

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Кодекс), и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 №644/261, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 18.06.2024, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Концепт Групп», Санкт-Петербург (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №854483, при этом установлено следующее.

Регистрация словесного товарного знака «ТВОЯ ЛЮБИМАЯ BESTИЯ» по свидетельству №854483 с приоритетом от 29.04.2021 была произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 14.03.2022 по заявке №2021726440 на имя Саргун Натальи Сергеевны, г. Омск (далее – правообладатель), в отношении товаров 03, 14, 25 и услуг 44 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 18.06.2024, выражено мнение о том, что регистрация товарного знака по свидетельству №854483 произведена с нарушением требований пункта 3 и пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения и дополнения сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, является правообладателем серии товарных знаков со словесным элементом «BESTIA» свидетельство №483218, дата приоритета 16.04.2010; свидетельство №467090, дата приоритета 16.04.2010, свидетельство №483217, дата приоритета 01.07.2013, свидетельство №467089, дата приоритета 15.04.2010, в отношении однородных или близких к однородности товаров 14, 25 классов МКТУ;

- оспариваемый товарный знак является сходным до степени смешения с товарными знаками лица, подавшего возражение, поскольку характеризуются фонетическим, визуальным и семантическим сходством;

- товары, маркированные обозначениями со словесным элементом «BESTIA», известны для множества российских потребителей и широко распространены на территории Российской Федерации.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №854483 недействительным в отношении товаров 14, 25 классов МКТУ.

С возражением были представлены следующие материалы:

1. Устав ООО «Концепт Групп» на 51 л;
2. Выписка из ЕГРЮЛ на 34 л.;
3. Распечатка из базы данных ФГБУ ФИПС регистрации № 483218 на 2 л.;
4. Распечатка из базы данных ФГБУ ФИПС регистрации № 467090 на 2 л.;
5. Распечатка из базы данных ФГБУ ФИПС регистрации № 483217 на 2 л.;
6. Распечатка из базы данных ФГБУ ФИПС регистрации № 467089 на 2 л.;
7. Постановление ВАС РФ № 2979/06 на 5 л.;
8. Постановление ВАС № 3691/06 на 5 л.;
9. Рекламные материалы, календари, коллекции 2015-2017 годов на 131 л.;
10. Фотографии с выставок 2015, 2016 г., документы об участии в выставках на 68 л.;
11. Скриншоты товаров Заявителя с сайта Wildberries.ru на 4 л.;
12. Скриншот товаров Заявителя с сайта Ozon.ru на 1 л.;
13. Декларация о соответствии Евразийского экономического союза на товары «BESTIA» на 1 л.

14. Договор с ООО «Азиар Фэшн» на поставку товаров BESTIA, заказы на производство товаров BESTIA, инвойсы на оплату товаров BESTIA, спецификация на товары BESTIA, товарно-транспортная накладная товаров BESTIA, счета-фактуры на товары BESTIA на 30 л.

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении, представил отзыв по мотивам возражения, доводы которого сводятся к следующему:

- сравнительный анализ оспариваемого обозначения и противопоставленных товарных знаков показал, что сравниваемые товарные знаки имеют ряд существенных отличий по фонетическому, графическому и семантическому критериям сходства;

- товары, для которых зарегистрированы сравниваемые обозначения, не являются однородными и относятся к разным категориям товаров, следовательно, обычный потребитель не может отнести товары к одному и тому же источнику происхождения;

- различительная способность оспариваемого товарного знака отсутствует, поскольку, представленные документы не подтверждают данную позицию лица, подавшего возражение;

- дополнительно правообладатель обращает внимание коллегии на то, что действия лица, подавшего возражение, являются недобросовестными и направлены не на защиту своих прав, а на получение необоснованного экономического преимущества на рынке.

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения, поступившего 18.06.2024 и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №854483.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты приоритета товарного знака (29.04.2021) правовая база для рассмотрения заявления 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 июля 2015 г. №482 (далее - Правила).

В соответствии с подпунктом 1 пункта 2 статьи 1512 Кодекса предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью или частично в течение всего срока действия исключительного права на товарный знак, если правовая охрана была ему предоставлена с нарушением требований пунктов 1 - 5, 8 и 9 статьи 1483 настоящего Кодекса.

Согласно положению пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается регистрация в качестве товарного знака обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

Согласно пункту 37 Правил при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара либо 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 случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

Коллегия отмечает, что в соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, в частности, предусмотренным подпунктом 1 пункта 2 статьи 1512 Кодекса может быть подано заинтересованным лицом.

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.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в настоящем пункте, допускается только с согласия правообладателя.

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

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

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

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

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

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

самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

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

В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю. При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки. Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №854483 представляет собой словесное обозначение «ТВОЯ ЛЮБИМАЯ BESTИЯ», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита, при этом в словесном элементе «BESTИЯ», буквы «BES» являются латинскими. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 03, 14, 25 и услуг 44 классов МКТУ.

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

Обосновывая свою заинтересованность при подаче настоящего возражения, ООО «Концепт Групп» ссылается на возможность введения потребителей в заблуждение относительно производителя товаров, маркированных обозначением «ТВОЯ ЛЮБИМАЯ BESTИЯ», поскольку им осуществляется хозяйственная деятельность с использованием сходного обозначения в области производства

одежды и украшений, что соотносится с товарами 14 и 25 классов МКТУ оспариваемого товарного знака.

Также, лицу, подавшему возражение, принадлежат исключительные права на товарный знак «BESTIA» по свидетельству №483218, товарный знак «BESTIA» по свидетельству №467090, товарный знак «**bestia**» по свидетельству №483217, товарный знак «**bestia**» по свидетельству №467089, правовая охрана которым предоставлена, в том числе, в отношении товаров 14, 25 классов МКТУ.

В связи с этим ООО «Концепт Групп» признано заинтересованным лицом в подаче возражения по основаниям, предусмотренным пунктами 3, 6 статьи 1483 Кодекса в отношении товаров 14, 25 классов МКТУ.

Относительно доводов лица, подавшего возражение, о том, что регистрация оспариваемого товарного знака по свидетельству №854483 произведена с нарушением положений пункта 3 статьи 1483 Кодекса, коллегия отмечает следующее.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №854483 сам по себе не может вводить потребителя в заблуждение ни относительно товаров, ни относительно места производства товаров, кроме того, он не несет в себе информации относительно изготовителя.

Способность введения потребителей в заблуждение, как правило, определяется через ассоциативный ряд при восприятии потребителем обозначения, вызывая у него различные представления о товаре и его изготовителе. Такая способность может возникнуть в результате ассоциаций с иным производителем или свойством товара, основанных на предшествующем опыте.

Однако, документов, подтверждающих факт того, что потребители принимают продукцию, маркированную оспариваемым товарным знаком, за продукцию лица, подавшего возражение, не представлено.

Лицом, подавшим возражение, не показано, что до даты приоритета оспариваемого товарного знака данное лицо осуществляло свою деятельность в

сфере производства товаров 14, 25 классов МКТУ под обозначением сходным с оспариваемым товарным знаком.

Так, документов, подтверждающих факт того, что потребители смешивают товары, маркированные оспариваемым товарным знаком, с товарами лица, подавшего возражение, не представлено, поскольку представленные документы не показывают территорию распространения товаров; объемы затрат на рекламу, а также сведения об информированности потребителя о товарах, производимых лицом, подавшим возражение, маркированных обозначением сходным с оспариваемым товарным знаком, в связи с чем не могут свидетельствовать о том, что при восприятии оспариваемого обозначения потребитель будет ассоциировать товары, маркированные таким обозначением, с лицом, подавшим возражение.

Лицом, подавшим возражение, указывается на то, что его продукция является очень известной на территории Российской Федерации, однако документов, подтверждающих известность своей продукции представлено не было.

Коллегия считает необходимым отметить, что представленные - рекламные материалы [9] и фотографии с выставок [10], скриншоты товаров [11, 12] в отсутствие иных фактических доказательств о реализации товаров лицом, подавшим возражение, недостаточно для вывода о том, что потребитель ассоциирует продукцию, маркированную обозначением «ТВОЯ ЛЮБИМАЯ BESTИЯ» с обозначением «BESTIA» ООО «Концепт Групп».

Декларация [13] имеет дату регистрации 14.03.2024, что значительно позже даты приоритета оспариваемого товарного знака.

Также из представленных документов не следует и то, что потребители в действительности приобретали ранее продукцию ООО «Концепт Групп», маркированную обозначением «BESTIA», в связи с чем, стали ассоциировать продукцию, маркированную обозначением «ТВОЯ ЛЮБИМАЯ BESTИЯ» и продукцию лица, подавшего возражение, как имеющих один и тот же источник происхождения.

Кроме того, коллегия отмечает, что одного сходства оспариваемого товарного знака со знаками лица, подавшего возражение, недостаточно для того,

чтобы прийти к выводу о том, что потребитель принимает товары, маркированные оспариваемым обозначением за товары, источником которых является лицо, подавшее возражение. Вывод о способности обозначения вводить потребителя в заблуждение относительно лица, производящего товары (оказывающего услуги) может быть сделан в том случае, если данное обозначение ассоциируется у потребителя с иным лицом на основании имеющегося опыта.

Таким образом, в материалах возражения отсутствуют сведения о фактически реализованных товарах под сходным с оспариваемым товарным знаком обозначением до даты приоритета оспариваемого товарного знака, на основании которых можно было бы прийти к выводу о возникновении ассоциативных связей потребителей с деятельностью лица, подавшего возражение.

Помимо прочего, в распоряжение коллегии не было представлено социологического исследования, свидетельствующего о фактическом введении потребителя в заблуждение относительно производителя товаров при восприятии оспариваемого товарного знака.

В связи с чем, основания для признания предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №854483 недействительным на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса отсутствуют.

Анализ товарного знака по свидетельству №854483 на предмет его соответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, показал следующее.

Противопоставленный товарный знак «BESTIA» по свидетельству №483218 [1] является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена, в том числе, в отношении товаров 25 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак «BESTIA» по свидетельству №467090 [2] является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена, в том числе, в отношении товаров 14 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак «*bestia*» по свидетельству №483217 [3] является словесным, выполненным оригинальным шрифтом буквами

латинского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена, в том числе, в отношении товаров 25 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак «**bestia**» по свидетельству №467089 [4] является словесным, выполненным оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена, в том числе, в отношении товаров 14 класса МКТУ.

Анализ оспариваемого товарного знака и противопоставленных товарных знаков [1-4] показал, что они содержат фонетически тождественные словесные элементы: «BESTИЯ»/«BESTIA».

Так, фонетическое сходство обусловлено полным вхождением словесного элемента «BESTIA» противопоставленных товарных знаков [1-4] в оспариваемое обозначение.

Что касается семантического фактора сходства, следует отметить следующее.

Анализ словарно-справочных источников показал, что словесный элемент «BESTIA» противопоставленных товарных знаков [1-4] в переводе с английского языка означает «зверь», см. <https://www.translate.ru>.

Словесный элемент «BESTИЯ» оспариваемого товарного знака представляет собой также слово «BESTIA» (бестия), часть которого исполнена буквами английского языка, а часть – русскими, при этом российским потребителем данный элемент не может быть воспринят как фантазийный в виду достаточно широкой известности значения данного слова.

Относительно словесных элементов «ТВОЯ ЛЮБИМАЯ» оспариваемого товарного знака коллегия отмечает следующее.

- «ТВОЯ» - притяжательное местоимение, означающее принадлежность чего-либо тебе, см. <https://kartaslov.ru/>;

- «ЛЮБИМАЯ» - ЛЮБИ́МЫЙ, любимая, любимое; любим, любима, любимо. 1. прич. страд. наст. вр. от любить. Певец, любимый публикой; 2. Пользующийся чьей-нибудь любовью, внушающий кому-нибудь любовь. Любимая женщина. Пользующийся любовью преимущественно перед другими. Любимый сын. Любимый писатель; 3. Отвечающий чьим-нибудь склонностям

или вкусам. Любимый цвет. Любимое кушанье. Любимое времяпрепровождение, см. <https://dic.academic.ru/> Толковый словарь Ушакова. Д.Н. Ушаков. 1935-1940.

Таким образом, наличие в оспариваемом товарном знаке слов «ТВОЯ ЛЮБИМАЯ» не может оказывать существенного влияния на восприятие данного обозначения, поскольку само словосочетание «ТВОЯ ЛЮБИМАЯ BESTИЯ» воспринимается как «твой любимый зверь».

В виду чего, словосочетание «ТВОЯ ЛЮБИМАЯ BESTИЯ» – вызывает прямые ассоциации с животным.

Таким образом, определение (указание) «ТВОЯ ЛЮБИМАЯ» не изменяет смыслового значения слова «BESTИЯ» и не создает качественно нового уровня восприятия, отличного от восприятия, создаваемого словом «BESTИЯ».

На основании указанного сравниваемые обозначения признаны сходными по семантическому фактору сходства словесных обозначений.

Что касается визуального признака сходства, то следует отметить, что оспариваемый и противопоставленные товарные знаки [3, 4] выполнены в разной графической манере.

Однако, сравниваемые словесные элементы оспариваемого и противопоставленных [1-4] обозначений выполнены шрифтами одного алфавита, и при этом хорошо прочитываются, что также сближает знаки по графическому критерию сходства.

С учетом изложенного оспариваемый товарный знак «ТВОЯ ЛЮБИМАЯ BESTИЯ» следует признать сходным с серией зарегистрированных на имя лица, подавшего возражение, товарных знаков [1-4], в основу которой положен словесный элемент «BESTIA».

Следует отметить, что для констатации сходства обозначений, наличие сходства по всем критериям (визуальный, звуковой, смысловой) не обязательно, так как соответствующие признаки учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункты 42 и 43 Правил).

Таким образом, коллегия пришла к выводу, что, несмотря на отдельные отличия, сопоставляемые обозначения ассоциируются друг с другом, что позволяет сделать заключение об их сходстве.

Анализ однородности товаров, в отношении которых предоставлена правовая охрана товарному знаку по свидетельству №854483 и противопоставленных знаков [1-4], показал следующее.

Товары 14 класса МКТУ «агаты; алмазы; амулеты [изделия ювелирные]; анкеры [часовое производство]; барабаны [часовое производство]; браслеты [изделия ювелирные]; браслеты вышитые текстильные [изделия ювелирные]; браслеты для часов; брелоки для держателей для ключей; брелоки ювелирные; броши [изделия ювелирные]; будильники; булавки [изделия ювелирные]; булавки декоративные; булавки для галстуков; булавки для шляп ювелирные; бусины для изготовления ювелирных изделий и бижутерии; бусы из прессованного янтаря; бюсты из благородных металлов; валки для ювелирных изделий; гагат необработанный или частично обработанный; грунтовки для ювелирных изделий; держатели для ключей [кольца для ключей с брелоками]; держатели для ключей выдвижные; жемчуг [изделия ювелирные]; жетоны медные; зажимы для галстуков; запонки; застежки для ювелирных изделий; знаки из благородных металлов; золото необработанное или чеканное; изделия с клуазоне; изделия художественные из благородных металлов; изделия ювелирные; изделия ювелирные из слоновой кости; изделия ювелирные из янтаря; иридий; кабошоны; камни драгоценные; камни полудрагоценные; канитель серебряная; кольцо [изделия ювелирные]; кольца разъемные из драгоценных металлов для ключей; кольца, перстни [изделия ювелирные]; коробки из благородных металлов; коробки подарочные для ювелирных изделий; корпуса для карманных или наручных часов; корпуса часов; маятники [часовое производство]; медали; медальоны [изделия ювелирные]; металлы благородные необработанные или частично обработанные; механизмы ходовые для часов; механизмы часовые; мисбаха [четки для молитвы]; монеты; нити золотые [изделия ювелирные]; нити из благородных металлов [изделия ювелирные]; нити серебряные [изделия ювелирные]; оливин [драгоценный камень]; осмий; палладий; перидот; платина [металл]; приборы хронометрические; пружины для наручных часов; распятия из благородных металлов, за исключением ювелирных изделий; распятия, используемые в качестве ювелирных изделий; родий; рутений; секундомеры с остановом; серебро необработанное или чеканное; серьги; слитки благородных

металлов; сплавы благородных металлов; статуи из благородных металлов; статуэтки из благородных металлов; стекла для наручных часов; стразы; стрелки часов; стрелки часов, за исключением наручных; украшения из гагата; украшения ювелирные для обуви; украшения ювелирные для шляп; фигурки из благородных металлов; футляры подарочные для часов; хронографы [часы наручные]; хронометры; хроноскопы; цепи [изделия ювелирные]; цепочки для часов; циферблаты [часовое производство]; часы атомные; часы наручные; часы солнечные; часы электрические; часы эталонные [задающий генератор сигналов]; часы, за исключением наручных; часы-браслеты; четки; шкатулки для украшений; шпинели [драгоценные камни]» оспариваемого товарного знака являются однородными с товарами 14 класса МКТУ «благородные металлы и их сплавы, изделия или покрытия из них, не относящиеся к другим классам; ювелирные изделия, бижутерия, драгоценные камни; часы и прочие хронометрические приборы» противопоставленных товарных знаков [2, 4], поскольку относятся к одному виду товаров (благородным металлам, драгоценным камням, ювелирным изделиям, часам), соотносятся как род/вид, имеют одно назначение и круг потребителей.

Товары 25 класса МКТУ «апостольники; банданы [платки]; белье нижнее; белье нижнее, абсорбирующее пот; береты; блузы; боа [горжетки]; боди [женское белье]; боксеры [шорты]; ботильоны; ботинки лыжные; ботинки спортивные; бриджи; брюки; бутсы; бюстгальтеры; бюстгальтеры самоклеящиеся; 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; манто; маски для сна; меха [одежда]; митенки; митры [церковный головной убор]; муфты [одежда]; муфты для ног неэлектрические; нагрудники детские, за исключением бумажных; нагрудники с рукавами, за исключением бумажных; накидки меховые; накидки парикмахерские; насадки защитные на каблуки; наушники [одежда]; носки; носки, абсорбирующие пот; обувь; обувь гимнастическая; обувь пляжная; обувь спортивная; одежда; одежда бумажная; одежда верхняя; одежда вышитая; одежда готовая; одежда для автомобилистов; одежда для велосипедистов; одежда для гимнастов; одежда из искусственной кожи; одежда из латекса; одежда кожаная; одежда непромокаемая; одежда светодиодная; одежда форменная; одежда, содержащая вещества для похудения; окантовка металлическая для обуви; орари [церковная одежда]; пальто; pantalons [нижнее белье]; парки; пелерины; перчатки [одежда]; перчатки без пальцев; перчатки для лыжников; пижамы; плавки; пластроны; платки головные; платки шейные; платочки для нагрудных карманов; платья; повязки для головы [одежда]; подвязки; подвязки для носков; подвязки для чулок; подкладки готовые [элементы одежды]; подмышники; подошвы для обуви; подтяжки; полуботинки; полуботинки на шнурках; пончо; пояса [белье нижнее]; пояса [одежда]; пояса церемониальные; пояса-кошельки [одежда]; пояса-шарфы; приданое для новорожденного [одежда]; приспособления, препятствующие скольжению обуви; пуловеры; пятки для чулок двойные; ранты для обуви; ризы [церковное облачение]; рубашки; 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; уборы головные; 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; эспадриллы; юбки; юбки нижние; юбки-шорты» оспариваемого товарного знака являются однородными с товарами 25 класса МКТУ «одежда, обувь, головные уборы; белье

нижнее, боди [женское бельё], бюстгальтеры, гетры, изделия трикотажные, колготки, корсажи, костюмы купальные, костюмы пляжные, лифы, майки с короткими рукавами, маски для сна [одежда], носки, обувь пляжная, пижамы, повязки для головы [головные уборы], пояса [одежда], трусы, халаты, чулки, юбки нижние, банданы [платки]; белье нижнее; блузы; боа; ботинки; бриджи; брюки; бутсы; вуали; галоши; галстуки; гамаши [с застёжками]; гетры; жилеты; изделия спортивные трикотажные; изделия трикотажные; кальсоны; капюшоны; кашне; колготки; корсажи; костюмы; костюмы купальные; костюмы маскарадные; костюмы пляжные; куртки; куртки рыбацкие; ливреи; лифы; майки с короткими рукавами; манто; меха [одежда]; митенки; муфты [одежда]; накидки меховые; наушники [одежда]; носки; обувь купальная; обувь пляжная; обувь спортивная; одежда верхняя; одежда готовая; одежда кожаная; одежда трикотажная; одежда форменная; пальто; парки; пелерины; пижамы; перчатки [одежда]; плавки; платки шейные; платья; плащи непромокаемые; повязки для головы [головные уборы]; подвязки; подвязки для носков; подвязки для чулок; пояса [одежда]; пояса-кошельки; пуловеры; рубашки; сабо [обувь]; сандалии; сапоги; сари; свитера; тоги; трусы; туфли; туфли гимнастические; туфли комнатные; фартуки [одежда]; халаты; чулки; шали; шапочки купальные; шарфы; шубы; эспадриллы; юбки; юбки нижние; джинсы» противопоставленных товарных знаков [1, 3], поскольку относятся к одному виду товаров (одежда, обувь, головные уборы), соотносятся как род/вид, имеют одно назначение и круг потребителей.

При этом необходимо принять во внимание правоприменительную судебную практику относительно вопроса сходства товарных знаков и однородности товаров и услуг, сформулированную 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/услуг. 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/услуг 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.

В данном случае коллегией установлена средняя степень сходства сравниваемых обозначений, и высокая степень однородности товаров 14, 25 классов МКТУ, для маркировки которых они предназначены, что является основанием для вывода о наличии вероятности смешения сопоставляемых обозначений.

Также, коллегией принято во внимание наличие у лица, подавшего возражение, серии товарных знаков, объединенных общим словесным элементом «BESTIA», что обуславливает принципиальную возможность возникновения у потребителей представления о принадлежности сравниваемых товаров 14, 25 классов МКТУ одному лицу – правообладателю «старшего» права противопоставленных знаков. Учет таких обстоятельств предусмотрен пунктом 162 Постановлением Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского Кодекса Российской Федерации».

Таким образом, оспариваемый товарный знак является сходным до степени смешения с указанными выше противопоставленными товарными знаками [1-4], в отношении однородных товаров 14, 25 классов МКТУ.

С учетом изложенного, довод лица, подавшего возражение, о том, что оспариваемый товарный знак по свидетельству №854483 противоречит требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, следует признать убедительным.

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

удовлетворить возражение, поступившее 18.06.2024, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №854483 недействительным в отношении товаров 14, 25 классов МКТУ.