

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
**по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ (далее - Кодекс), и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30 апреля 2020 №644/261, вступившими в силу с 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 13.10.2022 возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №890294, поданное компанией Асикс Корпорейшн, Япония (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установила следующее.



Оспариваемый товарный знак «» по заявке №2022718920 с приоритетом от 28.03.2022 зарегистрирован 06.09.2022 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за №890284 в отношении товаров и услуг 18, 24, 25, 35 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ) на имя Общества с ограниченной ответственностью «Союз-обувь», 156901, Костромская область, город Волгореченск Г. О., Волгореченск г., Волгореченск г., Магистральная ул., 3Б, стр. 1, помещ. 1 (далее – правообладатель), информация о чем была опубликована 06.09.2022 в официальном бюллетене «Товарные знаки, знаки обслуживания, наименования мест происхождения товаров» №17 за 2022 год.

Согласно доводам возражения правовая охрана товарному знаку по свидетельству №890284 предоставлена в нарушение требований пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Приведенные в возражении доводы сводятся к следующему:

- на территории Российской Федерации компании Асикс Корпорейшн принадлежит исключительное право на серию изобразительных товарных знаков для

индивидуализации товаров 18, 25 классов МКТУ: «» по свидетельству

№71296 с приоритетом от 18.12.1981, «» по свидетельству №357903 с

приоритетом от 22.02.2007, «» по свидетельству №357904 с приоритетом от 22.02.2007;

- оспариваемый изобразительный товарный знак по свидетельству №890294 является сходным до степени смешения в отношении однородных товаров и услуг 18, 25, 35 классов МКТУ с принадлежащими компании Асикс Корпорейшн товарными знаками по свидетельствам №71296, № 357903, №357904;

- сходство сравниваемых товарных знаков обусловлено совпадением по всем визуальным признакам сходства, предусмотренным законодательством, и, имея незначительные отличия, эти обозначения, тем не менее, ассоциируются друг с другом в целом;

- компания Асикс Корпорейшн использует принадлежащие ей средства индивидуализации, в том числе, путем их размещения непосредственно на самих

товарах «», «», при этом товарные знаки могут быть нанесены на различные стороны товаров, в связи с чем выполняются, в том числе и зеркально;

- представляется очень высоким риск того, что потребитель, встретив оспариваемое обозначение, выполненное аналогичным образом на товарах,

ошибочно отнесет их к товарам компании Асикс Корпорейшн:



- в данном случае представляется очевидным, что все товары 18, 25 классов МКТУ оспариваемого товарного знака по свидетельству №890294 либо являются идентичными, либо входят в родовые понятия «кожа и кожзаменители, изделия из них», а также «одежда, обувь, головные уборы», присутствующие в перечнях товаров 18, 25 классов МКТУ противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №71296, № 357903, №357904, а также относятся к товарам одного вида, имеют одинаковое назначение и производятся из одних материалов, имеют один круг потребителей и те же каналы и условия реализации, кроме того, продукция является взаимозаменяемой и взаимодополняемой, в связи с чем однородность этих товаров не вызывает сомнения;

- в отношении приведенных в перечне оспариваемого товарного знака по свидетельству №890294 услуг 35 класса МКТУ *«организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация показов мод в рекламных целях; организация торговых ярмарок; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг; предоставление торговых интернет-площадок покупателям и продавцам товаров и услуг; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продвижение продаж для третьих лиц; продвижение товаров и услуг через спонсорство спортивных мероприятий; продвижение товаров через лидеров мнений; услуги по розничной, оптовой продаже товаров, в том числе товаров 18, 25 классов; услуги магазинов по розничной, оптовой продаже товаров, в том числе товаров 18, 25 классов; услуги по развозной продаже товаров, в том числе товаров 18, 25 классов, включенные в 35 класс; услуги розничной продажи товаров по каталогу путем почтовых отправок, в том числе товаров 18, 25 классов; услуги розничной продажи товаров с использованием теле-магазинов или*

интернетсайтов, в том числе товаров 18, 25 классов; услуги рекламные «оплата за клик» / услуги PPC, в том числе товаров 18, 25 классов», относящихся к продвижению, реализации и рекламе товаров 18, 25 классов МКТУ, представляется весьма вероятным возникновение у потребителей не соответствующее действительности представление о принадлежности их одному источнику происхождения, в связи с чем указанные выше услуги также являются однородными товарам противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №71296, № 357903, №357904;

- при оценке вероятности смешения оспариваемого и противопоставленных товарных знаков следует принять во внимание такие факторы, как известность, длительность использования и репутация товаров компании Асикс Корпорейшн в области производства спортивной одежды, обуви и аксессуаров, усиливающих угрозу смешения сравниваемых товарных знаков.

Учитывая изложенное, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №890294 недействительным полностью в отношении всех товаров 18, 25 классов МКТУ и части услуг 35 класса МКТУ, упомянутых в возражении.

В качестве иллюстрации доводов возражения лицом, его подавшим, представлены следующие документы (копии):

- (1) Информация об оспариваемом товарном знаке по свидетельству №890294;
- (2) Сведения из энциклопедии Wikipedia;
- (3) Информация о товарных знаках компании Асикс Корпорейшн по свидетельствам №71296, №357903, №357904;
- (4) Статьи о товарах [www.gq.ru](http://www.gq.ru);
- (7) Статья о товарах [profashion.ru](http://profashion.ru);
- (8) Статья о товарах [sportmaximum.ru](http://sportmaximum.ru);
- (9) Статья о товарах [probeg.org](http://probeg.org);
- (10) Статья о товарах, [xsport.ru](http://xsport.ru);
- (11) Статья о товарах [vogue.ru](http://vogue.ru);
- (12) Статья о товарах [www.pravilamag.ru](http://www.pravilamag.ru);
- (13) Статья о товарах [www.skirun.run](http://www.skirun.run);

- (14) Статья о товарах [www.sportexpress.ru](http://www.sportexpress.ru);
- (15) Статья о товарах [shoes-report.ru](http://shoes-report.ru);
- (16) Обзор товаров [marathonec.ru](http://marathonec.ru);
- (17) Статья о товарах [www.skisport.ru](http://www.skisport.ru);
- (18) Отзывы о товарах [irecommend.ru](http://irecommend.ru);
- (19) Отзывы и фотографии [otzovik.ru](http://otzovik.ru);
- (20) Отзывы о товарах [yandex.ru](http://yandex.ru);
- (21) Отзывы о товарах [ozon.ru](http://ozon.ru).

Согласно отчетам об отслеживании почтовых отправок (идентификаторы 80102777956453 и 80102777956538) правообладатель оспариваемого товарного знака по свидетельству №890284 и его представитель были надлежащим образом извещены о поступившем возражении по адресам, приведенным в Госреестре. На дату рассмотрения возражения отзыв правообладателя по мотивам поданного возражения не поступал, а сам правообладатель на заседании коллегии отсутствовал. Согласно положениям пункта 41 Правил ППС неявка сторон спора, надлежащим образом уведомленных о дате, времени и месте проведения заседания коллегии, не является препятствием для проведения заседания. Таким образом, возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №890284 было рассмотрено в отсутствие правообладателя.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих на заседании коллегии по рассмотрению поступившего возражения представителей лица, его подавшего, коллегия сочла доводы возражения убедительными в части.

С учетом даты приоритета (28.03.2022) оспариваемого товарного знака по свидетельству №890294 правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 №482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции

Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный №38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с 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.

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.

Согласно пункту 43 Правил изобразительные и объемные обозначения сравниваются с изобразительными, объемными и комбинированными обозначениями, в композиции которых входят изобразительные или объемные элементы.

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

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

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

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

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

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

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

Основанием для подачи возражения против предоставления правовой охраны

товарному знаку «» по свидетельству №890294 с приоритетом от 28.03.2022 явилось имеющееся, по мнению компании Асикс Корпорейшн, нарушение

ее исключительного права на товарные знаки «» по свидетельству

№71296 с приоритетом от 18.12.1981, «» по свидетельству №357903 с

приоритетом от 22.02.2007, «» по свидетельству №357904 с приоритетом от 22.02.2007.

Наличие у лица, подавшего возражение, более раннего исключительного права на товарные знаки, с которыми, как оно полагает, ассоциируется оспариваемый товарный знак по свидетельству №890284, позволяет признать компанию Асикс Корпорейшн заинтересованным в подаче настоящего возражения лицом.

По существу возражения в части доводов о несоответствии оспариваемого товарного знака по свидетельству №890294 требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса необходимо отметить следующее.



Оспариваемый товарный знак «  » по свидетельству №890294 является изобразительным, выполнен в виде трех пересекающихся линий. Предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №890294 оспаривается в отношении таких товаров и услуг 18, 25, 35 классов МКТУ как:

18 класс МКТУ - *кожа и имитация кожи; изделия багажные и сумки для транспортировки; зонты от дождя и солнца; хлысты, кнуты, сбруя конская и изделия шорные; ошейники, поводки и одежда для животных; альпенштоки; бирки багажные; бирки пришивные для одежды кожаные; бирки самоклеющиеся для сумок кожаные; бумажники; вальтрапы; визитницы; возжжи; возжжи для поддержания детей при ходьбе; гамаки-перевязи для ношения младенцев; гарнитурлы сбруйные; держатели для кредитных карт [бумажники]; детали для стремян резиновые; замша, за исключением используемой для чистки; зонты; зонты солнечные; изделия шорно-седельные; каркасы для дождевых или солнечных зонтов; каркасы для сумок [конструктивные части сумок]; картдержатели [бумажники]; кейсы из кожи или кожкартона; клапаны кожаные; коврики для верховой езды; кожа веганская; кожа искусственная; кожа необработанная или частично обработанная; кожкартон; кожных для рессор кожаные; кольца для зонтов; коробки для шляп кожаные; коробки из кожи или кожкартона; коробки из фибры; кошельки; кошельки из металлических колечек; крепления для седел; крупоны [кожевенные полуфабрикаты]; ленчики седел; мешки [конверты, сумки] кожаные для упаковки; молескин [имитация кожи]; наборы дорожные [кожгалантерея]; наколенники для лошадей; намордники; недоузки для лошадей; несесеры для туалетных принадлежностей незаполненные; обивка мебельная из кожи; одежда для домашних животных; одеяла для животных; органайзеры для чемоданов; отделка кожаная для мебели; палки для пеших прогулок; папки деловые; папки для нот; перевязи для ношения младенцев; пленка газонепроницаемая из кишок животных; плетки многохвостые; поводки; подкладки мягкие под седла для верховой езды; подковы; подпруги кожаные; полотна кожаные; попоны для лошадей; портмоне; портпледы; портупеи кожаные; портфели [кожгалантерея]; постромки [конская сбруя]; пушнина; рандосеру [японский*

школьный ранец]; ранцы; ремешки кожаные; ремни для военного снаряжения; ремни для конской сбруи; ремни для коньков; ремни кожаные [изделия шорные]; ремни подбородочные кожаные; ремни стременные; ручки для зонтов; ручки для тростей; ручки для чемоданов; ручки-держатели для переноски хозяйственных сумок и пакетов; рюкзаки; рюкзаки для переноски младенцев; саквояжи; седла для лошадей; сетки хозяйственные; спицы для дождевых или солнечных зонтов; стремяна; сумки; сумки для альпинистов; сумки для одежды дорожные; сумки для слесарных инструментов пустые; сумки для туалетных принадлежностей, незаполненные; сумки женские; сумки пляжные; сумки седельные; сумки сортировочные для багажа; сумки спортивные; сумки туристские; сумки хозяйственные многоразовые; сумки хозяйственные на колесах; сумки школьные; сумки-кенгуру для ношения детей; сундуки дорожные; сундуки дорожные [багажные]; сундуки из фибры; торбы [мешки для кормов]; трензели для конской сбруи; трости; трости для зонтов; трости складные, преобразуемые в сиденья; тфилин [филактрии]; удила [сбруя конская]; уздечки [конская сбруя]; упряжь для животных; футляры для ключей; хомуты для лошадей; чемоданы; чемоданы моторизированные; чемоданы на колесах; чемоданы плоские; чемоданы плоские для документов; чепраки под седло для лошадей; чехлы для дождевых зонтов; шевро; шкуры выделанные; шкуры животных; шкуры крупного рогатого скота; шнуры кожаные; шоры [сбруя конская]; этикетки кожаные; ягдташи [охотничьи аксессуары]; ящики из фибры;

25 класс МКТУ - одежда, обувь, головные уборы; апостольники; банданы [платки]; белье нижнее; белье нижнее, абсорбирующее пот; береты; блузы; боа [горжетки]; боди [женское белье]; боксеры [шорты]; ботильоны; ботинки лыжные; ботинки спортивные; бриджи; брюки; бутсы; бюстгальтеры; бюстгальтеры самоклеющиеся; валенки [сапоги фетровые]; варежки; воротники [одежда]; воротники съемные; вставки для рубашек; вуали [одежда]; габардины [одежда]; галоши; галстуки; галстуки-банты с широкими концами; гамаши; гамаши короткие; гетры [теплые носочно-чулочные изделия]; голенища сапог; грации; джерси [одежда]; жилеты; изделия спортивные трикотажные; изделия трикотажные; каблуки; каблуки для обуви; капюшоны [одежда]; каркасы для шляп [остовы]; карманы для

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

*тапочки банные; тоги; трикотаж [одежда]; трусы; туфли; туфли комнатные; тюбетейки; тюрбаны; фартуки [одежда]; форма для дзюдо; форма для карате; футболки; футболки компрессионные [рашгарды]; халаты; халаты купальные; цилиндры; части обуви носочные; чулки; чулки, абсорбирующие пот; шали; шапки бумажные [одежда]; шапочки для душа; шапочки купальные; шарфы; шарфы-трубы; шипы для бутс; шляпы; штанишки детские [белье нижнее]; штрипки; шубы; эспадрильи; юбки; юбки нижние; юбки-шорты;*

35 класс МКТУ - *организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация показов мод в рекламных целях; организация торговых ярмарок; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг; предоставление торговых интернет-площадок покупателям и продавцам товаров и услуг; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продвижение продаж для третьих лиц; продвижение товаров и услуг через спонсорство спортивных мероприятий; продвижение товаров через лидеров мнений; услуги по розничной, оптовой продаже товаров, в том числе товаров 18, 25 классов; услуги магазинов по розничной, оптовой продаже товаров, в том числе товаров 18, 25 классов; услуги по развозной продаже товаров, в том числе товаров 18, 25 классов, включенные в 35 класс; услуги розничной продажи товаров по каталогу путем почтовых отправлений, в том числе товаров 18, 25 классов; услуги розничной продажи товаров с использованием теле-магазинов или интернет сайтов, в том числе товаров 18, 25 классов; услуги рекламные «оплата за клик» / услуги PPC, в том числе товаров 18, 25 классов.*

Противопоставленные товарные знаки «» по свидетельству

№71296, «» по свидетельству №357903, «» по свидетельству №357904 являются изобразительными, представляют собой комбинацию из четырех пересекающихся полос.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №71296 зарегистрирован для индивидуализации товаров 18 класса МКТУ «кожа и кожзаменители, изделия из

*них, не отнесенные к другим классам; шкуры; чемоданы, дорожные сундуки; сумки и кейсы; зонты от дождя и солнца и трости; конское снаряжение и шорные изделия» и товаров 25 класса МКТУ «всевозможная одежда, включая сапоги, туфли, домашние туфли».*

Противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №357903, №357904 зарегистрированы для индивидуализации товаров 25 класса МКТУ *«одежда, обувь, головные уборы; спортивная обувь, шипованная обувь и обувь для спортивных площадок, обувь для марафонского бега, обувь для занятий атлетикой, обувь для бега, обувь для тренировок, обувь для баскетбола, обувь для волейбола, обувь для тенниса, бутсы, футбольная обувь, обувь для мини-футбола (футзала), обувь для регби, обувь для американского футбола, обувь для бейсбола, обувь для гандбола, обувь для бадминтона, обувь для настольного тенниса, обувь для занятий фитнесом, гимнастическая обувь, обувь для групп поддержки (спортивных команд), обувь для сквоша, туфли-лодочки, обувь для борьбы, обувь для бокса, обувь для гольфа, обувь для тяжелой атлетики, обувь для тайдзицюань, обувь для таеквондо, обувь для фехтования, обувь для стрельбы из лука, обувь для боулинга, обувь для перетягивания на канате, обувь для альпинизма, обувь для ходьбы, обувь для водителей, рабочая обувь, теплые ботинки и сапоги, теплые резиновые ботинки и сапоги, высокие сапоги, высокие резиновые сапоги, лыжные ботинки, повседневная обувь, обувь для приемов, форменная обувь, домашние туфли, тапки, сандалии, шипы для обуви, каблуки для обуви, стельки, майки с короткими рукавами, рубашки типа поло, безрукавки, рубашки без рукавов, рубашки с длинными рукавами, брюки, кальсоны, трусы, короткие брюки, шорты, жилеты, свитера, рубашки, куртки, жакеты, пальто, ветро- и водонепроницаемые куртки и жакеты, ветро- и водонепроницаемые брюки, спортивные рубашки и свитера, спортивные брюки, нижнее белье, костюмы и шорты купальные, костюмы для бега, изделия спортивные трикотажные, спортивная одежда, пижамы, юбки, одежда форменная, перчатки, носки, чулки, шапочки купальные, манжеты, повязки на запястье, банданы, шарфы, кашине, платки шейные, галстуки, митенки, рукавицы, наушники (одежда), пояса (одежда)».*

При сопоставительном анализе оспариваемого товарного знака по свидетельству №890294 и противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №71296, №357903, №357904 коллегия руководствуется правоприменительной практикой относительно вопроса сходства товарных знаков и однородности товаров, сформулированной 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 для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров. При этом смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.

Вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения. При установлении сходства учитывается, в отношении каких элементов имеется сходство – сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения.



Так, оспариваемый изобразительный товарный знак «» по свидетельству №890294 выполнен в виде трех черных полос. Две полосы имеют изначально вытянутую форму, соединяются друг с другом в левой части обозначения в своих наиболее узких частях, затем, расширяясь, и изгибаясь расходятся вверх и вниз в правую часть обозначения. Третья прямая полоса по диагонали пересекает изогнутую часть полосы, направленной вниз, при этом

исходит из верхней правой части обозначения и направлена в его левую нижнюю часть.

В свою очередь противопоставленные товарные знаки «» по свидетельству №71296, «» по свидетельству №357903, «» по свидетельству №357904 выполнены в виде комбинации четырех черных полос. Две полосы имеют изначально вытянутую форму, соединяются друг с другом в правой части обозначения в своих наиболее узких частях, затем, расширяясь, расходятся в нижнюю левую часть обозначения, изгибаясь посередине. Третья и четвертая прямые полосы пересекают диагонально сверху вниз изогнутую часть первых двух полос, при этом берут свое начало в верхней левой части обозначения и направлены в его правую нижнюю часть.

Следует констатировать, что изобразительные элементы оспариваемого и противопоставленных товарных знаков характеризуются одним и тем же смысловым значением, представляя собой комбинацию изогнутых и прямых полос. При этом сравниваемые обозначения характеризуются одинаковым видом и характером изображений за счет того, что две полосы, входящие в их состав, имеют вытянутую форму и соединены вначале, а затем, изгибаясь, расходятся друг от друга, остальные полосы пересекают их диагонально. Изогнутые и пересекающие их полосы в оспариваемом и противопоставленных товарных знаках располагаются зеркально относительно друг о друга. Также сравниваемые обозначения характеризуются одинаковым цветовым исполнением.

Все вышеизложенное позволяет сделать вывод о сходстве сравниваемых товарных знаков.

Что касается однородности товаров сравниваемых обозначений, то необходимо отметить следующее.

Товары 18 класса МКТУ оспариваемого товарного знака по свидетельству №890294 и противопоставленного товарного знака по свидетельству №71296, представляющие собой изделия из кожи и меха, заменителей этих материалов, а также

зонты, трости, конское снаряжение и шорные изделия, либо идентичны, либо соотносятся друг с другом как вид/род, характеризуются одинаковым назначением, кругом потребителей, условиями реализации, что обуславливает вывод об однородности сопоставляемых товаров.

Аналогичный вывод следует сделать и в отношении товаров 25 класса МКТУ оспариваемого и противопоставленных товарных знаков №890294, №71296, №357903, №357904, относящихся к таким категориям как одежда, обувь, головные уборы.

Следует признать также однородность услуг 35 классов МКТУ оспариваемого товарного знака по свидетельству №890294 *«услуги по розничной, оптовой продаже товаров, а именно, товаров 18, 25 классов; услуги магазинов по розничной, оптовой продаже товаров, а именно, товаров 18, 25 классов; услуги по развозной продаже товаров, а именно, товаров 18, 25 классов, включенных в 35 класс; услуги розничной продажи товаров по каталогу путем почтовых отправок, а именно, товаров 18, 25 классов; услуги розничной продажи товаров с использованием теле-магазинов или интернет сайтов, а именно, товаров 18, 25 классов; услуги рекламные «оплата за клик» / услуги PPC, а именно, товаров 18, 25 классов»* с товарами 18, 25 классов МКТУ противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №71296, №357903, №357904.

В данном случае услуги 35 класса МКТУ оспариваемого товарного знака по свидетельству №890294 предназначены для индивидуализации деятельности, связанной с введением в гражданский оборот товаров 18, 25 классов МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана противопоставленным товарным знакам по свидетельствам №71296, №357903, №357904, т.е. деятельность ООО «Союз-обувь» по реализации однородна товарам, в отношении которых она осуществляется.

Что касается приведенных в возражении остальной части услуг 35 класса МКТУ оспариваемого товарного знака по свидетельству №890294, а именно *«организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация показов мод в рекламных целях; организация торговых ярмарок; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг; предоставление*

*торговых интернет-площадок покупателям и продавцам товаров и услуг; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продвижение продаж для третьих лиц; продвижение товаров и услуг через спонсорство спортивных мероприятий; продвижение товаров через лидеров мнений», то они представляют собой деятельность, связанную с продвижением товаров, которые никаким образом не поименованы.*

В этой связи не представляется возможным соотнести эти услуги 35 класса МКТУ с товарами 18, 25 классов МКТУ, в отношении которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №890294, №71296, №357903, №357904.

Следует отметить, что Судом по интеллектуальным правам поддерживается позиция о том, что услуги без уточнения однородными товарам не являются (см. например, постановление Суда по интеллектуальным правам от 05.03.2021 по делу № СИП-243/2020).

Таким образом, усматривается наличие однородности всех товаров 18, 25 классов МКТУ и части услуг 35 класса МКТУ *«услуги по розничной, оптовой продаже товаров, а, именно, товаров 18, 25 классов; услуги магазинов по розничной, оптовой продаже товаров, а именно, товаров 18, 25 классов; услуги по развозной продаже товаров, а именно, товаров 18, 25 классов, включенных в 35 класс; услуги розничной продажи товаров по каталогу путем почтовых отправок, а именно, товаров 18, 25 классов; услуги розничной продажи товаров с использованием теле-магазинов или интернет сайтов, а именно, товаров 18, 25 классов; услуги рекламные «оплата за клик» / услуги PPC, а именно, товаров 18, 25 классов»,* приведенных в перечнях сравниваемых товарных знаков по свидетельствам №890294, №71296, №357903, №357904.

Высокая степень сходства между оспариваемым товарным знаком по свидетельству №890294 и противопоставленными товарными знаками по свидетельствам №71296, №357903, №357904 обуславливает возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности однородных товаров и услуг 18, 25, 35 классов МКТУ одному производителю, что влечет вывод о

вероятности смешения товарных знаков компании Асикс Корпорейшн и ООО «Союз-обувь» в гражданском обороте.

Тем самым, предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №890294 противоречит требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса как нарушающее исключительное право компании Асикс Корпорейшн на принадлежащие ей товарные знаки, а, следовательно, поступившее возражение подлежит удовлетворению в отношении всех товаров 18, 25 классов МКТУ и части услуг 35 классов МКТУ, упомянутых выше.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

**удовлетворить возражение, поступившее 13.10.2022, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №890294 недействительным частично в отношении всех товаров 18, 25 классов МКТУ и части услуг 35 класса МКТУ «услуги по розничной, оптовой продаже товаров, а именно, товаров 18, 25 классов; услуги магазинов по розничной, оптовой продаже товаров, а именно, товаров 18, 25 классов; услуги по развозной продаже товаров, а именно, товаров 18, 25 классов, включенных в 35 класс; услуги розничной продажи товаров по каталогу путем почтовых отправок, а именно, товаров 18, 25 классов; услуги розничной продажи товаров с использованием теле-магазинов или интернет сайтов, а именно, товаров 18, 25 классов; услуги рекламные «оплата за клик» / услуги РРС, а именно, товаров 18, 25 классов».**