

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса 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 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454), рассмотрела возражение, поданное 09.02.2024, поданное Обществом с ограниченной ответственностью Группа компаний "ЗАБАВА", Московская область, г. Домодедово, деревня Сонино (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №945727, при этом установила следующее.

ЗАБАВАСПОРТ


Оспариваемый товарный знак «» по заявке № 2023704351, поданной 25.01.2023, зарегистрирован 01.06.2023 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за № 945727 на имя Общества с ограниченной ответственностью «ЗАБАВА-СПОРТ», г. Брянск, (далее – правообладатель), в отношении товаров 06, 07, 19, 20, 22, 28 классов МКТУ и услуг 35, 37, 40 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

В поступившем 09.02.2024 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности возражении выражено мнение лица, его подавшего, о том, что регистрация товарного знака по свидетельству № 945727 произведена в нарушение требований, установленных положениями пунктов 3 и 6 статьи 1483 Кодекса.


Доводы возражения, а также дополнений, поступивших 23.04.2024, сводятся к следующему:


- ООО Группа компаний "ЗАБАВА" является правообладателем серии




товарных знаков: «  » по свидетельству № 379275, дата приоритета – 30.05.2008, правовая охрана предоставлена в отношении товаров и услуг 20, 28, 37

классов МКТУ, «Забава» по свидетельству № 513735, дата приоритета – 25.05.2011, правовая охрана предоставлена в отношении товаров 19, 20, 28 классов

МКТУ, «  » по свидетельству № 493789, дата приоритета – 30.11.2011, правовая охрана предоставлена в отношении товаров 19 класса МКТУ,

«  » по свидетельству № 500383, дата приоритета – 20.02.2012, правовая охрана предоставлена в отношении товаров 19, 20, 28 классов МКТУ,

« **ЗАБАВА** » по свидетельству № 526893, дата приоритета – 24.07.2013, правовая охрана предоставлена в отношении товаров 19, 20, 28 классов МКТУ,

«  » по свидетельству № 897649, дата приоритета – 20.12.2021, правовая охрана предоставлена в отношении товаров 19, 20, 28 классов МКТУ;

- общей особенностью всех приведенных товарных знаков входящих в серию – вхождение в состав сильного словесного элемента «ЗАБАВА». Согласно словарю под редакцией С.И. Ожегова, ЗАБАВА, -ы, ж. Развлечение, игра. Детские забавы. Пустая з. (<https://slovarozhegova.ru/word.php?wordid=7862>);

- оспариваемый товарный знак по свидетельству № 945727, состоит из слитного написания двух слов – «ЗАБАВА» и «СПОРТ», не связанных между собой по смыслу и грамматически. Экспертиза словесных обозначений, состоящих из двух и более слов, не связанных друг с другом по смыслу и грамматически, проводится как отдельно по каждому слову, так и по всему обозначению в целом;

- сравнительный анализ элементов сравниваемых товарных знаков по свидетельству № 945727 «ЗАБАВАСПОРТ» и свидетельствам № 897649, № 513735, № 493789, № 500383, № 526893, № 379275 со словесным элементом «ЗАБАВА» очевидным образом демонстрирует их сходство до степени смешения;

- из одиннадцати звуков обозначения «ЗАБАВАСПОРТ» шесть звуков полностью совпадают со звуками «ЗАБАВА», установлен факт фонетического сходства до степени смешения;

- в сравниваемых товарных знаках использованы буквы кириллического алфавита стандартным шрифтом, установлен факт визуального сходства до степени смешения товарного знака «ЗАБАВАСПОРТ» и товарного знака № 526893 «ЗАБАВА»;

- семантически элементы «ЗАБАВА» тождественные;

- слово «спорт» часто используется в товарных знаках как указание на связь с миром спорта, лицом, подавшим возражение, представлены примеры регистраций товарных знаков со словом «спорт»;

- заявитель обратился в Институт социологии ФНИСЦ РАН с целью определить, является или не является сходным до степени смешения товарный знак по свидетельству № 945727 с товарным знаком по свидетельству № 526893, с точки зрения потребителей товаров 19, 20 и 28 классов МКТУ, на сегодняшний день и на дату приоритета оспариваемого товарного знака - 25.01.2023 г.;

- по результатам опроса было установлено, что в настоящее время большинство потребителей полагают, что тестируемые обозначения ассоциируются между собой в целом, несмотря на отдельные отличия;

- в настоящее время большинство респондентов считают, что существует реальная вероятность путаницы, в результате которой товар под обозначением

ЗАБАВАСПОРТ возможно будет принять за товар под обозначением

ЗАБАВА. Аналогичные данные получены и при ответах потребителей на ретроспективные вопросы, связанные с датой 25.01.2023;

- способность товарного знака № 945727 ввести в заблуждение потребителя относительно качества товара подтверждается следующим. Официальный сайт компании с доменным именем <https://uh-zabava.ru/> создан, активно используется и развивается начиная с 2007 года, в подтверждении чего приложена выписка Whois-сервис со сведениями о регистрации домена и скриншот главной страницы сайта;

- в подтверждение подготовки к производственной деятельности к возражению приложены сертификаты на производимую продукцию;

- активное ведение кампаний направленных на узнаваемость бренда подтверждают публикации в различных СМИ, напр.:

<https://www.moscowtorgi.ru/archive/2023-09/>;

<https://www.moscowtorgi.ru/archive/2022-09/>; <https://www.rbgmedia.ru/files/business-dialog-2020-09-64.pdf>;

Также, об узнаваемости бренда свидетельствует большое количество дипломов и благодарственных писем в адрес Обществом с ограниченной ответственностью Группа компаний "ЗАБАВА";

- ООО «ЗАБАВА-СПОРТ» является контрагентом Общества с ограниченной ответственностью Группа компаний «ЗАБАВА», что дополнительно подтверждает, что действия ООО «ЗАБАВА-СПОРТ» по государственной регистрации товарного знака изначально направлены на введение потребителя в заблуждение относительно товара, его изготовителя и места производства, а также преследуют получение необоснованных преимуществ при осуществлении предпринимательской деятельности за счет использования обозначений, ранее ставших известными потребителю в связи с деятельностью ООО Группа компаний «ЗАБАВА»;

- ООО «ЗАБАВА-СПОРТ» не могло не быть известно об использовании ООО Группа компаний «ЗАБАВА» обозначений «ЗАБАВА» для индивидуализации выпускаемой им продукции, тем более, с учетом того, что ООО «ЗАБАВА-СПОРТ» является профессиональным участником рынка спортивного и игрового оборудования;

- однородность товаров 19, 20, 28 классов МКТУ, в отношении которых зарегистрирован спорный товарный знак и товарных знаков принадлежащих лицу, подавшему возражение, очевидна в виду совпадения;

- однородность услуг 37 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак и товарный знак «Uh-ZABAVA» по свидетельству №379275, принадлежащий заявителю, также очевидна в виду практически полного совпадения;

- оспариваемый товарный знак распространяет охрану в 40 классе МКТУ на следующие услуги: - работы монтажно-сборочные по заказу для третьих лиц. Методический подход позволяет сделать закономерный вывод об однородности охраняемых услуг 40 класса МКТУ, услугам 37 класса МКТУ охраняемым товарным знаком «Uh-ZABAVA» по свидетельству № 379275, а также однородной товарам 19, 28 класса МКТУ, охраняемыми всеми товарными знаками принадлежащими лицу, подавшему возражение;

- перечень корреспондирующих классов приведенных в п. 4.2 рекомендаций по определению однородности, также позволяет признать 06, 07 классы МКТУ однородными 19 классу МКТУ, а также 22 класс МКТУ однородным 20, 28 классам МКТУ.

На основании изложенного, лицо, подавшее возражение, просит признать правовую охрану товарного знака по свидетельству №945727 недействительным полностью.

К возражению приложены:

1. Отчет Whois-сервис, скриншот;
2. Сертификаты на продукцию;
3. Дипломы, благодарности;
4. Перечень контрагентов;
5. Анализ динамики продаж;
6. Договор заключенный с ООО «ЗАБАВА-СПОРТ», первичная документация;
7. Заключение № 12-2024 от «26» января 2024 г.

Правообладатель, уведомленный надлежащим образом, о поступившем возражении, 08.04.2024 представил свой отзыв, доводы которого сводятся к следующему:

- сравниваемые обозначения отличаются по звуковому (фонетическому) признаку, так как состоят из разного количества согласных и гласных букв, звуков, имеют разные ударные слоги, звуковую длину, требуют различной артикуляции при произношении:

- сравниваемые обозначения производят различное общее зрительное впечатление за счет существенных различий в шрифтовом исполнении словесных элементов (своеобразное написание букв, изменение масштаба, обозначения выполнены буквами разных алфавитов (латинского и кириллического соответственно)), наличия изобразительного элемента и композиционного построения. Указанные визуальные различия оказывают существенное влияние на общее восприятие обозначений как несходных до степени смешения;

- словесный фантазийный элемент «ЗАБАВАСПОРТ» выполнен оригинальным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Без пробелов, без выделения слогов, в едином регистре букв. Выделение слов «ЗАБАВА» и «СПОРТ» из общей композиции некорректно. Данные части не выделяются ни графически, ни фонетически. Единое написание превращает словесный элемент в единое фантазийное слово;

- вывод лица, подавшего возражение, о том, что товары 06, 07, 22 классов МКТУ, для которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, однородны товарам 19, 20, 28 классам МКТУ, охраняемыми товарными знаками, принадлежащими Заявителю, является необоснованным. Например, такие товары 06-го класса МКТУ как «анкеры, анкерные плиты, болты металлические, плитки металлические, полы из металлических плиток, потолки металлические, строительные покрытия и облицовка металлические» неоднородны товарам 19-го класса МКТУ, поскольку последние представляют собой готовые конструктивные элементы зданий, при этом сделанные не из металла, тогда как вышеназванные товары 06-го класса МКТУ представляют собой многочисленные элементы, которые используются при строительстве в качестве крепежей, покрытий, сделанные исключительно из металла;

- товары 07 класса МКТУ не являются однородными товарам 19 класса МКТУ, как и товары 22 класса МКТУ товарам 20, 28 классам МКТУ, так как относятся к разной родовой группе, имеют различное назначение, круг потребителей, условия сбыта;

- при отсутствии оригинального графического или цветового оформления, контрастных или оригинальных деталей, дополнительных элементов, в восприятии потребителей товаров и услуг слово «ЗАБАВА», не является оригинальным или запоминающимся;

- правообладатель приводит примеры регистраций со словесным элементом «ЗАБАВА», что по его мнению, приводит к размытию индивидуализирующей способности данного элемента;

- относительно опроса, правообладатель обращает внимание коллегии на то обстоятельство, что в приложении к социологическому опросу, описывающему его методику, указано, что в исследовании была реализована целевая выборка с элементами случайности среди пользователей Интернет-панели «oprosi. online». Данный ресурс является сторонним, предлагающим прохождение тестирования за оплату. Социологический опрос, на который ссылается заявитель, проводился не специалистами-социологами, а автоматическим виртуальным ресурсом с неопределенным кругом посетителей;

- выборка потребителей не может не отражать действительность, а кроме того, опрос проводился не специалистами-социологами, а автоматическим виртуальным ресурсом с неопределенным кругом посетителей;

- лицо, подавшее возражение, представил сведения об ответах респондентов на вопросы анкеты, однако сведения о респондентах в названной анкете обезличены, в связи с чем не представляется возможным определить, не участвовали ли в опросе одни и те же лица, желающие получить вознаграждение с сайта;

- приведенных в возражении видеообзоров и рекламных роликов не достаточно для вывода о том, что у потребителей возникла стойкая ассоциация только с компанией лица, подавшего возражение, ввиду того, что доменное имя (не

сходное, как следует из сравнительного анализа товарного знака №379275) не является средством индивидуализации товаров или услуг;

- декларации соответствия требованиям ЕАЭС не позволяют установить, насколько обозначение «ЗАБАВА» ассоциируется с компанией Заявителя, как лицом, изготавливающим товары. Кроме того необходимо отметить, что данные декларации могут подтверждать только подготовку к реализации товаров, а не введение продукции в гражданский оборот;

- продукция содержит такую маркировку как Качели «Емеля», Качели «Богатырь», Качели детские тип-1;

- ссылка лица, подавшего возражение, на публикацию в трех московских специализированных журналах и семь документов о награждении (дипломы и благодарственные), где, к тому же указано только фирменное наименование лица, подавшего возражение, не свидетельствует о широкой известности товарных знаков Заявителя российскому среднему потребителю;

- относительно ссылки лица, подавшего возражение, на то обстоятельство, что между ним и правообладателем ранее существовали договорные отношения, в связи с чем действия правообладателя по регистрации товарного знака преследуют цель получения необоснованных преимуществ при осуществлении предпринимательской деятельности, необходимо отметить, что данное утверждение ничем не подкреплено документально и не относится к предмету рассмотрения настоящего дела.

Лицо, подавшее возражение, 20.04.2024 представил дополнительную позицию, которая сводится к тому, что оспариваемое обозначение «ЗАБАВАСПОРТ» является сложносоставным словом, и каждый человек, обладающий абстрактно-логическим мышлением способен трактовать оспариваемый товарный знак как два отдельных слова.

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

С учетом даты (25.01.2023) приоритета оспариваемого товарного знака по свидетельству №945727 правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя вышеуказанный 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 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

Как следует из требований подпункта 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 при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара или 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.

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.

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 и 43 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Исходя из положений пункта 42 Правил, сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

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.

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.

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. 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).

В соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, предусмотренным подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1512 настоящего Кодекса, могут быть поданы заинтересованным лицом.





Лицу, подавшему возражение, принадлежит исключительное право на серию товарных знаков, со словесным элементом «ЗАБАВА», которая является сходной, по его мнению, до степени смешения с оспариваемым товарным знаком. Кроме того, лицо, подавшее возражение, указывает, что благодаря ему сходное с оспариваемым товарным знаком обозначение «ЗАБАВА» приобрело известность, в связи с чем регистрация оспариваемого товарного знака на имя ООО «ЗАБАВА-СПОРТ» способна ввести потребителя в заблуждение относительно лица, производящего товары и относительно качества самих товаров. Указанное позволяет признать лицо, подавшее, возражение, заинтересованным в подаче настоящего возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №945727 на основании пунктов 6 (2) и 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

ЗАБАВАСПОРТ

Оспариваемый товарный знак «
является комбинированным, состоит из словесного элемента «ЗАБАВАСПОРТ», выполненного стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена, в отношении товаров 06, 07, 19, 20, 22, 28

классов МКТУ и услуг 35, 37, 40 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.



Противопоставленные товарные знаки «  » по свидетельству №379275 [1], «Забава» по свидетельству №513735 [2], «  » по свидетельству №493789 [3], «  » по свидетельству №500383 [4], « **ЗАБАВА** » по свидетельству №526893 [5], «  » по свидетельству №897649 [6]. Товарные знаки [2, 4, 5, 6] действуют в отношении товаров 19, 20, 28 классов МКТУ. Знаку [3] правовая охрана предоставлена в отношении товаров 19 класса МКТУ. Товарный знак [1] действует в отношении товаров 20 и 28 класса МКТУ, а также услуг 37 класса МКТУ.

В противопоставленных товарных знаках [2-6] словесный элемент «ЗАБАВА» / «ZABAVA» («ZABAVA» транслитерация английскими буквами русского слова «забава») является единственным индивидуализирующим элементом. В товарном знаке [1] словесный элемент «ZABAVA» отделен от элемента «УН» знаком «-», при этом, он занимает пространственное доминирующее положение и проще занимает потребителем, чем изобразительный элемент, и его следует признать сильным элементом обозначения.

Следует отметить, что, несмотря на то, что оспариваемый товарный знак «ЗАБАВАСПОРТ» выполнен слитно, он содержит два хорошо знакомых российскому потребителю слова «ЗАБАВА» (где: слово «забава» имеет значение - развлечение, игра, потеха см. Интернет словарь: Толковый словарь Ушакова. Д.Н. Ушаков. 1935-1940.) и «СПОРТ» (значение: физические упражнения, преим. в форме различных игр или состязаний, имеющие целью укрепление организма и развитие психической бодрости), которые грамматически не связаны между собой и могут восприниматься как два отдельных слова, каждый из которых имеет своё семантическое значение. Отдельно следует отметить, что словесный элемент

«ЗАБАВА» расположен в начале обозначения, именно с него начинается восприятие знака потребителем в целом, что приводит к выводу о том, что он оказывает большее впечатление на потребителя тем самым несет основную индивидуализирующую функцию.

Сравнительный анализ оспариваемого товарного знака по свидетельству №945727 и противопоставленных товарных знаков [1-6] показал, что они включают фонетически и семантически тождественные словесные элементы «ЗАБАВА» / «ZABAVA».

Оспариваемый товарный знак и противопоставленные знаки [2-5] выполнены буквами одного алфавита - кириллического, что сближает знаки графически. Знаки [1, 6] и оспариваемый товарный знак производят различное общезрительное впечатление, за счет наличия в противопоставленных знаках изобразительных элементов. Вместе с тем, наличие всех трех признаков сходства не является обязательным для вывода о сходстве знака.

На основании проведенного анализа коллегия приходит к выводу о том, что в оспариваемый товарный знак входит основной индивидуализирующий элемент противопоставленных знаков [1-6], который является фонетически и семантически тождественным, что приводит к выводу о том, что степень сходства сравниваемых знаков нельзя признать низкой и сравниваемые товарные знаки способны ассоциироваться друг с другом в целом.

Что касается анализа товаров и услуг, в отношении которых действуют права на сопоставляемые знаки, необходимо отметить следующее.

Оспариваемые товары 19 класса МКТУ являются однородными противопоставленным товарам 19 класса МКТУ, в отношении которых действует правовая охрана товарных знаков [2, 4-6]. Сравнимые товары либо содержат тождественные позиции, либо соотносятся как род-вид товаров (материалы неметаллические для строительства; трубы жесткие неметаллические для строительства; асфальт, смолы, гудрон и битум; конструкции и сооружения передвижные неметаллические; памятники неметаллические), имеют одно и то же назначение, потребительские качества, условия реализации и круг потребителей.

Часть оспариваемых товаров 19 класса МКТУ «аквариумы [конструкции]; балки неметаллические; балюстрады неметаллические; бараки; бассейны плавательные [конструкции] неметаллические; беседки [конструкции] неметаллические; будки телефонные неметаллические; витражи; вольеры [конструкции] неметаллические; ворота неметаллические; вышки для прыжков в воду неметаллические; дома сборные [готовые к сборке] неметаллические; изгороди неметаллические; изделия для животных и птиц; изделия для наземных путей сообщения; изделия для окон, не включенные в другие подгруппы; изделия из дерева; изделия из камня; изделия неметаллические конкретного назначения; изделия неметаллические конкретного назначения, не включенные в другие подгруппы; изделия неметаллические специальные; изделия неметаллические художественные; изделия неметаллические, не включенные в другие подгруппы; изделия строительные неметаллические общего назначения; изделия художественные из камня, бетона или мрамора; кабинки пляжные неметаллические; кабины звукоизоляционные передвижные неметаллические; камеры покрасочные неметаллические; камни надгробные; каркасы для парников неметаллические; каркасы для строительства неметаллические; каркасы для теплиц неметаллические; каркасы неметаллические; карнизы неметаллические; картон битумированный строительный; колонны из цементов; колонны строительные неметаллические; конструкции высотные; конструкции для содержания животных и птиц; конструкции и изделия из камня; конструкции и изделия неметаллические для животных и птиц; конструкции и изделия неметаллические для строительных работ; конструкции и изделия неметаллические для строительных работ, не включенные в другие подгруппы; конструкции неметаллические; конструкции неметаллические различного назначения; конструкции передвижные неметаллические; конструкции специальные; кровли неметаллические; кровли со встроенными фотоэлементами, неметаллические; молдинги для строительства неметаллические; навесы [конструкции] неметаллические; ограды неметаллические; ограждения аварийные

дорожные неметаллические; ограждения неметаллические; ограждения решетчатые неметаллические; перегородки неметаллические; перекрытия неметаллические и их части; платформы сборные неметаллические; причалы плавучие для швартования судов, неметаллические; свинарники неметаллические; сооружения неметаллические; стойла неметаллические; столбы для объявлений неметаллические; столбы неметаллические; столбы телеграфные неметаллические; теплицы переносные неметаллические; трамплины для прыжков в воду неметаллические; элементы строительные из бетона» являются однородными товарам 19 класса МКТУ «*беседки, увитые зеленью (конструкции), в том числе детские беседки; лавочки*», в отношении которых действует товарный знак [3]. Сравнимый товары относятся к конструкциям и сооружениям передвижным неметаллическим, являются однородными, имеют одно и тоже назначение, условия реализации и круг потребителей.

Оспариваемые товары 20 класса МКТУ являются однородными противопоставленным товарам 20 класса МКТУ, в отношении которых действует правовая охрана товарных знаков [1, 2, 4-6]. Сравнимые товары либо содержат тождественные позиции, либо соотносятся как род-вид товаров (мебель, зеркала, рамы для картин; неметаллические контейнеры для хранения или транспортировки; рог, кость, китовый ус или перламутр, необработанные или частично обработанные; ракушки; морская пенка; янтарь), имеют одно и то же назначение, потребительские качества, условия реализации и круг потребителей.

Коллегия считает необходимым отдельно отметить, что оспариваемые услуги 37 класса МКТУ «*услуги по установке металлоконструкций и спортивных сооружений*» являются однородными противопоставленным товарам 19 класса МКТУ «*беседки, увитые зеленью (конструкции), в том числе детские беседки; лавочки*» товарного знака [3], товарам 19 класса МКТУ «*конструкции и сооружения, в том числе: бассейны плавательные [конструкции], беседки, увитые зеленью [конструкции неметаллические], лавочки для рынков*» товарного знака [2], товарам 19 класса МКТУ «*аквариумы [конструкции]; бараки; бассейны плавательные [конструкции] неметаллические; беседки [конструкции] неметаллические; ванны*

для птиц [конструкции] неметаллические; катки [конструкции] неметаллические; конструкции неметаллические; конструкции передвижные неметаллические» товарного знака [6], товарам 19 класса МКТУ *«неметаллические передвижные конструкции и сооружения; аквариумы [конструкции]; бассейны плавательные [конструкции неметаллические]; беседки, увитые зеленью [конструкции неметаллические], в том числе детские беседки; вольеры для птиц неметаллические [конструкции]; изгороди неметаллические; конструкции неметаллические; лестницы неметаллические; ограды неметаллические; ограждения решетчатые неметаллические; окна неметаллические; полы неметаллические; скамьи [конструкции неметаллические]»* товарных знаков [4, 5]. Оспариваемые услуги конкретизированы в отношении металлоконструкций и спортивных сооружений, могут оказываться непосредственно в отношении указанных товаров, являются сопутствующими, а учитывая высокую степень сходства сравниваемых обозначений данные услуги и товары могут быть смешаны в гражданском обороте.

Также следует отметить, что оспариваемый услуги 37 класса МКТУ являются однородными услугам 37 класса МКТУ *«ремонт; установка оборудования»*, в отношении которых действует правовая охрана товарного знака [1]. Сравнимые услуги соотносятся как род-вид услуг (ремонт, монтаж установка), имеют одно и то же назначение, могут оказываться одни и тем же лицом в отношении одного и того круга лиц.

Оспариваемые товары 28 класса МКТУ являются однородными противопоставленным товарам 28 класса МКТУ, в отношении которых действует правовая охрана товарных знаков [1, 2, 4-6]. Сравнимые товары либо содержат тождественные позиции, либо соотносятся как род-вид товаров (игры, игрушки; аппараты для видеоигр; товары гимнастические и спортивные; украшения елочные), имеют одно и то же назначение, потребительские качества, условия реализации и круг потребителей.

Вместе с тем, коллегия отмечает, что при сопоставлении услуг 35 класса МКТУ *«услуги магазинов по оптовой, розничной продаже товаров; услуги*

розничной продаже товаров с использованием интернет-сайтов» с противопоставленными товарами 19, 20, 28 классов МКТУ знаков [1-6] следует руководствоваться выработанными Судом по интеллектуальным правам правовыми подходами, согласно которым услуги 35 класса МКТУ могут быть признаны однородными товарам в том случае, если термины, обозначающие услуги по продаже товаров, содержат уточнения по ассортименту реализуемых товаров или по сфере деятельности. Вместе с тем услуги без таких уточнений, по общему правилу, однородными товарам не являются (см. например, постановление Суда по интеллектуальным правам от 05.03.2020 по делу № СИП-243/2020). Таким образом, оспариваемые услуги 35 класса МКТУ, а также услуги 40 класса МКТУ *«работы монтажно-сборочные по заказу для третьих лиц»* не являются однородными товарам 19, 20, 28 классов МКТУ, поскольку данные услуги оказываются в отношении неопределенного перечня товаров.

Также следует отметить, что широкий перечень товаров оспариваемых 06 класса МКТУ, который в целом относится к таким товарам как металлы обычные и их сплавы, руды; материалы металлические строительные; сооружения передвижные металлические; тросы и проволока из обычных металлов неэлектрические; мелкие металлические и скобяные изделия; контейнеры металлические для хранения и транспортировки; сейфы, оспариваемые товары 07 класса МКТУ, которые относятся к таким товарам как машины, оборудование машинное и инструменты с механическим приводом; двигатели, за исключением предназначенных для наземных транспортных средств; соединения и элементы передач, за исключением предназначенных для наземных транспортных средств; орудия сельскохозяйственные иные, чем орудия с ручным управлением; инкубаторы для яиц; автоматы торговые, а также оспариваемые товары 22 класса МКТУ, которые в целом относятся к таким товарам как канаты, веревки, бечевки; сети; палатки, навесы; тенты из текстильных или синтетических материалов; паруса; мешки, для транспортировки и хранения сыпучих материалов; материалы набивочные за исключением бумажных, картонных, резиновых и пластических; материалы из текстильного волокнистого сырья и его заменителей следует признать

неоднородными противопоставленным товарам 19, 20, 28 классов МКТУ, поскольку относятся разным видам товаров, которые имеют различное назначение, потребительские качества, условия реализации и круг потребителей. Маркированные сходными обозначениями не будут смешаны в гражданском обороте.

Резюмируя вышеизложенное, коллегия приходит к выводу об обоснованности доводов возражения о сходстве сравниваемых знаков и однородности товаров 19, 20, 28 классов МКТУ и услуг 37 классов МКТУ, в отношении которых они зарегистрированы. Таким образом, товарный знак по свидетельству №945727 не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Коллегия отмечает, что в доводах возражения, лицо его подавшее, ссылается на норму права, предусмотренную пунктом 3 статьи 1483 Кодекса, утверждает, что оспариваемый товарный знак способен ввести потребителя в заблуждение относительно лица, производящего товары и оказывающего услуги.

Сам по себе товарный знак по свидетельству №945727 не содержит сведений, которые бы являлись ложными или вводящими потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя.

В качестве подтверждения довода о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункт 3 статьи 1483 Кодекса, лицом, подавшим возражение, было представлено заключение № 12-2024 от «26» января 2024 г. (1) целью которого было определить является или не является сходным до степени смешения

товарный знак « **ЗАБАВАСПОРТ** » по свидетельству № 945727 с

товарным знаком « **ЗАБАВА** » № 526893, с точки зрения потребителей 19, 20 и 28 классов МКТУ (далее – целевая группа), а именно: *неметаллические изделия и материалы (строительные материалы; жесткие трубы для строительных целей; асфальт; битум; памятники; аквариум; ворота; двери; дома сборные (наборы готовые); жалюзи; изгороди; изделия из камня; изделия художественные из камня, бетона или мрамора; лестницы; ограды; ограждения решетчатые; окна; полы; ставни; статуи из камня, бетона или мрамора; статуэтки из камня, бетона или*

мрамора) и конструкции (передвижные конструкции и сооружения; бассейны плавательные; беседки, увитые зеленью; вольеры для птиц; скамьи) (19 класс МКТУ); мебель (включая столы, скамьи); зеркала; изделия, не относящиеся к другим классам, из дерева, пробки, камыша, тростника, рога, слоновой кости, китового уса, панциря черепах, янтаря, перламутра, морской пенки, из заменителей этих материалов или из пластмасс (20 класс МКТУ); игры; игрушки; гимнастические и спортивные товары, не относящиеся к другим классам; батуты; домики для кукол; карусели ярмарочные; качалки-лошади (игрушки); качели; комнаты для кукол; куклы; снаряды гимнастические, для метания, спортивные для упражнений в тяжелой атлетике; столы бильярдные, для настольного тенниса; тренажеры силовые, спортивные, в том числе уличные; устройства и оборудование для игр и боулинга; доски пружинящие (спортивные принадлежности); принадлежности для игр; песочницы (28 класс МКТУ), на сегодняшний день, а также на дату 25.01.2023.

Согласно диаграмме №1 (см. стр. 9 рассматриваемого заключения) подавляющее большинство опрошенных полагают, что в настоящее время тестируемые обозначения принадлежат одной или разным, но связанным между собой компаниям (34+37=71%). Если бы такой же вопрос был задан 25.01.2023, то подавляющее большинство респондентов также выбрали бы варианты ответа «одной компании» или «разным, но связанным между собой компаниям» (35+38=73%).

По данным диаграммы №2 (см. стр.12) большинство опрошенных полагают, что в настоящее время товары под тестируемыми обозначениями производятся одной или разными, но связанными между собой компаниями (34+36=70%). Если бы такой же вопрос был задан 25.01.2023, то большинство респондентов также выбрали бы варианты ответа «одной компанией» или «разными, но связанными между собой компаниями» (34+36=70%).

Таким образом, из вышеизложенного следует, что сравниваемые обозначения являются сходными, и способны ассоциироваться в глазах производителя с одним источником происхождения, что также подтверждает вышеизложенные выводы

коллегии о сходстве знаков.

Вместе с тем, коллегия отмечает, одного сходства оспариваемого товарного знака со знаками лица, подавшего возражение, недостаточно для того, чтобы прийти к выводу о том, что потребитель принимает товары и услуги, маркированные оспариваемым обозначением за товары и услуги, источником которых является лицо, подавшее возражение. Вывод о способности обозначения вводить потребителя в заблуждение относительно лица, производящего товары (оказывающего услуги) может быть сделан в том случае, если данное обозначение ассоциируется у потребителя с иным лицом на основании имеющегося опыта.

Документы (1-7), представленные в материалы дела, касаются деятельности лица, подавшего возражение, в частности, представлен отчет Whois-сервис (1) о регистрации доменного имени uh-zabav.ru на имя лица, подавшего возражение, при этом, наличие сайта не является подтверждением фактической деятельности.

Относительно сертификатов о соответствии (2) коллегия отмечает, что в данных сертификатах лицо, подавшее возражение, указано в качестве изготовителя оборудования для детских игровых площадок под обозначениями «Теремок», «Малыш», «Вертолет», «Мостик» и другие, среди которых отсутствует обозначение «ЗАБАВА» или иные сходные с оспариваемым товарным знаком обозначения.

Также в представленных дипломах и письмах благодарности (3), анализе динамики продаж (5), договоре (6) отсутствуют сведения о продукции, маркированной обозначением «ЗАБАВА». Таким образом, в материалах возражения отсутствуют сведения о фактически реализованных товарах под сходным с оспариваемым товарным знаком обозначением до даты приоритета оспариваемого товарного знака на основании которых можно было бы прийти к выводу о возникновении ассоциативных связей потребителей с деятельностью лица, подавшего возражение.

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

Таким образом, коллегия не имеет оснований для признания оспариваемого товарного знака не соответствующим требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 09.02.2024, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №945727 недействительным частично, а именно в отношении всех товаров и услуг 19, 20, 28, 37 классов МКТУ.