

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 03.03.2025, поданное компанией QUANZHOU BONA SHOES CO., LTD., Китай (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №828399, при этом установлено следующее.

В
Bona

Регистрация словесного товарного знака «**Bona**» по свидетельству №828399 с приоритетом от 03.08.2020 была произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 13.09.2021 по заявке №2020741172 на имя Дашдамирова Наиля Нофаддин Оглы, Москва (далее – правообладатель), в отношении товаров 18, 25 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 03.03.2025, выражено мнение о том, что регистрация товарного знака по свидетельству №828399 произведена с нарушением требований пункта 3 и пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения и дополнения сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак является сходным до степени смешения с товарным знаком по международной регистрации №888001, правовая охрана которым предоставлена в отношении товаров 25 класса МКТУ, принадлежащими лицу, подавшему возражение;

- правообладатель оспариваемого товарного знака просит принять во внимание факт однородности товаров 25 класса МКТУ «обувь; ботинки; тапочки; сандалии; спортивная обувь; ботинки для спорта; гетры» противопоставленного знака с такими товарами 25 класса МКТУ оспариваемого товарного знака, как «каблуки для обуви; обувь; обувь гимнастическая; обувь пляжная; обувь спортивная; окантовка металлическая для обуви; подошвы для обуви; ранты для обуви; сабо [обувь]; сандалии; сандалии банные; сапоги; союзки для обуви; стельки; тапочки банные; части обуви носочные»;

- оспариваемый товарный знак является сходным до степени смешения с товарным знаком лица, подавшего возражение, поскольку характеризуются высокой степенью сходства;

- согласно решению Суда по интеллектуальным правам от 14.01.2022 по делу № СИП -№615/2021 полученную из сети Интернет информацию, возможно, использовать при проверке способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара либо его изготовителя (решение Суда по интеллектуальным правам от 14.01.2022 по делу № СИП - 615/2021);

- Интернет - источники являются открытыми и общедоступными и представляют собой справочно-информационные издания (решение Суда по интеллектуальным правам от 14.01.2022 по делу №615/2021);

- согласно Постановлению Президиума Суда по интеллектуальным правам от 13.08.2021 по делу №СИП -1113/2020, соответствующая информация, отображающаяся на первых строчках поисковых систем Яндекс и Google, свидетельствует об осведомленности российских потребителей об указанной компании в качестве производителя соответствующей продукции (Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 13.08.2021 по делу №СИП - 1113/2020);

- компания Quanzhou Bona Shoes Co., Ltd. была основана в 1995 году как профессиональное предприятие, занимающееся НИОКР, дизайном, производством и маркетингом. Собственный бренд «BONA» получил долю рынка, растущую с каждым днем на Ближнем Востоке, в Европе, Южной Америке и других крупных международных рынках. Годовой объем производства составляет около трех миллионов пар;

- основная продукция компании: мужская, женская и детская обувь;

- продукция торговой марки «BONA» - популярна среди всех категорий покупателей, и не только благодаря тому, что ориентирована на средний ценовой диапазон, но и благодаря качеству, удобной колодке и модным фасонам.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №828399 недействительным в отношении товаров 25 класса МКТУ.

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении, на заседание коллегии не явился и не представил отзыв по мотивам возражения.

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

С учетом даты приоритета товарного знака (03.08.2020) 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 №828399 представляет

В
Bona

собой словесное обозначение «**В**», состоящее из латинской буквы «В», под которой расположен словесный элемент «Bona», выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Буква «В» является неохраняемым элементом. Правовая охрана предоставлена в синем цвете, в том числе, в отношении товаров 25 класса 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 компания QUANZHOU BONA SHOES CO., LTD., Китай ссылается на возможность введения потребителей в заблуждение относительно производителя

В
Bona

товаров, маркированных обозначением «**В**», поскольку ею осуществляется хозяйственная деятельность с использованием сходного обозначения в области производства обуви, что соотносится с товарами 25 класса МКТУ оспариваемого товарного знака.

Также, лицу, подавшему возражение, принадлежат исключительные права

博納
ЗОНА

на знак «» по международной регистрации №888001, правовая охрана которой предоставлена в отношении товаров 25 класса МКТУ.

В связи с этим компания QUANZHOU BONA SHOES CO., LTD., Китай, признана заинтересованным лицом в подаче возражения по основаниям, предусмотренным пунктами 3, 6 статьи 1483 Кодекса в отношении товаров 25 класса МКТУ.

На заседании коллегии, состоявшемся 17.09.2025, лицом, подавшим возражение, были скорректированы требования по оспариванию правовой охраны товарному знаку по свидетельству №828399, ограничившись только оспариванием на предмет его соответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В связи с чем, анализ товарного знака по свидетельству №828399 на предмет его соответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, показал следующее.

博 纳
БОНА

Противопоставленный знак «» по международной регистрации №888001 [1] является комбинированным, состоящим из словесного элемента «BONA», выполненного оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита, над которым размещено изображение иероглифов. Под словесным элементом расположено стилизованное изображение геометрической фигуры. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 25 класса МКТУ.

Коллегия отмечает, что в противопоставленном знаке основным, «сильным» элементом, по которому знак (и, как следствие, товары и их производители) идентифицируются потребителем, является словесный элемент «BONA». Данный факт обусловлен тем, что указанный словесный элемент является наиболее запоминаемым, занимает доминирующее положение в обозначении и имеют семантическое значение (в переводе с английского языка означает «хороший», см. <https://www.translate.ru>).

Также следует отметить, что, несмотря на оригинальное шрифтовое исполнение указанного элемента, он прочитывается именно как «BONA», а восприятие его в таком прочтении подтверждается информацией с сайтов: <https://www.bonashoes.com/>, <http://rovynasales.86exporter.com/>,

<https://bonaland.ru/about>,

<https://ru.flexi-stone.com/>, упомянутых по тексту возражения.

Таким образом, анализ оспариваемого товарного знака и противопоставленного знака [1] показал, что они содержат фонетически и семантически тождественные словесные элементы: «Bona»/«BONA».

На основании указанного сравниваемые обозначения признаны сходными по фонетическому и семантическому факторам сходства словесных обозначений.

Что касается визуального признака сходства, то следует отметить, что оспариваемый и противопоставленный знак [1] выполнены в разной графической манере.

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

Кроме того, графическое отличие оспариваемого товарного знака и противопоставленного знака [1], не оказывает существенного влияния на вывод об их сходстве, поскольку имеющая место быть графическая проработка противопоставленного знака, не приводит к сложности его прочтения.

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 №957647 и противопоставленного знака [1], показал следующее.

Товары 25 класса МКТУ «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; манто; маски для лица [одежда], не предназначенные для медицинских или санитарных целей; маски для сна; меха [одежда]; митенки; 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 спортивная с цифровыми датчиками; одежда форменная; одежда, содержащая вещества для похудения; окантовка металлическая для обуви; 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; рубашки; сабо [обувь]; сандалии; сандалии банные; сапоги; сарафаны; сари; саронги; свитера; союзки для обуви; стельки; 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; эспадрильи; юбки; юбки нижние; юбки-шорты» оспариваемого товарного знака являются однородными с товарами 25 класса МКТУ «Shoes; boots; slippers; sandals; sports shoes; boots for sports; gaiters» (обувь; сапоги; тапочки; сандалии; спортивная обувь; ботинки для спорта; гетры) противопоставленного знака [1], поскольку либо полностью совпадают, либо относятся к товарам, которые предназначены для защиты человека от излишнего охлаждения или перегревания, содействуют терморегуляции организма, то есть поддержанию температуры тела на постоянном уровне, следовательно, указанные выше товары имеют одно назначение и круг потребителей.

Таким образом, оспариваемый товарный знак является сходным до степени смешения с указанным выше противопоставленным знаком [1], в отношении однородных товаров 25 класса МКТУ.

С учетом изложенного, довод лица, подавшего возражение, о том, что оспариваемый товарный знак по свидетельству №828399 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 03.03.2025, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №828399 недействительным в отношении товаров 25 класса МКТУ.