

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 12.04.2024, поданное «Жигамик», Франция (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №916621, при этом установила следующее.

КАТАМИНО

Оспариваемый комбинированный товарный знак «**卡塔米诺**» по заявке №2021742263 с приоритетом от 06.07.2021 зарегистрирован 12.01.2023 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) за №916621 в отношении товаров 16, 20, 25, 28 и услуг 40, 41, 42 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства, на имя Общества с ограниченной ответственностью «Русская сертификация», 119119, Москва, Ленинский проспект, 42, корп. 1-2-3, эт. 4, пом.П, комн. 8 (далее - правообладатель).

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 12.04.2024 поступило возражение, в котором оспаривается

правомерность предоставления правовой охраны указанному товарному знаку ввиду того, что, по мнению лица, его подавшего, указанная регистрация была произведена в нарушение требований подпункта 1 пункта 3, подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему.

Компании «ЖИГАМИК» является крупным производителем многих широко известных настольных игр, одной из которых является «КАТАМИНО».

Роспатент признал обозначение «КАТАМИНО», заявленное на имя компании «ЖИГАМИК», отвечающим требованиям пункта 1 и 3 статьи 1483 Кодекса и 09.02.2024 г. принял решение зарегистрировать товарный знак по заявке, 11.03.2024 выдано свидетельство №1006727.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №916621 является сходным до степени смешения с товарным знаком по свидетельству №1006727 компании «ЖИГАМИК», обладающим более ранним приоритетом - 22.06.2021.

При этом словесный элемент «КАТАМИНО» в оспариваемом товарном знаке дискламирован для товаров 28 класса МКТУ. Основанием для исключения данного элемента из правовой охраны является его ошибочная оценка экспертизой как описательного и указывающего на назначение и вид товаров.

В данном случае можно говорить о крайне высокой степени сходства оспариваемого товарного знака и товарного знака компании «ЖИГАМИК» (фонетическое тождество и графическое сходство).

Перечни товаров в 28 классе МКТУ содержат идентичную рубрику: игры настольные.

Кроме того, детские товары 20 класса (коврики, манежи, кровати, подушки для младенцев и детское постельное белье, столики, ящики для игрушек) и часть товаров 25 класса (приданое для новорожденного (одежда), боди, слипы детские) можно признать однородными рубрикам «игры, игрушки, кубики строительные [игрушки]» с учетом их функционального назначения и круга потребителей (дети). Кроме того, данные виды товаров имеют одинаковые каналы реализации (магазины детских товаров).

Относительно заявленных товаров 16 класса МКТУ, учитывая вид материала, из которого их изготавливают (бумага, картон и т.д.), их можно признать однородными рубрикам «игры настольные; головоломки из набора элементов для составления картины / пазлы; карты игральные». Данные виды товаров также очень часто продаются в одном магазине (книжные магазины, магазины канцелярских товаров).

При этом «карточки для развития речи, интерактивные развивающие карточки, книжки-гармошки для зрения, коробки с красками» с учетом их функционального назначения (детские товары для развития и творчества) можно признать однородными рубрикам «игры-конструкторы; кубики строительные [игрушки]».

Также часть услуг 41 и 42 класса можно признать однородными товарам противопоставляемого товарного знака и связанной деятельности по их реализации, продвижению и т.д. В частности, услуги по изданию книг, организации и проведении конгрессов, конференций, мастер-классов (обучение), форумов неvirtуальных, семинаров могут сопровождать реализацию и рекламу настольных игр, например, проведение турниров по настольным играм, публикацию книг, сборников, брошюр по обучению, обзорам игр и примеров заданий и др.

Предоставление видеофайлов и музыкальных файлов онлайн незагружаемых также может быть неотъемлемой частью услуг по реализации настольных игр, например, публикации видеоинструкций с правилами игр и др., ссылки на которые часто находятся непосредственно в комплекте игр, в инструкциях или на коробке.

Услуга 42 класса «дизайн графический рекламных материалов» также может являться однородной деятельностью, сопровождающей реализацию игр, настольных игр, игровых карт и т.д., в частности по разработке дизайна коробок, упаковок, рекламы данных игр, а также обучающих материалов и др.

Появление на рынке Российской Федерации однородных товаров и услуг другой компании, маркируемых обозначением «КАТАМИНО», неизбежно введет потребителя в заблуждение относительно производителя товаров/поставщика услуг,

что может нанести компании «ЖИГАМИК» репутационный и предпринимательский ущерб.

На основании вышеизложенного, лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №916621 в отношении всех товаров 16, 20 и 28 классов, части товаров 25 класса и части услуг 41 и 42 классов МКТУ.

На заседании коллегии, состоявшемся 20.08.2024, лицо, подавшее возражение отметило, что испрашивает прекращение правовой охраны оспариваемого товарного знака в отношении части товаров 20 класса МКТУ, за исключением «столы письменные, принадлежности постельные (за исключением белья)». В остальной части просительных требований уточнения не требуются.

Правообладатель, на заседании коллегии, состоявшемся 08.07.2024, представил отзыв по мотивам возражения (также отзыв был продублирован в корреспонденции от 05.07.2024 и 07.07.2024), а также дополнение к отзыву от 19.08.2024, доводы которого сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак №916621 и противопоставленный товарный знак №1006727 являются сходными до степени смешения по фонетическому признаку сходства за счет полного фонетического вхождения словесного элемента «КАТАМИНО» противопоставленного товарного знака в оспариваемый товарный знак,

- оспариваемый товарный знак №916621 и противопоставленный товарный знак №1006727 обладают различной семантикой, оспариваемый товарный знак по свидетельству №916621 является фантазийным за счет фантазийного значения сочетания иероглифов, которые в переводе на русский не имеют смыслового значения,

- сравниваемые товарные знаки производят разное общее зрительное впечатление,

- оспариваемый товарный знак по свидетельству №916621 и противопоставленный товарный знак по свидетельству №1006727 не ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на их отдельное сходство,

- в отношении товаров 16, 20, 25 классов МКТУ и услуг 40, 41, 42 классов, в отношении которых предоставлена правовая охрана оспариваемому товарному знаку по свидетельству №916621, отсутствует вероятность смешения сравниваемых обозначений в гражданском обороте,

- рассуждения правообладателя противопоставленного знака по свидетельству №1006727 о том, что все классы товаров и услуг, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак по свидетельству №916621, непосредственно корреспондируются с товарами 28 класса, при том, что даже внутри каждого класса различные товары и услуги, разнесены по подклассам, выглядят, по меньшей мере, неубедительно,

- производителями товаров 16, 20, 25, 28 классов МКТУ, а также компаниями по предоставлению услуг 40, 41, 42 классов являются специализированные в данной конкретной области компании и предприятия,

- регистрация оспариваемого товарного знака по свидетельству №916621 соответствует требованиям пункта 10 статьи 1483 Кодекса, оспариваемый товарный знак является единой, связанной конструкцией, которая графически объединяет словесный элемент «КАТАМИНО» и словесный элемент, выполненный китайскими иероглифами,

- утверждение правообладателя противопоставленного знака относительно принадлежности исключительных прав на производство и реализацию игры в РФ не подтверждено патентом РФ ни на изобретение, ни на полезную модель или промышленный образец,

- при обращении к базам международных товарных знаков ВОИС по международному товарному знаку №599499 «КАТАМИНО» на имя «Andre Perriolat» 12.03.2014 вынесено решение о предварительном отказе в регистрации по абсолютным основаниям для всех товаров и услуг: «обозначение КАТАМИНО используется для регистрации товарного знака в отношении определенного типа игры и потому не обладает различительной способностью»,

- обозначение «КАТАМИНО» не обладает различительной способностью и решение о регистрации оспариваемого товарного знака №916621 по заявке на

товарный знак №2021742265 с указанием словесного элемента «КАТАМИНО» в качестве неохраняемого элемента в составе знака, является правомерным, при этом решение о регистрации противопоставленного товарного знака №1006727 в отношении товаров 28 класса МКТУ не соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В связи с вышеизложенным правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №916621.

К отзыву приложены следующие материалы:

1. Распечатка из сети интернет об игре-головоломке «Катамино»,
2. Копия решения о предварительном отказе по международной регистрации №599499.

С учетом даты (06.07.2021) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки охраноспособности включает в себя Кодекс (с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12.03.2014 № 35-ФЗ, вступивших в силу 01.10.2014) и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 №482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный №38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

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.

Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

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 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.

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.

Исходя из имеющихся в деле доводов компания «ЖИГАМИК.» обладает исключительным правом на товарный знак «**КАТАМИНО**» по свидетельству №1006727, который, по мнению лица, подавшего возражение, сходен до степени смешения с оспариваемым товарным знаком «**КАТАМИНО** **卡塔米诺**».

Учитывая вышеизложенное, можно сделать вывод о наличии заинтересованности компании «ЖИГАМИК.» в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №916621.

Мотивы возражения основаны на том, что оспариваемый товарный знак по свидетельству №916621 не соответствует требованиям подпункта 1 пункта 3 и подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении всех товаров 16, 28, части

20, 25 классов и части услуг 41 и 42 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

КАТАМИНО

Оспариваемый товарный знак «**卡塔米诺**» по свидетельству №916621 (приоритет 06.07.2021) представляет собой комбинированное обозначение, включающее словесный элемент «КАТАМИНО», выполненный буквами кириллического алфавита оригинальным шрифтом, и изобразительный элемент в виде четырех иероглифов. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 16, 20, 25, 28 и услуг 40, 41, 42 классов МКТУ с указанием в качестве неохраняемого элемента товарного знака слова «КАТАМИНО» для всех товаров 28 класса МКТУ.

Противопоставляемый товарный знак «**КАТАМИНО**» по свидетельству №1006727 (приоритет 22.06.2021) является словесным, выполнен стандартным шрифтом буквами кириллического алфавита, правовая охрана предоставлена в отношении товаров 28 класса МКТУ.

Что касается доводов возражения о несоответствии товарного знака по свидетельству №916621 требованиям, предусмотренным подпунктом 1 пунктом 3 статьи 1483 Кодекса, то коллегия отмечает следующее.

Необходимо отметить, что вывод о способности обозначения вводить потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара может быть сделан в том случае, если данное обозначение ассоциируется у потребителя с иным производителем товаров на основании имеющегося опыта.

Для вывода о возникновении указанной ассоциации, связанной с иным производителем товара, необходимо наличие доказательств, подтверждающих возникновение у потребителей стойкой ассоциативной связи между товаром и его производителем.

Способность обозначения вводить потребителя в заблуждение не является очевидной и, как правило, определяется через ассоциативный ряд при восприятии потребителем обозначения, вызывая у него различные представления о товаре и изготовителе.

Лицом, подавшим возражение, отмечено, что компания «ЖИГАМИК» присутствует на рынке Российской Федерации с 2009 года. Лицо, подавшее возражение, считает, появление на рынке однородных товаров и услуг другой компании под обозначением «КАТАМИНО» введет потребителей в заблуждение относительно производителя товаров, а также приведет к репутационному и предпринимательскому ущербу.

Вместе с тем, какие-либо документы лицом, подавшим возражение, в материалы дела представлены не были, а именно: сведения об объемах продаж, договоры поставки, а также документы, подтверждающие реализацию продукта конечным покупателям, документы, свидетельствующие о том, что при восприятии оспариваемого товарного знака у российского потребителя возникает устойчивая ассоциативная связь между указанным обозначением и лицом, подавшим возражение, на дату приоритета оспариваемого товарного знака (в качестве доказательств такой ассоциации могут выступать, например, результаты социологического опроса).

Исходя из изложенного у коллегии отсутствуют основания для признания оспариваемого товарного знака не соответствующим требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

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

В оспариваемом товарном знаке именно на словесном элементе «КАТАМИНО», расположенного на первом месте в знаке, выполненным акцентным шрифтом, акцентируется внимание потребителя в первую очередь.

В данном случае можно говорить о вхождении противопоставляемого товарного знака в оспариваемый товарный знак, обуславливая тем самым фонетическое тождество словесных элементов «КАТАМИНО» и «КАТАМИНО». При этом иероглифы в оспариваемом товарном знаке не воспринимаются как некий словесный элемент, в совокупности с которым словесный элемент «КАТАМИНО» оспариваемого товарного знака приобретает иной фонетический ряд звуков, отличный от противопоставляемого товарного знака «КАТАМИНО», поскольку для

российского потребителя иероглифы будут восприниматься как изобразительный элемент. Таким образом, оценка по фонетическому критерию в данном случае была проведена путем сравнительного анализа словесных элементов «КАТАМИНО» и «КАТАМИНО».

Семантический критерий сходства не может быть применен в проводимом анализе, так как сравниваемые словесные элементы не имеют закрепленного словарного значения, следовательно, их невозможно соотнести друг с другом на предмет заложенных в них понятий и идей.

С точки зрения визуального восприятия, сравниваемые словесные элементы являются сходными, так как выполнены буквами кириллического алфавита, что позволяет ассоциировать друг с другом сопоставляемые обозначения. Наличие в оспариваемом товарном знаке изобразительного элемента не приводит к отсутствию ассоциирования друг с другом сравниваемых товарных знаков, прежде всего, за счет присутствия в них фонетически тождественных словесных элементов «КАТАМИНО» и «КАТАМИНО».

Таким образом, оспариваемый товарный знак по свидетельству №916621 является сходным с противопоставляемым товарным знаком по свидетельству №1006727 в целом, за счет установленного фонетического тождества и графического сходства составляющих их словесных элементов.

Анализ однородности оспариваемых товаров и услуг 16, 20, 25, 28, 41, 42 классов МКТУ, указанных в перечне оспариваемого товарного знака и противопоставляемого товарного знака, показал следующее.

При определении вероятности смешения сравниваемых обозначений коллегии надлежит руководствоваться требованиями пункта 162 Постановления Пленума Верховного Суда РФ №10 от 23.04.2019 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее Постановление Пленума ВС РФ), согласно которому 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.

Правовая охрана оспариваемому товарному знаку по свидетельству №916621 предоставлена в отношении товаров 16, 20, 25, 28 и услуг 40, 41, 42 классов МКТУ.

16 - книги, карточки, карточки для развития речи, интерактивные развивающие карточки, книжки-гармошки для зрения, канцелярские товары, одноразовые наклейки, коробки бумажные или картонные, коробки с красками (школьные принадлежности).

20 - детские коврики, детские манежи, кровати детские, подушки для стабилизации младенцев, подушки для головы младенца, принадлежности постельные, за исключением белья, столы письменные, столы для детей, ящики для игрушек.

25 - белье нижнее, белье нижнее, абсорбирующее пот, трикотажные изделия, приданое для новорожденного (одежда), боди, слипы детские.

28 - игры настольные.

40 - крашение тканей, ламинирование, обработка тканей, пошив одежды, печать офсетная, полиграфия.

41 - воспитание физическое, издание книг, организация и проведение конгрессов, организация и проведение конференций, организация и проведение мастер-классов (обучение), организация и проведение форумов неvirtуальных, организация и проведение семинаров, ориентирование профессиональное (советы по вопросам образования или обучения), передача ноу-хау, предоставление видеофайлов онлайн незагружаемых, предоставление информации о воспитании и образовании, предоставление музыкальных файлов онлайн незагружаемых, проведение фитнес-классов.

42 - дизайн графический рекламных материалов, моделирование одежды.

Правовая охрана противопоставляемому товарному знаку предоставлена в отношении следующих товаров 28 класса МКТУ: *«игры комнатные; игры; игры настольные; головоломки из набора элементов для составления картины / пазлы; игры-конструкторы; карты игральные; устройства для игр; игрушки; кубики строительные [игрушки]»*.

В рамках поданного возражения услуги 40 класса МКТУ лицом, подавшим возражение, не оспариваются.

Сравнительный анализ перечней 28 класса МКТУ оспариваемого товарного знака и противопоставляемого товарного знака показал, что сопоставляемые товары

28 класса МКТУ содержат идентичную позицию «игры настольные», ввиду чего признаются однородными.

По мнению лица, подавшего возражение, товары 16 класса МКТУ, следующие товары 20 класса МКТУ «детские коврики, детские манежи, кровати детские, подушки для стабилизации младенцев, подушки для головы младенца, столы для детей, ящики для игрушек», следующие товары 25 класса МКТУ «приданное для новорожденного (одежда), боди, слипы детские», следующие услуги 41 класса МКТУ «услуги по изданию книг, организации и проведении конгрессов, конференций, мастер-классов (обучение), форумов неvirtуальных, семинаров, предоставление видеофайлов и музыкальных файлов онлайн незагружаемых», следующие услуги 42 класса МКТУ «дизайн графических рекламных материалов» в перечне оспариваемого свидетельства также могут быть признаны однородными товарам 28 класса МКТУ противопоставляемого товарного знака.

В этой связи коллегия отмечает, что в рамках поданного возражения оценка однородности далее будет производиться в отношении вышеуказанного перечня товаров 16, 20, 25, услуг 41, 42 классов МКТУ.

Товары 20 класса МКТУ «ящики для игрушек» признаны однородными товарам 28 класса МКТУ противопоставляемого товарного знака. По мнению коллегии, позиции «ящики для игрушек» относятся к категории сопутствующих товаров, поскольку настольные игры/ игры могут использоваться /предлагаться совместно с ящиками для игрушек, используемых, как правило, вместе для удобства хранения, перемещения.

С учетом вышеизложенного коллегия делает вывод об однородности вышеуказанной части товаров 20 и всех товаров 28 классов МКТУ оспариваемого товарного знака с товарами 28 класса МКТУ противопоставляемого товарного знака.

При определении однородности товаров 20, 28 классов МКТУ оспариваемого обозначения с товарами 20, 28 классов МКТУ противопоставляемого товарного знака во внимание также была принята высокая степень сходства сопоставляемых товарных знаков.

В то же время товары 16 класса МКТУ, следующие товары 20 класса МКТУ «детские коврики, детские манежи, кровати детские, подушки для стабилизации младенцев, подушки для головы младенца, столы для детей», 25 класса МКТУ «приданное для новорожденного (одежда), боди, слипы детские», указанные лицом, подавшим возражение, как однородные, соответствуют требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, так как перечисленные позиции не являются однородными с товарами, указанными в перечне противопоставляемого товарного знака, поскольку сравниваемые товары не могут быть отнесены к одному роду/виду товаров и, следовательно, их смешение на рынке отсутствует.

Коллегия поясняет, что такие позиции товаров 16 класса МКТУ как «коробки бумажные или картонные», а также «книжки, карточки, карточки для развития речи, интерактивные развивающие карточки, книжки-гармошки для зрения, одноразовые наклейки» не могут быть отнесены к категории сопутствующих товаров 28 класса МКТУ противопоставляемого товарного знака, поскольку не содержат уточняющей формулировки товаров, в частности: для игр.

Кроме того, услуги 41 класса МКТУ «издание книг, организация и проведение конгрессов, организация и проведение конференций, организация и проведение мастер-классов (обучение), организация и проведение форумов неvirtуальных, организация и проведение семинаров, предоставление видеофайлов онлайн незагружаемых, предоставление музыкальных файлов онлайн незагружаемых», 42 класса МКТУ «дизайн графический рекламных материалов», указанные лицом, подавшим возражение, как однородные, не могут быть признаны таковыми, поскольку сопоставляемые товары 28 и услуги 41, 42 классов, указанные в перечне оспариваемого и противопоставляемого товарного знака, относятся к разному роду (виду) деятельности и имеют разное назначение.

Следует отметить, что компании, предоставляющие услуги 41, 42 классов МКТУ, как правило, специализируются в определенной области/сфере для оказания услуг третьим лицам. При этом важно подчеркнуть, что услуги 41, 42 классов МКТУ оспариваемого товарного знака не конкретизированы товарами 28 класса МКТУ. Указанное свидетельствует об отсутствии принципиальной возможности

возникновения у потребителя представления о принадлежности сравниваемых товаров и услуг одному производителю, ввиду чего коллегия делает вывод, что сопоставляемые товары 28 класса МКТУ и услуги 41, 42 класса МКТУ не могут быть признаны однородными, следовательно, их смешение на рынке также отсутствует.

Установив сходство оспариваемого товарного знака и противопоставляемого товарного знака, а также однородность сопоставляемых товаров 16 (часть), 20 (часть), 28 классов МКТУ, коллегия пришла к выводу об их сходстве до степени смешения.

Таким образом, товарный знак по свидетельству №916621 не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, ввиду наличия более ранних прав на сходный до степени смешения товарный знак по свидетельству №1006727 в отношении однородных товаров 16 (часть), 20 (часть) и всех товаров 28 классов МКТУ.

Коллегия отмечает, что довод правообладателя относительно пункта 10 статьи 1483 Кодекса, приведенный в отзыве на возражение, не был принят коллегией во внимание, поскольку по данному пункту товарный знак по свидетельству №916621 лицом, подавшим возражение, не оспаривается.

В отношении довода правообладателя, касательно применения пункта 1 статьи 1483 Кодекса в отношении словесного элемента «КАТАМИНО» (Приложение 1, 2), коллегия отмечает следующее.

В рамках поданного возражения по заявке №2021738648 коллегией уже был рассмотрен вопрос применения пункта 1 статьи 1483 Кодекса. Роспатент признал обозначение «КАТАМИНО» отвечающим требованием пункта 1 статьи 1483 Кодекса и 09.02.2024 принял решение зарегистрировать товарный знак на имя компании «ЖИГАМИК», присвоив номер свидетельства (№1006727). В этой связи вопрос соответствия противопоставляемого товарного знака «КАТАМИНО» пункту 1 статьи 1483 Кодекса рассмотрен коллегией 09.02.2024 и учтен в рамках данного возражения.

Коллегия отмечает, что присутствие в оспариваемом товарном знаке неохраняемого элемента «КАТАМИНО» в отношении товаров 28 класса МКТУ не исключает применение пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении данного класса, ввиду установленного сходства до степени смешения оспариваемого товарного знака с противопоставляемым товарным знаком по свидетельству №1006727.

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

удовлетворить возражение, поступившее 12.04.2024, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №916621 недействительным в отношении следующих товаров 20 класса МКТУ «ящики для игрушек» и всех товаров 28 класса МКТУ.