

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

коллегии по результатам рассмотрения возражения

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 30.04.2020 за № 644/261, вступившими в силу с 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 13.02.2024, против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 913015, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Стратфорд Глобал», Москва (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установлено следующее.



Регистрация товарного знака «  » с приоритетом от 14.10.2021 по заявке № 2021767290 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 21.12.2022 за № 913015 на имя Индивидуального предпринимателя Барабаша Андрея Алексеевича, Кемеровская обл., г. Кемерово, б-р Строителей, д. 28/1, кв. 55 (далее – правообладатель) в отношении товаров 16, 25, 28 и услуг 41 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне регистрации.

Товарный знак выполнен в голубом, синем, белом цветовом сочетании.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 13.02.2024, выражено мнение о том, что регистрация товарного знака по свидетельству № 913015 произведена в нарушение требований, установленных пунктами 6 (2), 10 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

В возражении указывается, что на имя ООО «Стратфорд Глобал» зарегистрированы товарные знаки, объединенные в серию единым тождественным элементом «SURF», которые имеют более ранний приоритет и зарегистрированы в отношении товаров и услуг 03, 16, 20, 25, 29, 30, 32, 35, 36, 38, 39, 41, 42, 43 классов МКТУ.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №913015 является сходным до степени смешения в отношении однородных товаров и услуг 16, 25, 41 классов МКТУ с принадлежащими ООО «Стратфорд Глобал» товарными знаками из упомянутой серии: « **SURF** » по свидетельству №735275 с приоритетом от 13.08.2018 - [1], зарегистрированным для товаров и услуг 16, 25, 36, 38, 39, 41

классов МКТУ, «  » по свидетельству №747511 с приоритетом от 29.10.2018 -

[2], зарегистрированным для товаров 25, 30 классов МКТУ, «  » по свидетельству №772817 с приоритетом от 29.10.2018 - [3], зарегистрированным для

товаров 25, 30 классов МКТУ, «  » по свидетельству №769331 с приоритетом от 13.03.2019 - [4], зарегистрированным для товаров и

услуг 03, 25, 30, 42 классов МКТУ, «  » по свидетельству №823671 с приоритетом от 07.08.2019 - [5], зарегистрированным для товаров и услуг 29, 30, 32, 36, 41, 42, 43 классов МКТУ, « **SURF COFFEE PROPAGANDA MACHINE** » по свидетельству №865607 с приоритетом от 09.10.2021 - [6], зарегистрированным для товаров 08, 21, 25 классов МКТУ.

Сходство оспариваемого товарного знака по свидетельству №913015 и противопоставленного товарных знаков [1-6] в рамках требований пункта 6 статьи 1483 Кодекса основано на фонетическом, семантическом и графическом критериях сходства в силу наличия в их составе тождественного словесного элемента «SURF».

Оспариваемый товарный знак и противопоставленные товарные знаки [1-6] зарегистрированы в отношении идентичных товаров и услуг 16, 25, 41 классов МКТУ.

Тождественность элемента «SURF» оспариваемого товарного знака с товарным знаком « **SURF** » по свидетельству №735275 - [1], обуславливает вывод о допущенном нарушении при его регистрации требований пункта 10 статьи 1483 Кодекса.

Словесный элемент «SURF» в результате активного, широкого и длительного использования в отношении товаров 16, 25 и услуг 41 классов МКТУ приобрел высокую различительную способность и узнаваемость для потребителя в качестве средства индивидуализации ООО «Стратфорд Глобал», что подтверждается материалами, представленными с возражением.

Заявитель за более чем десятилетний опыт работы развил яркий и узнаваемый бренд «SURF», в рамках которого существуют и развиваются заведения «SURF Coffee» с фирменными едой и напитками, собственное производство одежды «SURF Homme» и «SURF Coalition», включая производство различных брендированных аксессуаров, посуды, упаковки.

На сегодняшний день в России насчитывается уже более 240 кофеен в 37 городах, которые используют товарные знаки из серии знаков лица, подавшего возражение. Более 1,5 млн. человек в месяц приходит в кофейни лица, подавшего возражение.

ООО «Стратфорд Глобал» проводит активную маркетинговую кампанию, целью которой является повышение известности и лояльности товарных знаков и бренда «SURF Coffee».

Используемые каналы продвижения товаров лица, подавшего возражение, включают в себя коллаборации с известными брендами и проведение совместных акций и мероприятий и организацию спотов «SURF Coffee» на фестивалях, выставках и спортивных мероприятиях. ООО «Стратфорд Глобал» участвует в

благотворительных акциях и культурных проектах. Сведения о деятельности ООО «Стратфорд Глобал» освещается в средствах массовой информации.

Весь производимый ООО «Стратфорд Глобал» продукт выполнен в фирменной стилистике с использованием обозначений «SURF», зарегистрированных в качестве товарных знаков. Для потребителей продукта ООО «Стратфорд Глобал» действует программа потребительской лояльности клиентов «SURF Coffee».

С учетом изложенного, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №913015 недействительным частично, а именно в отношении всех товаров 16, 25 и услуг 41 классов МКТУ, указанных в перечне оспариваемой регистрации.

В качестве иллюстрации своих доводов ООО «Стратфорд Глобал» были представлены следующие материалы:

1. Сведения о товарных знаках лица, подавшего возражение;
2. Перевод слов «SURF», «FLY» и «FLY SURF» на русский язык;
3. Справка об использовании товарного знака на печатной продукции до 14.10.2021;
4. Коллаборация с издательством Masters и лицом, подавшим возражение;
5. Сведения о кофейнях лица, подавшего возражение;
6. Справка об объемах продаж одежды, маркированной товарными знаками лица, подавшего возражение, с приложением;
7. Скриншоты с информацией об одежде, маркированной товарными знаками лица, подавшего возражение, на сайте SURF Coffee surfcoffee.shop;
8. Скриншоты с информацией об одежде, маркированной товарными знаками лица, подавшего возражение, на сайте store.surf-coffee.com;
9. Информация о коллаборациях и участии лица, подавшего возражение, в мероприятиях;
10. Информация о поддержке культурных проектов лица, подавшего возражение;
11. Информация о благотворительных акциях;
14. Справка о количестве предприятий лица, подавшего возражение;

15. Информация о количестве подписчиков в официальной группе SURF COFFEE;

16. Информация о посещаемости официального сайта лица, подавшего возражение;

17. Информация о программе лояльности SURF Coffee Surfer License с сайта лица, подавшего возражение;

18. Упоминание сети кофеен лица, подавшего возражение, в СМИ до 14.10.2021;

19. Упоминание лица, подавшего возражение, в подборках кофеен до 14.10.2021;

20. Отзывы потребителей о сети кофеен лица, подавшего возражение;

21. Поисковые выдачи, подтверждающие известность серии товарных знаков лица, подавшего возражение;

22. Маркетинговые исследования деятельности лица, подавшего возражение;

23. Упоминания слова «SURF» в отношении лица, подавшего возражение;

24. Сведения о количестве посетителей кофеен с сайта лица, подавшего возражение;

25. Обзор на спот «SURF Coffee».

Правообладатель оспариваемого товарного знака по свидетельству №913015, ознакомившись с поступившим возражением, представил свой отзыв с аргументами в защиту его правовой охраны, которые сводятся к отсутствию сходства до степени смешения сравниваемых обозначений.

Правообладатель отмечает, что оспариваемый товарный знак следует воспринимать в целом, без вычленения отдельных его элементов.

В оспариваемом товарном знаке словесный элемент «FLY» находится в начале словесной части и именно с него начинается прочтение обозначения потребителем, что усиливает различие фонетического восприятия сравниваемых товарных знаков.

Наличие в оспариваемом товарном знаке словесного элемента «FLY» свидетельствует о том, что в сравниваемых товарные знаки заложены различные

понятия и идеи, в связи с чем они имеют низкую степень сходства по семантическому признаку.

Правообладатель приводит примеры регистрации товарных знаков со словесным элементом «SURF», зарегистрированных на имя иных лиц, что подтверждает правомерность регистрации оспариваемого товарного знака.

Товарные знаки лица, подавшего возражение, ассоциируются с услугами общественного питания. В то время как правообладатель оказывает спортивно-развлекательные услуги в виде полётов в аэротрубе и сёрфинга на искусственной волне, следовательно, отсутствует смешение товарных знаков в хозяйственном обороте и, как следствие, возникновения конфликта интересов.

Что касается довода возражения о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 10 статьи 1483 Кодекса, то в рассматриваемом случае данный довод не является правомерным и не мотивирован.

Кроме того, по мнению правообладателя, лицо, подавшее возражение, не доказало свою заинтересованность.

На основании вышеизложенного правообладатель просит оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №913015.

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (14.10.2021) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015 за № 38572, введенные в действие 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с:

1) товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана или не признана отозванной;

2) 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 сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

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

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42, 43 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

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).

Согласно пункту 10 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков в отношении однородных товаров обозначения, элементами которых являются охраняемые в соответствии с настоящим Кодексом средства индивидуализации других лиц, сходные с ними до степени смешения обозначения, а также объекты, указанные в пункте 9 настоящей статьи.

В соответствии с пунктом 49 Правил на основании пункта 10 статьи 1483 Кодекса устанавливается, не содержит ли заявленное обозначение элементы, являющиеся охраняемыми в соответствии с Кодексом товарными знаками других лиц и наименованиями мест происхождения товаров, сходными с ними до степени смешения обозначениями, а также промышленные образцы, указанные в пункте 9 статьи 1483 Кодекса.

При проверке сходства заявленного обозначения используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 настоящих Правил.

В соответствии с порядком оспаривания и признания недействительной предоставления правовой охраны товарному знаку, установленным пунктом 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 №913015 явилось, имеющееся, по мнению ООО «Стратфорд Глобал», нарушение ее исключительного права на серию товарных знаков [1] – [6], в основу которых положен словесный элемент «SURF». Наличие у лица, подавшего возражение, права на товарные знаки, с которыми, как оно полагает, оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения, позволяет признать ООО «Стратфорд Глобал» заинтересованным в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №913015.

Оспариваемый товарный знак «  » по свидетельству № 913015 представляет собой комбинированное обозначение,

включающее словесные элементы «FLY» и «SURF», выполненные буквами латинского алфавитов, и изобразительный элемент в виде стилизованного изображения волны. Товарный знак исполнен в голубом, синем, белом цветовом сочетании.

Правовая охрана оспариваемому товарному знаку по свидетельству №913015 предоставлена в отношении товаров 16, 25, 28 и услуг 41 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Несоответствие товарного знака по свидетельству №913015 требованиям пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса в возражении обусловлено тем, что оспариваемый товарный знак по свидетельству №913015 в отношении товаров 16, 25 и услуг 41 классов МКТУ сходен до степени смешения с серией товарных знаков, принадлежащих лицу, подавшему возражение:

- « **SURF** » по свидетельству №735275 - [1], правовая охрана которому предоставлена, в том числе, для товаров и услуг 16, 25, 41 классов МКТУ,



- «  » по свидетельству №747511 - [2], правовая охрана которому предоставлена, в том числе, для товаров 25 класса МКТУ,



- «  » по свидетельству №772817 - [3], правовая охрана которому предоставлена, в том числе, для товаров 25 класса МКТУ,

- « *Surf Coffee* »

» по свидетельству №769331 - [4], правовая охрана которому предоставлена, в том числе, для товаров 25 класса МКТУ,



- «  » по свидетельству №823671 - [5], правовая охрана которому предоставлена, в том числе, для услуг 41 класса МКТУ,

« **SURF COFFEE PROPAGANDA MACHINE** » по свидетельству №865607 с приоритетом от 09.10.2021 - [6], правовая охрана которому предоставлена, в том числе, для товаров 25 класса МКТУ.

При анализе оспариваемого товарного знака по свидетельству №913015 на соответствие положениям пункта 6 статьи 1483 Кодекса коллегия руководствуется требованиями пунктов 41, 42 Правил, а также 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 наличии соответствующих доказательств суд, определяя вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения, оценивает и иные обстоятельства, в том числе: используется ли товарный знак правообладателем в отношении конкретных товаров; длительность и объем использования товарного знака правообладателем; степень известности, узнаваемости товарного знака; степень внимательности потребителей (зависящая в том числе от категории товаров и их цены); наличие у правообладателя серии товарных знаков, объединенных общим со спорным обозначением элементом.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №913015 включает в свой состав два словесных элемента «FLY» и «SURF», которые имеют англоязычное

происхождение. Слово «surf» (произносится как [сёрф]) является существительным и в переводе означает «прибой; сёрфинг, заниматься сёрфингом». Слово «fly» (произносится как [флай]) также является существительным со значением «летать; муха, крылатое насекомое», см. словари на сайте <https://academic.ru/>.

Учитывая выше проведенные смысловые значения, не представляется возможным сделать вывод о том, что слова «FLY» и «SURF» образуют устойчивое словосочетание. Кроме того, данные слова выполнены разным цветом и разделены изобразительным элементом. В этой связи можно говорить о независимом восприятии этих словесных элементов в составе оспариваемого товарного знака, что обуславливает необходимость проведения сопоставительного анализа по каждому из названных слов в отдельности.

Что касается противопоставленных товарных знаков [1] - [6], то они представляют собой группу (серию), построенную на основе входящего в их состав словесного элемента «SURF».

При этом, исходя из пункта 33 «Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав», утвержденного Президиум Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015, под группой (серией) товарных знаков одного правообладателя следует понимать зависимые друг от друга, связанные между собой наличием одного и того же доминирующего словесного или изобразительного элемента, имеющих фонетическое и семантическое сходство, а также несущественные графические отличия, не изменяющие сущность знаков.

Следует констатировать, что образующий серию товарных знаков [1] - [6] словесный элемент «SURF» полностью входит в состав оспариваемого товарного знака по свидетельству №913015, при этом в противопоставленном словесном товарном знаке [1] он является единственным индивидуализирующим элементом. В противопоставленных товарных знаках [2], [3], [4], [6] спорный словесный элемент грамматически и лексически не связан с соответствующими словесными элементами «COFFEE», «KISS», «COFFEE PROPAGANDA MACHINE», имеющих перевод с английского языка «кофе, кофейный», «поцелуй», «кофе, пропаганда, машина» (см. словари на сайте <https://academic.ru/>).

Кроме того, необходимо отметить, что в состав оспариваемого товарного знака, помимо словесного элемента «SURF», входит изобразительный элемент, который согласно описанию, приведенному в материалах заявки №2021767290, представляет собой стилизованное изображение спиральной волны, что сближает оспариваемый товарный знак с серией товарных знаков с основным индивидуализирующим элементом «SURF» по семантическому критерию сходства, вызывая ассоциации с серфингом, водным видом спорта, в котором человек движется на движущейся волне.

Резюмируя изложенное, можно сделать вывод о наличии сходства сравниваемых товарных знаков в целом, несмотря на отдельные отличия.

Вместе с тем, как известно, на вероятность смешения товарных знаков оказывает влияние как степени их сходства, так и степень однородности товаров, для индивидуализации которых они предназначены.

Анализ товаров и услуг 16, 25, 41 классов МКТУ, приведенных в перечнях оспариваемого товарного знака и противопоставленных товарных знаков [1] – [6], показал, что они либо идентичны, либо однородны, т.к. относятся к одним и тем же родовым группам: «бумага, картон и изделия из них, печатная продукция, писчебумажные товары, конторские принадлежности» (16 класс МКТУ) – «одежда» (25 класс МКТУ) – «услуги в области образования и воспитания, развлечения, спортивных и культурно-массовых мероприятий» (41 класса МКТУ). Соответственно, сопоставляемые товары и услуги имеют одинаковое назначение и круг потребителей, а также условия реализации.

Правообладатель в своем отзыве не оспаривает однородность оспариваемых товаров и услуг.

Таким образом, с учетом высокой степени однородности сопоставляемых товаров и услуг 16, 25, 41 классов МКТУ и высокой степени сходства сравниваемых товарных знаков (наличие в них тождественного словесного элемента «SURF»), усматривается вероятность их смешения в гражданском обороте, следовательно, есть основания для вывода о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Что касается довода правообладателя относительно регистрации товарных знаков со словесным элементом «SURF» на имя иных лиц, то коллегия отмечает, что каждый знак индивидуален, возможность его регистрации рассматривается отдельно в зависимости от каждого конкретного случая с учетом всех обстоятельств дела.

Вместе с тем, коллегия считает необходимым отметить, что 29.03.2024 Роспатентом принято решение об удовлетворении возражения, поданного ООО «Стратфорд Глобал» (лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой

охраны товарному знаку «  SURF Village » по свидетельству №776279, согласно которому предоставление правовой охраны данному товарному знаку признано недействительным частично, в силу его сходства с товарными знаками, принадлежащими ООО «Стратфорд Глобал».

Доводы правообладателя об использовании оспариваемого товарного знака и товарных знаков, принадлежащих лицу, подавшему возражение, в разных сегментах рынка («спортивно-развлекательные услуги» – «услуги общественного питания») приняты к сведению. Между тем, при сопоставительном анализе товарных знаков на предмет вероятности их смешения в рамках требований пункта 6 статьи 1483 Кодекса учитывается объем предоставленный им правовой охраны, а не фактическое введение средств индивидуализации в гражданский оборот.

В этой связи необходимо обратить внимание на правовую позицию, изложенную в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации №3691/06 от 18.07.2006, согласно которой для признания сходства товарных знаков достаточно уже самой опасности, а не реального смешения товарных знаков в глазах потребителя.

Что касается довода возражения о несоответствии оспариваемого товарного знака по свидетельству №913015 требованиям пункта 10 статьи 1483 Кодекса, то необходимо отметить следующее.

Положение пункта 10 статьи 1483 Кодекса по общему правилу может быть применено к товарному знаку (обозначению), представляющему собой

комбинированное обозначение, которое состоит из отдельных фрагментов, и один из фрагментов представляет собой товарный знак другого лица. При этом самостоятельность данной нормы обусловлена тем, что такой фрагмент (элемент), присутствуя в композиции, не является доминирующим и не выполняет основную индивидуализирующую функцию товарного знака (например, расположен в угловой части этикетки и по своему пространственному положению не является существенным в композиции всего комбинированного обозначения).

В составе оспариваемого товарного знака по свидетельству №913015 спорный элемент «SURF» является индивидуализирующим элементом, в связи с чем не может быть признан несущественным, занимающим периферийную позицию, и, следовательно, при сопоставительном анализе сравниваемых товарных знаков обоснованным является применение положений пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Таким образом, положение пункта 10 статьи 1483 Кодекса не может быть применено к товарному знаку по свидетельству № 913015.

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

удовлетворить возражение, поступившее 13.02.2024, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 913015 недействительным в отношении всех товаров 16, 25 и услуг 41 классов МКТУ.