту 8 статьи 1483 Кодекса.

Вместе с тем, анализ представленных в возражении документов [3-24, 30-63] показал, что они не подтверждают фактическую деятельность по продаже товаров с использованием фирменного наименования лица, подавшего

возражение, до даты приоритета оспариваемого товарного знака. В частности, представленные сведения из ЕГРЮЛ, правоустанавливающие документы, устав ООО Торговый Дом «Белый кот»[3-8], информация о регистрации домена [10], распечатки с сайта этого лица, в том числе архивные [12-13, 18-19], выпуски корпоративной газеты [17], договоры аренды нежилых помещений не доказывают факта осуществления указанным лицом деятельности по оптовой или розничной торговле какими-либо товарами под своим фирменным наименованием. Что касается представленных договоров [53-59], в которых лицо, подавшее возражение, выступает в роли продавца, то указанные договоры не содержат документов, подтверждающих их исполнение сторонами. Договоры [60-61] касаются поставки товаров лицу, подавшему возражение, где оно является покупателем товара, имеют даты, выходящие за дату приоритета оспариваемого знака, и также не содержат подтверждения их исполнения. Отчет о финансовых результатах ООО Торговый Дом «Белый кот»[62] не позволяет установить, какая именно деятельность осуществлялась этим юридическим лицом, поскольку согласно выписке из ЕГРЮЛ дополнительными видами деятельности юридического лица была не только торговля, но и ряд других, совершенно разнородных видов деятельности, например, обработка вторичного сырья, производство электромонтажных работ, сборка и монтаж сборных конструкций, техобслуживание и ремонт автотранспортных средств и т.д. В отношении представленных кассовых чеков [15] следует отметить их плохое качество, что с трудом позволило рассмотреть на некоторых чеках дату покупки и вид товара. Однако, дата, указанная на чеках, которую удалось разглядеть – 21.02.2022, выходит за дату приоритета оспариваемого товарного знака.

В отношении довода лица, подавшего возражение, что под обозначением «БЕЛЫЙ КОТ» осуществляется реализация не только своих товаров, но и товаров третьих лиц, следует отметить, что данное утверждение носит декларативный характер и не доказывает фактического использования фирменного наименования ООО Торговый Дом «Белый кот».

Таким образом, у коллегии отсутствуют основания для признания оспариваемого товарного знака несоответствующим требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса ввиду недоказанности лицом, подавшим возражение, возможности смешения в гражданском обороте сравниваемых средств индивидуализации.

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

Анализ материалов возражения показал, что они не содержат фактических данных, подтверждающих, что лицо, подавшее возражение (ООО Торговый Дом «Белый кот»), обладает исключительным правом на коммерческое обозначение, сходное с оспариваемым товарным знаком, которое используется для индивидуализации принадлежащего ему на правах собственности или аренды имущественного комплекса (предприятия торговли, производственного или иного предприятия), и это право на коммерческое обозначение возникло ранее даты приоритета оспариваемого знака, а предприятие лица, подавшего возражение, является известным в пределах определенной территории.

В частности, в возражении не указано, для индивидуализации какого конкретно предприятия как имущественного комплекса лицом, подавшим возражение, использовалось коммерческое обозначение «WHITE CAT/БЕЛЫЙ КОТ». Представленные договоры аренды [31-52] либо не содержат указания на назначение арендуемых нежилых помещений, либо предназначены под офис или склад, либо указана еще более общая формулировка – для осуществления предпринимательской деятельности, что не позволяет установить, для осуществления какой именно деятельности были арендованы помещения. Отсутствуют также какие-либо документы, подтверждающие наличие размещенной вывески с обозначением «WHITE CAT/БЕЛЫЙ КОТ» на входе в арендуемое помещение, разрешение на ее установку и эксплуатацию. Не

представлены сведения об известности предприятия лица, подавшего возражение, и непрерывности использования указанного коммерческого обозначения.

Довод возражения, касающийся того, что лицо, подавшее возражение, также осуществляет административную деятельность в сфере бизнеса, однородную части услуг 35 класса МКТУ оспариваемой регистрации, о чём свидетельствует, по мнению лица, подавшего возражение, множество справочной информации на официальном сайте заявителя, огромное количество опубликованных видео-лекций и проводимые заявителем очные мероприятия (форумы), направленные на помощь начинающим предпринимателям, также не содержит документального подтверждения оказания каких-либо услуг третьим лицам.

Таким образом, в связи с недоказанностью возникновения у лица, подавшего возражение, исключительного права на коммерческое обозначение не имеется оснований для признания оспариваемого знака несоответствующим требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса.

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

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 27.06.2022, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №785092.