

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии 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, утвержденных приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 №644/261, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу с 06.09.2020 (далее - Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 03.12.2024, против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №929821, поданное Акционерным обществом «Астрата», кантон Цуг, Швейцария (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установила следующее.

PROLISS

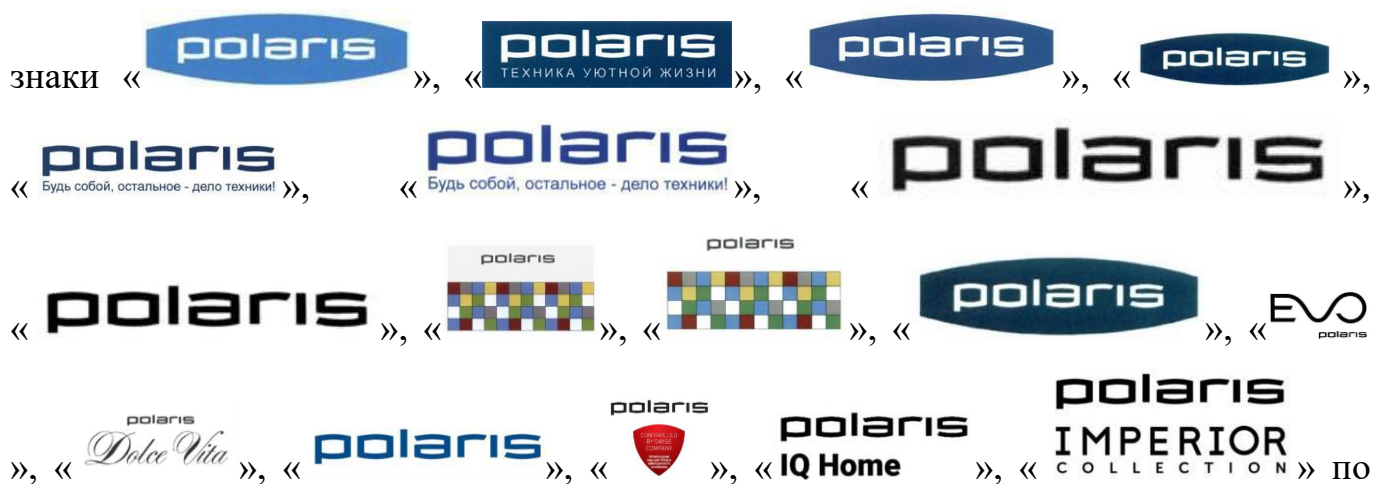
Оспариваемый товарный знак “**PROLISS**” по заявке №2022771358 с приоритетом от 06.10.2022 зарегистрирован 17.03.2023 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №929821 на имя компании Тань Юпин, Рум 1404, Юнит 2, Билдинг 6, Наньян Вьена Гарден, Сяньян Сити, Шааньси Провинс, 712000 Китай, в отношении товаров 07, 08, 11 классов МКТУ.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 03.12.2024 поступило возражение против предоставления правовой охраны указанному товарному знаку, мотивированное его несоответствием требованиям, установленным пунктами 3 (1), 6 (2), 9 (1) статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему.

Лицо, подавшее возражение, является владельцем исключительного права на шрифт – объект авторского права, что подтверждается договором об отчуждении исключительного права на произведение от 01.06.2018 между Обществом с ограниченной ответственностью «ТЕКСТОН КОРПОРЕЙШН» и Акционерным обществом «Астрата». Каждый знак шрифта – это независимый рисунок, следовательно, использование части произведения без согласия владельца прав признается нарушением. Скелет букв имеет дуги, причем их высота (буквы Р, О, г, S) совпадает. Буквы [r] [s] имеют одинаковые засечки (скошенные края). Высота букв, их пропорции, начертание шрифта (т.е. толщина линий каждой буквы) свидетельствуют об использовании шрифта лица, подавшего возражение.

Кроме того, лицу, подавшему возражение, принадлежат права на товарные



свидетельствам №№344166, 490534, 527216, 563576, 526186, 563775, 544629, 568544, 544630, 568541, 611978, 568974, 801249, 894258, 999609, 915837, 1031946.

Во всех товарных знаках использован характерный шрифт, который, по мнению обратившегося лица, имитируется в оспариваемом товарном знаке. Кроме того, АО «Астрата» находит сходными оспариваемый товарный знак и словесный

элемент «POLARIS» противопоставленного товарного знака, что подтверждает заинтересованность в подаче возражения.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №929821 (дата приоритета 06.10.2022) является сходным до степени смешения с товарным знаком по свидетельству №544629 имеющим более ранний приоритет (дата приоритета 28.06.2013), что свидетельствует о несоответствии его пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

В возражении приведено сопоставление товаров 07, 08, 11 классов МКТУ оспариваемого и противопоставленного товарных знаков и сделан вывод об их частичном совпадении, а в остальной части о высокой степени однородности.

Кроме того, обратившимся лицом представлено заключение по результатам проведенного социологического исследования с целью выяснения мнения потребителей в отношении сходства или различия товарных знаков по свидетельству №544629 и по свидетельству №929821 на сегодняшний день и на дату 06.10.2022, проведенное ФГБУН «Институт социологии Федерального научно-исследовательского социологического центра Российской академии наук» (Лаборатория социологической экспертизы).

Подавляющее большинство опрошенных считают, что в целом (по совокупности признаков: внешнему виду и звучанию) между тестируемыми обозначениями существует сходство (85%). Полученные данные в своей совокупности с точки зрения целевой группы свидетельствуют о сходстве сравниваемых обозначений.

Основание оспаривания по пункту 3 (1) статьи 1483 Кодекса обосновано насыщенностью российского рынка товарами лица, подавшего возражение, высокой узнаваемостью марки «POLARIS» за счет присутствия на рынке в течении 20 лет, за счет налаженных каналов сбыта продукции через гипермаркеты, а также интернет-магазины, а также в связи со множеством лицензионных договоров по товарным знакам, принадлежащим лицу, подавшему возражение.

В возражении приведены зафиксированные комментарии потребителей о реальном смешении продукции под сравниваемыми обозначениями.

С учетом изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №929821 недействительным полностью.

В подтверждение изложенных доводов лицом, подавшим возражение, были представлены следующие материалы:

1. Выписка из Государственного реестра товарных знаков на товарный знак по свидетельству № 929821;
2. Выписка из торгового реестра на Акционерное общество «Астрата»;
3. Договор отчуждения исключительных прав на произведение от 01.06.2018;
4. Выписки из Государственного реестра товарных знаков на товарные знаки по свидетельствам № № 344166, 490534, 527216, 526186, 563775, 544629, 568544, 544630, 568541, 611978, 568974, 801249, 894258, 999609, 915837, 1031946;
5. Решение ФАС об отказе в возбуждении дела от 17.10.2024 №КТ/93959/24;
6. Сравнение восприятия обозначения на упаковках (таблица);
7. Заключение ФГБУН «Институт социологии Федерального научно-исследовательского социологического центра Российской академии наук» (Лаборатория социологической экспертизы);
8. Выписка из ВИПО по товарному знаку по международной регистрации №1195656;
9. Презентация выставки «HOUSEHOLD EXPO» 18-21 сентября 2012;
10. Скриншоты из социальных сетей о проведении выставки «Aque-Therm Moscow 2014»;
11. Скриншоты – онлайн магазины и социальные сети бренда «POLARIS»;
12. Скриншоты отзывов.

Правообладатель, надлежащим образом ознакомленный с материалами возражения, представил отзыв и дополнения к нему, доводы которых сводятся к следующему.

Правообладатель оспаривает вывод о сходстве сравниваемых обозначений, указывая на то, что слово «PROLISS» образовано из морфем «PRO», как сокращения от «профессиональный» и фамилии «LISS», в то время как «POLARIS» это полярная звезда. Фонетически сопоставляемые слова не сходны, по мнению правообладателя.

В отношении представленных примеров отзывов правообладатель пояснил, что данные комментарии являются частным мнением и не отражают восприятие широкой общественности. В возражении, по мнению правообладателя, не доказан умысел правообладателя воспользоваться чужой репутацией.

В отношении заявленного основания оспаривания по пункту 9 (1) статьи 1483 Кодекса в отзыве сообщается о том, что оспариваемый товарный знак выполнен с использованием своего собственного шрифта. Буквы имеют определенный наклон и изгиб, которые не совпадают при измерении по углу наклона транспортиром.

Кроме того, правообладатель отмечает, что отличия между обозначениями заключаются не только в перестановке букв местами, но и в замене некоторых букв, поэтому слова ни в коей мере не сходны друг с другом в целом.

Правообладатель ссылается на автономность создания им шрифта для оспариваемого товарного знака, следовательно, не может быть сделан вывод о заимствовании чужого объекта авторских прав без разрешения.

В дополнениях правообладатель представил пояснения, относительно представленного с возражением заключения. Согласно доводам правообладателя, невозможно точно определить, что именно подразумевается под словом «подражает» при формировании вывода «в настоящее время подавляющее большинство потребителей (76%) считают, что шрифт наименования «PROLISS» подражает шрифту наименования «POLARIS»». Данное слово не может использоваться как равнозначное понятию «сходство до степени смешения». Ответы на тот же вопрос на ретроспективную дату, согласно доводам отзыва, носят вероятностный характер.

Критически оцениваются правообладателем некоторые формулировки опроса, а именно, «варианты, указывающие на опасность смешения», «по всем

индикаторам наличия визуального и фонетического сходства», оценивая их как не правовые и сформулированные экспертом по его субъективному мнению.

Показательным, по мнению правообладателя, является то, что ни в одной стране (все материалы приложены ранее к отзыву на возражение), ни у одного эксперта не возникло повода для отказа в регистрации обозначения «PROLISS» (то есть не было обнаружено сходства с популярным обозначением «POLARIS»).

С учетом изложенного, правообладатель просит оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №929821.

В подтверждение изложенного правообладателем были представлены следующие документы:

13. Свидетельство о регистрации товарных знаков в Китае по свидетельствам №№74064290, 74511800, 21850809, 71993774, 74047284, 74511754;

14. Свидетельство о регистрации товарного знака №MGU 51947, Республика Узбекистан;

15. Свидетельство о регистрации товарного знака №19544, Кыргызская республика;

16. Свидетельство о регистрации товарного знака №02916, Республика Туркменистан;

17. Свидетельство о регистрации товарного знака №23018151, Республика Таджикистан;

18. Свидетельство о регистрации товарного знака №38696, Грузия;

19. Свидетельство о регистрации товарного знака №202301628, Республика Азербайджан;

20. Перевод охранных документов;

21. Доказательства приобретения прав на ТЗ дистрибьютора «Baïke», на ТЗ дистрибьютора «Norma», на ТЗ дистрибьютора «Алматы»;

22. Подтверждение проведения рекламной компании;

23. Производственная линия и сертификаты;

24. Доказательство продаж на веб сайте;

25. Сертификат «Proliss»;

26. Подтверждение производства товаров с переводом;
27. Подтверждение продаж товаров;
28. Подтверждение заказов;
29. Перевод свидетельств о регистрации ТЗ;
30. Перевод документов по реализации товаров;
31. Перевод переписки;
32. Образцы товаров для реализации;
33. Бирка продукции;
34. Договоры продажи товаров;
35. Лицензия на ведение бизнеса.

Ознакомившись с отзывом и дополнением к нему, лицо, подавшее возражение, представило пояснения, доводы которого сводятся к следующему.

В ответ на критику приведенным отзывам потребителей о фактическом смешении продукции, приведена ссылка на судебную практику, а именно на Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 19.01.2018 по делу №СИП-256/2017, где прямо указано: - «письма потребителей о реальном смешении производителей однородной продукции могут служить подтверждением введения потребителей в заблуждение относительно изготовителя товара».

Кроме того, потребителям должно быть известна продукция на предшествующем опыте, о чем также могут свидетельствовать отзывы потребителей (Постановления президиума Суда по интеллектуальным правам от 26.04.2021 по делу №СИП-673/2020, от 30.07.2021 по делу №СИП-577/2020).

Относительно приведенного в отзыве соотношения шрифтов, лицо, подавшее возражение, отметило, что потребители не носят с собой транспортиры, чтобы измерять миллиметры размеров шрифтов. Ориентироваться следует в первую очередь на общее зрительное впечатление.

Заключение Лаборатории РАН является относимым и подлежит учету, так как выполнено на основании международных и национальных стандартов проведения социологических опросов, стандартам качества, соответствует методологии, изложенной в Информационной справке о выявленной методологии оценки судами

результатов опроса мнения, потребителей в спорах о защите товарных знаков (утверждена постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 18.08.2022 № СП-21/15).

В отношении представленных с отзывом доказательств АО «АСТРАТА» отмечает, что они не опровергают доводы лица, подавшего возражение, о неправомерном использовании правообладателем объекта авторского права, о наличии сходства до степени смешения сравниваемых обозначений.

Лицо, подавшее возражение, прилагает Заявление/Аффидевит Генерального директора Акционерного общества «Астрата» - Андрэаса Нэмак, свидетельствующего о том, что юридическое лицо – Акционерное общество «Астрата» (Гевербештрассе 9, Хам, Кантон Цуг, 6330, Швейцария) является единственным владельцем исключительных прав на шрифт в кириллице и латинице, что отражено в договоре и переданы материальный носитель и бумажный экземпляр.

Лицом, подавшим возражение, заявлено дополнительное основание для оспаривания регистрации товарного знака, а именно действия компании «Тань Юпин» по регистрации товарного знака являются злоупотреблением правом по смыслу статьи 10 Кодекса. Учитывая деловую репутацию швейцарского производителя и его известность среди потребителей, имеющих средний уровень дохода, компания «Тань Юпин», реализуя товары для указанных потребителей, не могла не знать о существовании зарегистрированного ранее товарного знака со словесным элементом «POLARIS», выполненным уникальным авторским фирменным шрифтом.

Дополнительно с доводами лица, подавшего возражение, представлены следующие документы:

36. Заявление (аффидевит) генерального директора АО «Астрата»;

37. Свидетельства о регистрации товарных знаков №№12492433, 12492434 в Китае с подтверждением отчуждения исключительного права на заявителя.

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

С учетом даты (06.10.2022) приоритета оспариваемого товарного знака по свидетельству №929821 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 июля 2015 г. № 482 (далее - Правила).

В соответствии с пунктом 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы:

- 1) являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя;
- 2) противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали.

Согласно пункту 37 Правил к ложным или способным ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя 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.

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 отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с абзацем пятым пункта 6 статьи 1483 Кодекса регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в подпунктах 1 и

2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

В соответствии с пунктом 9 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные:

1) названию известного в Российской Федерации на дату подачи заявки на государственную регистрацию товарного знака произведения науки, литературы или искусства, персонажу или цитате из такого произведения, произведению искусства или его фрагменту, без согласия правообладателя, если права на соответствующее произведение возникли ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака;

2) имени, псевдониму или производному от них обозначению, портрету или факсимиле известного в Российской Федерации на дату подачи заявки лица, без согласия этого лица или его наследника;

3) промышленному образцу, знаку соответствия, права на которые возникли ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

В соответствии с абзацем пятым пункта 9 статьи 1483 Кодекса положения пункта 9 статьи 1483 Кодекса применяются также в отношении обозначений, сходных до степени смешения с указанными в нем объектами.

В соответствии с положениями пункта 43 Правил изобразительные и объемные обозначения сравниваются с изобразительными, объемными и комбинированными обозначениями, в композиции которых входят изобразительные и объемные элементы.

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с пунктом 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; 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 пункте 42 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.

Согласно требованиям пункта 2 статьи 1513 Кодекса возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №929821 может быть подано заинтересованным лицом.

Лицо, подавшее возражение, обосновывая свою заинтересованность в подаче настоящего возражения, указало на наличие исключительных прав на шрифт, а также прав на товарные знаки, выполненные в таком шрифте и имеющие, по мнению обратившегося лица, сходство с оспариваемым товарным знаком.

Ввиду указанного коллегия усматривает заинтересованность лица, подавшего возражение, в части оспаривания правовой охраны товарного знака по свидетельству №929821 требованиям пунктов 3 (1), 6 (2) и 9 (1) статьи 1483 Кодекса.

Оспариваемый товарный знак «» по свидетельству №929821 с приоритетом от 06.10.2022 выполнен оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 07, 08, 11 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак «» [1] по свидетельству №544629 с приоритетом от 28.06.2013 выполнен оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита и зарегистрирован, в том числе, в отношении товаров 07, 08, 11 классов МКТУ.

В качестве оснований признания товарного знака по свидетельству №929821 недействительным лицом, подавшим возражение, указывается на его несоответствие требованиям пунктов 3 (1), 6 (2), 9 (1) статьи 1483 Кодекса, а также положениям статьи 10 Кодекса.

Анализ оспариваемого товарного знака на соответствие требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса показал следующее.

С точки зрения фонетического критерия слова «PROLISS» и «POLARIS» состоят из разного количества слогов (два в оспариваемом и три слога в противопоставленном знаке), при этом первые части, озвучиваемые как «ПРОЛ» /

«ПОЛ» имеют фонетическое сходство, а звучание последнего слога «ЛИС» / «РИС» воспринимается сходным. Таким образом, сопоставляемые словесные элементы фонетически сходны за счет совпадения звуков [П, Л, Р, С, И, О].

Семантический критерий сходства не подлежит применению в настоящем деле, так как слово "PROLISS" не имеет установленного значения в наиболее распространенных иностранных языках, поэтому не может быть сопоставлен по значению со словом «POLARIS», обладающим установленным значением – полярная звезда.

Визуально словесные элементы «PROLISS» и «POLARIS» оцениваются как сходные, так как имеют одинаковую протяженность за счет совпадающего количества графем (7), при этом 6 графем из 7 являются идентичными, но расположены в отличающейся последовательности.

Принимая во внимание признаки фонетического и визуального сходства сравниваемых слов, их следует охарактеризовать как сходные с точки зрения критериев сходства словесных элементов.

Что касается критериев сходства комбинированных обозначений, применяемого за счет использования оригинального шрифта, то коллегия пришла к следующим выводам.

Шрифты, используемые в оспариваемом знаке
«  » и в противопоставленном знаке
«  » имеют настолько незначительные отличия, что

они воспринимаются как тождественные за счет совпадения символов букв «Р, О, R, S, I», а отличающаяся «L» визуально создает сходное впечатление за счет

следующего сочетания «  » в оспариваемом знаке и «  » в противопоставленном, находящихся в одинаковом положении в общей протяженности слова. Буквы «L» и «Г» имеют одинаковое начертание, зеркально отражая друг друга сверху вниз. Расстояние между буквами практически совпадает,

что в совокупности создает сходное общее зрительное впечатление комбинированных обозначений.

Анализ однородности товаров 07, 08, 11 классов МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана товарному знаку по свидетельству №929821, а также товаров 07, 08, 11 классов МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана противопоставленному товарному знаку по свидетельству №544629, показал следующее.

Товары 07 класса МКТУ *“машины гладильные; машины швейные; мешалки бытовые для эмульгирования электрические; машины кухонные электрические; сбивалки бытовые электрические; процессоры кухонные электрические; пылесосы”*, указанные в перечне оспариваемого товарного знака идентичны соответствующим товарам в перечне противопоставленного товарного знака. Товары 07 класса МКТУ *«мешалки бытовые для эмульгирования электрические; соковыжималки электрические»* в части совпадают, а в остальной части являются видовыми относительно родовых позиций 07 класса МКТУ *«машины для дробления отходов, отбросов, мусора; миксеры кухонные электрические; мельницы бытовые, за исключением мельниц с ручным приводом; мясорубки [машины]; соковыжималки бытовые электрические; машины для измельчения»*, присутствующих в перечне противопоставленного знака, представляют собой товары одной родовой группы – комбайны, выполняют одинаковые функции по измельчению. Позиция 07 класса МКТУ *«инструменты ручные, за исключением инструментов с ручным приводом»* оспариваемого знака является родовой относительно видовых позиций *«блендеры, миксеры, ключи консервные»* в перечне противопоставленного знака.

Товары 08 класса МКТУ *«щипцы для завивки волос; утюги [неэлектрические, ручные инструменты]»* оспариваемого знака тождественны соответствующим товарам в противопоставленном перечне; товары *«ножницы; инвентарь садово-огородный с ручным приводом; резцы гравировальные [ручные инструменты]; ремни для правки бритв; инструменты режущие [ручные инструменты]»* в перечне оспариваемого знака однородны товарам *«изделия ножевые; лезвия [ручные инструменты]; ножи; ножницы»* в противопоставленном перечне, так как

сопоставляемые товары относятся к одной и той же родовой группе – режущие инструменты; позиция *«приборы столовые [ножи, вилки и ложки]»* в перечне оспариваемого знака однородны *«вилки и ложки; вилки столовые; приборы столовые [ножи, вилки и ложки]; серебро столовое [ножи, вилки, ложки]»* в перечне противопоставленного знака.

Товары 11 класса МКТУ *«вентиляторы [кондиционирование воздуха]; калориферы; установки отопительные; сушилки для волос»* оспариваемого знака тождественны соответствующим позициям в перечне противопоставленного знака, а остальные товары *«утварь для приготовления пищи электрическая; печи кухонные [шкафы духовые]; чайники электрические; печи микроволновые [для приготовления пищи]; хлебопечи; панели варочные электрические»* представляют собой приборы кухонные для приготовления пищи, как и позиции *«печи хлебопекарные бытовые; плиты кухонные; плиты кухонные [печи]; приборы для обжаривания кухонные; приборы и установки для тепловой обработки пищевых продуктов, в том числе пароварки, мультиварки, грили, в том числе аэрогрили, печи микроволновые [для приготовления пищи]»* в перечне противопоставленного знака. Коллегия находит однородными товары *«отпариватели для тканей»* оспариваемого товарам *«нагреватели для утюгов; сушилки для белья электрические; сушилки воздушные»*, так как они либо имеют одинаковый принцип действия, либо сходное назначение для утюжения, высушивания белья.

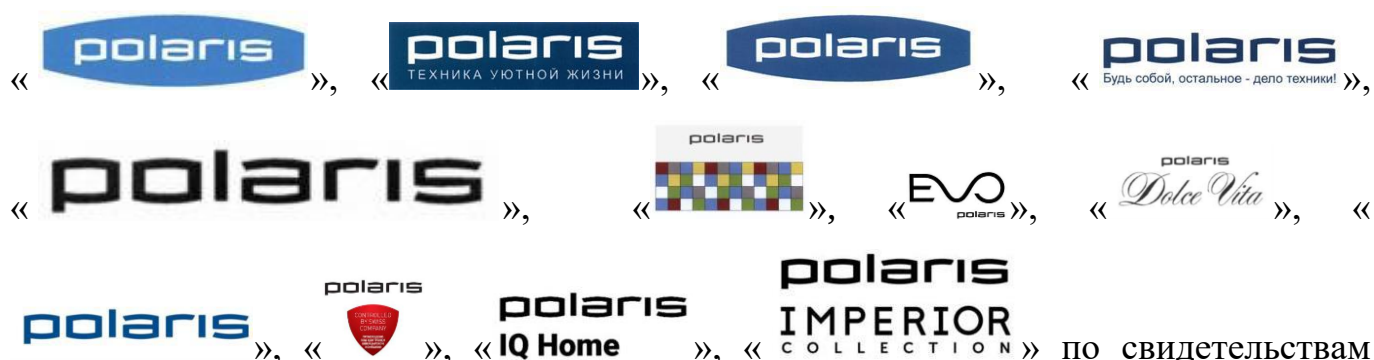
Приведенный анализ показал, что товары сравниваемых перечней в большей части совпадают, а в оставшейся части являются в высокой степени однородными друг другу.

Таким образом, ввиду установленного сходства оспариваемого и противопоставленного товарных знаков, а также частичной идентичности сравниваемых товаров 07, 08, 11 классов МКТУ, а в другой части установленной высокой степени однородности сравниваемых товаров, коллегия делает вывод о сходстве до степени смешения оспариваемого и противопоставленного товарных знаков. Следовательно, правовая охрана товарному знаку по свидетельству

№929821 в отношении всех товаров 07, 08, 11 классов МКТУ предоставлена в нарушение требований пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Исходя из содержания разъяснения, изложенного в пункте 162 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 2019 г. №10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", к дополнительным обстоятельствам, способным повлиять на вывод о вероятности смешения относятся, том числе известность старшего противопоставляемого знака, наличие у правообладателя серии товарных знаков.

Лицу, подавшему возражение, принадлежат права на товарные знаки



по свидетельствам №№344166, 490534, 527216, 526186, 544629, 544630, 568974, 801249, 894258, 999609, 915837, 1031946, объединенные общим элементом «**polaris**», выполненным одинаковым шрифтом во всех перечисленных обозначениях, то есть элемент «**polaris**» является серияобразующим. При этом перечисленные товарные знаки зарегистрированы, в том числе в отношении исследуемых товаров 07, 08, 11 классов МКТУ. Наиболее старший из них имеет дату приоритета 14.04.2006 года, а последующие заявлены в период с 2012 по 2014 гг., что свидетельствует о последовательном формировании и укреплении индивидуализирующей способности элемента «**polaris**» на протяжении более чем 10 лет.

При определении вероятности смешения также могут учитываться представленные лицами, участвующими в деле, доказательства фактического смешения обозначения и товарного знака, в том числе опросы мнения обычных потребителей соответствующего товара.

Обратившимся лицом представлено заключение (7), в котором изложены выводы по исследованию восприятия потребителями сравниваемых обозначений.

Согласно полученным результатам 76 % респондентов оценивают, что шрифт

товарного знака «  » подражает шрифту товарного

знака «  ». По совокупности признаков (внешнему

виду, звучанию) большинство опрошенных - 85% (84% на дату приоритета оспариваемого знака) оценили сопоставляемые товарные знаки как сходные.

Относительно исследования известности наименования «POLARIS» 80% опрошенных (77% на дату приоритета) посчитали исследуемое обозначение известным, в то время как наименование «PROLISS» известно 21% респондентов (12% на дату приоритета), а как неизвестное его охарактеризовали 76% потребителей (83% на дату приоритета).

Несмотря на приведенную правообладателем критику представленного заключения, исследование не опровергнуто выводами какой-либо иной социологической организации, в то время как представленное исследование выполнено на основании утвержденной методологии, стандартов и нормативов.

Указанные результаты подлежат дополнительному учету как обстоятельства усиливающие вероятность смешения сопоставляемых обозначений.

Таким образом, вывод о вероятности смешения сопоставляемых товарных знаков является верным, а установленное несоответствие произведенной регистрации требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса – правомерным.

Анализ произведенной регистрации товарного знака по свидетельству №929821 на соответствие требованиям пункта 9 (1) статьи 1483 Кодекса показал следующее.

В качестве объекта противопоставления по пункту 9 (1) статьи 1483 Кодекса согласно доводам возражения представлены исключительные права на авторский шрифт. В соответствии с договором от 01.06.2018 об отчуждении исключительных прав на произведение АО «Астрата» (правопреемник) приобрела у ООО «ТЕКСТОН

КОРПОРЕЙШН» (правообладатель) исключительные права на произведение - шрифт в написании латиницей и кириллицей, набор букв в алфавитной последовательности и символов, с определенным начертанием и стилистикой. Согласно пункту 3.1 договора произведение передается правообладателем правопреемнику на бумажном носителе одним экземпляром и в электронном виде на CD-R диске в 1 экземпляре. Бумажный носитель является продолжением акта приема-передачи, составленного 01.06.2018, и представляет собой следующий набор букв и символов:

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
абвгдежзикамнопqrstuvwxyz
АБВГДЕЖВЗИКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЬЭЮЯ
1234567890...:[]/+--=?

Компания, от имени которой произведено отчуждение исключительного права на произведение, является прежним владельцем серии товарных знаков, объединенных общим элементом «POLARIS». Отчуждение серии товарных знаков произошло в завершение процедуры переоформления прав на объекты интеллектуальной собственности с ООО «ТЕКСТОН КОРПОРЕЙШН» на АО «АСТРАТА».

Правообладатель оспариваемого знака со своей стороны не представил каких-либо опровержений относительно принадлежности лицу, подавшему возражение, исключительных прав на шрифт. Кроме того, правообладатель не представил сведений об автономной разработке шрифта или приобретении готового шрифта у какого-либо иного лица. В такой ситуации коллегия не имеет оснований предполагать автономное создание шрифта правообладателем оспариваемого знака, а, следовательно, правомерно рассматривать возникшими исключительные права АО «Астрата» на представленный вариант шрифта с 01.06.2018 г.

Для выявления сходства или тождества проведем сопоставление каждой графемы оспариваемого товарного знака (слева) с соответствующей графемой в шрифтовом произведении (справа):

- «  » / «  » (из списка прописных),

- «  » / «  » (из списка строчных),

- «  » / «  » (совпадает в строчном и в прописном варианте написания, отличается только размером),

- «  » / «  » (из списка прописных),

- «  » / «  » (совпадает в строчном и в прописном варианте написания, отличается только размером),

- «  » / «  » (из списка строчных букв).

Сопоставляемые графемы, очевидно, являются сходными до степени смешения, причем отсутствие совпадения графем заключается в их минимальных отличиях в написаниях букв «L», «I».

Дополнительно коллегией приняты во внимание результаты социологического исследования, в рамках которого установлено, что более 70 % опрошенных воспринимают шрифт оспариваемого товарного знака подражающим шрифту противопоставленного знака. Указанный результат дополнительно подтверждает сходство до степени смешения оспариваемого товарного знака и фрагментов противопоставляемого произведения (так как буквы противопоставляемых товарных знаков идентичны фрагментам произведения).

Изложенное выше образует совокупность обстоятельств для признания произведенной регистрации товарного знака по свидетельству №929821 несоответствующей требованиям пункта 9(1) статьи 1483 Кодекса.

Что касается документов, представленных правообладателем оспариваемого товарного знака, относительно принадлежности товарных знаков в иностранных юрисдикциях, то коллегией установлено следующее.

Представленные переводы охранных документов позволили установить принадлежность компании Тань Юпин товарных знаков с использованием оригинального шрифта «» в Грузии, Таджикистане, Китае, Азербайджане, Узбекистане, при этом даты приоритета товарных знаков относятся к периоду 2023 года. Кроме того, представлены товарные знаки «» Китайской народной республики №21850809 с приоритетом от 07.02.2018 г., а по свидетельству №21849967 – 28.12.2017 г. Эти охранные документы имеют наиболее ранний приоритет, остальные регистрации имеют более поздние даты приоритета. Ни один из представленных переводов охранных документов не содержит отсылок к датам возникновения прав ранее 2017 года, в то время как лицу, подавшему возражение, принадлежат товарные знаки, в которых зафиксирован авторский шрифт, с приоритетом от 14.04.2006 (наиболее ранний), а также знаки с приоритетами 2012-2013 годов. Таким образом, из присутствующих в деле доказательств лицо, подавшее возражение, не только продемонстрировало принадлежность ему серии знаков с наиболее старшим из них по свидетельству №344166 с приоритетом от 14.04.2006, в котором словесный элемент «POLARIS» уже выполнен с использованием оригинального авторского шрифта, но и последующее отчуждение от прежнего владельца серии товарных знаков «POLARIS» в совокупности с отчуждением исключительных прав на шрифт.

Факты использования шрифта в товарных знаках, равно имеющих место как со стороны правообладателя оспариваемого знака (в иностранных юрисдикциях), так и со стороны лица, подавшего возражение, свидетельствуют о первенстве использования оригинального шрифта лицом, подавшим возражение.

Представленные правообладателем скриншоты, фиксирующие продажу техники «PROLISS» на маркетплейсах «WILDBERRIES», «OZON», не датированы. Представленные инструкции по эксплуатации также не имеют даты. Перечисленные документы в этой связи указывают на производственные процессы правообладателя оспариваемого знака по выпуску приборов бытовой техники, но не свидетельствуют о фактах использования сходного произведению шрифта ранее дат, на которые

такое использование установлено со стороны правообладателя. Документов об авторстве шрифта иных лиц со стороны правообладателя не поступало.

Анализ на соответствие оспариваемого товарного знака требованиям нормы 3(1) статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Для применения положений пункта 3 статьи 1483 Кодекса коллегии необходимо установить вероятные ассоциативные связи оспариваемого товарного знака с лицом, подавшим возражение, на дату, предшествующую дате приоритета оспариваемого товарного знака.

Анализ представленных с возражением документов показал наличие охранных документов, свидетельствующих о принадлежности лицу, подавшему возражение, серии товарных знаков с общим элементом «Polaris», где по каждому из знаков присутствуют записи о зарегистрированных лицензионных и сублицензионных договорах.

Лицом, подавшим возражение, тем не менее, не представлены сведения о введении товара в оборот им самим и его лицензиатами, за счет чего широкая известность презюмируется по тексту возражения, но не является доказанной фактическими данными об объемах продаж, рекламе продукции.

Результаты социологического опроса в части узнаваемости потребителями противопоставляемого товарного знака «POLARIS» относятся к установлению обстоятельств вероятности смешения обозначений, то есть принимаются во внимание для применения положений пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса. Формулировки вопросов в представленном социологическом исследовании не нацелены на установление обстоятельств введения потребителя в заблуждение. Так, отсутствует вопрос о том, с каким производителем ассоциируется оспариваемый товарный знак, отсутствует исследование о том, что сопоставляемые обозначения ассоциируются с одним источником происхождения, то есть у коллегии не имеется оснований для вывода о способности оспариваемого товарного знака вводить потребителей в заблуждение относительно производителя товаров.

Представленные распечатки из сети Интернет относительно присутствия товаров обратившегося лица под брендом «POLARIS» в маркетплейсах

«Wildberries», «OZON», в гипермаркетах «GLOBUS», «Яндекс Маркет», «МегаМаркет», свидетельствуют об обстоятельствах на дату съемки скриншотов, но не доказывают повсеместную узнаваемость названия «POLARIS» как средства индивидуализации АО «Астрата».

Представленные отзывы потребителей о смешении товаров под сравниваемыми товарными знаками, были учтены в рамках применения пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, однако способность введения потребителя в заблуждение относительно производителя должна быть доказана соответствующими исследованиями мнения потребителей и фактическими сведениями об объемах продаж, географии распространения, об объемах рекламы продукции, длительности присутствия товаров на рынке. Данных документов с возражением не представлено.

Учитывая изложенное, в материалах дела не имеется доказательств наличия у потребителей стойкой ассоциативной связи оспариваемого товарного знака с АО «АСТРАТА».

Таким образом, нет оснований для вывода о том, что оспариваемый товарный знак не соответствует требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

Необходимо отметить, что лицо, подавшее возражение, указывает, что действия правообладателя по приобретению прав на оспариваемый товарный знак являются актом недобросовестной конкуренции.

Коллегия приняла к сведению указанный довод правообладателя и считает необходимым обратить внимание на то, что установление факта недобросовестной конкуренции при рассмотрении возражений против предоставления правовой охраны товарному знаку не относится к компетенции федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности. Акт компетентного органа с материалом возражения не представлен.

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

удовлетворить возражение, поступившее 03.12.2024, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №929821 недействительным полностью.