


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 апреля 2020 г. № 644/261, рассмотрела поступившее 13.08.2024 возражение Лариной Натальи-Влады Александровны (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2023786719, при этом установила следующее.




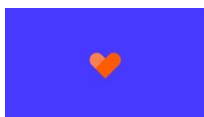
Регистрация обозначения  в качестве товарного знака по заявке №2023786719 с датой поступления в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности от 13.09.2023 испрашивалась на имя заявителя в отношении товаров 28 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

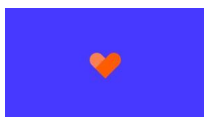
Решение Роспатента от 02.07.2024 об отказе в государственной регистрации товарного знака было принято на основании его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное несоответствие обосновывается в заключении по результатам экспертизы тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения:



- с товарным знаком  по свидетельству №318202 [1], зарегистрированным на имя другого лица в отношении товаров 28 и услуг 35 классов МКТУ и имеющим более ранний приоритет;



- с товарным знаком  по свидетельству №812169 [2], зарегистрированным на имя другого лица в отношении однородных товаров 28 класса МКТУ и имеющим более ранний приоритет.

Заявитель выразил свое несогласие с данным решением в поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) возражении, доводы которого сводятся к следующему:

- заявленное на регистрацию в качестве позиционного товарного знака обозначение представляет собой выполняемый на игрушке в виде медвежонка декоративный элемент в виде застегивающегося с помощью молнии и бегунка кармана, внутри которого расположен элемент в виде сердца красного цвета, причем молния и бегунок кармана выполнены с возможностью застёгивания и расстёгивания, а элемент в виде сердца выполнен с возможностью извлечения из кармана. Изображение игрушки, правовая охрана которой не испрашивается, выполнено пунктирными линиями и служит для обозначения расположения заявленного обозначения на товаре;

- по мнению заявителя, отсутствует сходство до степени смешения заявленного обозначения с противопоставленными товарными знаками [1-2];

- обозначения различаются изображением товарных знаков - заявленное обозначение подано на регистрацию в виде застегивающегося с помощью молнии и бегунка кармана, внутри которого расположен элемент в виде сердца. Противопоставленный товарный знак [1] выполнен в виде игрушки – медведя с сердцем посередине;

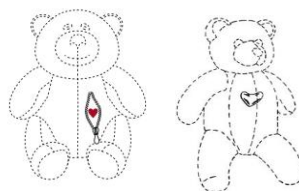
- обозначения имеют различия в расположении элемента в виде сердца - у заявленного обозначения элемент в виде сердца расположен в соответствии с его действительным анатомическим расположением. У противопоставленного товарного знака элемент выполнен в центральной части;

- обозначения различаются формой элемента в виде сердца. У заявленного обозначения элемент выполнен в виде четкой формы сердца. У противопоставленного товарного знака элемент выполнен в виде абстрактной формы сердца;

- обозначения различаются отсутствием/наличием элемента в виде кармашка с молнией, а также отсутствием/наличием возможности извлечения элемента в виде сердца;

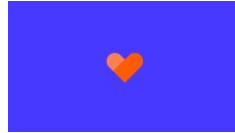
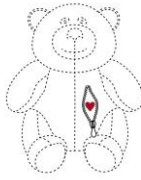
- обозначения различаются размером элементов в виде сердца, имеют различия в цветовом исполнении;

- обозначения имеют разное зрительное впечатление, для этого достаточно



расположить сравниваемые обозначения в непосредственной близости друг от друга. Визуальные отличия заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака достаточны для самостоятельного вывода об отсутствии сходства обозначений в целом, поскольку при зрительном рассмотрении и осязании данных товаров у потребителей создастся разное впечатление о форме, размере, положении элементов, цвете товаров;

- заявленное обозначение подано на регистрацию в качестве позиционного товарного знака, то есть защищается именно позиция на товаре. Противопоставленный товарный знак [2] имеет категорию изобразительного, который используется на этикетках и не защищает позицию на товаре. Обозначения имеют разное зрительное впечатление, для этого достаточно расположить



сравниваемые обозначения
друг от друга;

в непосредственной близости

- визуальные отличия заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака достаточны для самостоятельного вывода об отсутствии сходства обозначений в целом, поскольку заявленное обозначение выполнено на игрушке с возможностью осязания и защищает позицию на самом товаре, в то время как противопоставленный является изобразительным знаком, который обычно используется на этикетках и не показывает какую-либо позицию на товаре. Таким образом, обозначения не имеют сходства до степени смешения;

- заявитель по заявке – Ларина Наталья-Влада Александровна является создателем благотворительного фонда помощи онкобольным, людям с ограниченными возможностями и людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию «СЕРДЦЕ НАТАШИ», что подтверждается выпиской из Единого государственного реестра юридических лиц (Приложение 1). Под брендом «Сердце Таши» <https://сердце-таши.рф/>, где имя Таша является сокращением и уменьшительно-ласкательной формой имени Наташа, заявитель по заявке осуществляет производство и продажу мягких игрушек – мишек с сердцем, прибыль с которой идет в благотворительный фонд «СЕРДЦЕ НАТАШИ» <https://сердце-наташи.рф/>;

- у заявителя по заявке есть зарегистрированный патент на промышленный



образец №140817 - игрушка «МИШКА С СЕРДЦЕМ» от 29.02.2024;

- ведение деятельности правообладателем противопоставленного товарного знака [1] на территории Российской Федерации отсутствует. Противопоставленный товарный знак № 318202 зарегистрирован в реестре товарных знаков от 14.12.2006.

Поскольку на данный момент прошло более трех лет с момента регистрации, в соответствии с пунктом 1 статьи 1486 Кодекса, правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров и услуг, для индивидуализации которых был зарегистрирован товарный знак;

- правообладатель противопоставленного товарного знака №822169 - акционерное общество «Центр внедрения «ПРОТЕК» под заявленным обозначением создало платформу «Здравсити.ру». Маркетплейс здоровья «Здравсити» – базовая e-commerce-платформа ГК «Протек», онлайн-сервис по заказу и доставке лекарств, товаров для здоровья и красоты. Ресурс входит в ТОП-3 крупнейших дистанционных сервисов фармацевтической розницы. Противопоставленное обозначение не является уникальным, поскольку многие предприниматели используют сходные до степени смешения обозначения, в то время как заявленное обозначение является оригинальным и не используется иными лицами.

На основании изложенного в возражении выражена просьба удовлетворить возражение, отменить решение федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности об отказе и принять решение о государственной регистрации обозначения по заявке № 2023786719 в качестве товарного знака.

Изучив материалы дела и выслушав участвующих, коллегия установила следующее.

С учетом даты (13.09.2023) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 №482, зарегистрированным в Минюсте РФ 18.08.2015, регистрационный № 38572, с датой начала действия 31 августа 2015 (далее – Правила).

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. Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42-44 настоящих Правил.

В соответствии с пунктом 43 Правил сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: 1) внешняя форма; 2) наличие или отсутствие симметрии; 3) смысловое значение; вид и характер изображений; 5) сочетание цветов и тонов.

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, круг потребителей и другие признаки.



Заявленное обозначение  представляет собой позиционный товарный знак, состоящий из расположенного на игрушке в виде медведя декоративного элемента вытянутой формы, внутри которого размещено стилизованное изображение сердца красного цвета.

Что касается представленного в описании заявленного обозначения указания на то, что указанный декоративный элемент представляет собой карман, молния и

бегунок которого выполнены с возможностью застёгивания и расстёгивания, а элемент в виде сердца выполнен с возможностью извлечения из кармана, то это описание представляет собой техническое решение, которое относится к другому объекту интеллектуальной собственности, а именно промышленному образцу, которое защищено, как следует из материалов возражения, патентом №140817 на



промышленный образец игрушка «МИШКА С СЕРДЦЕМ» на имя заявителя, в котором действительно на груди у медвежонка имеется кармашек с молнией, в котором расположен предмет в форме стилизованного сердца.

Государственная регистрация товарного знака испрашивается для товаров 28 класса МКТУ «игрушки; игрушки мягкие; игрушки плюшевые; игрушки с подвижными частями».

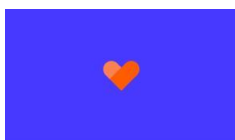
Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2023739095 оспаривается в части несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении указанных товаров ввиду сходства до степени смешения заявленного обозначения с товарными знаками [1-2], зарегистрированными в отношении товаров 28 и услуг 35 классов МКТУ, признанных однородными заявленным товарам 28 класса МКТУ, указанным выше.



Товарный знак [1] представляет собой позиционный товарный знак в виде стилизованного изображения сердца, размещенного на туловище у медвежонка.

Знак действует в отношении товаров 28 класса МКТУ - плюшевые игрушечные животные и набивные игрушечные животные и куклы и аксессуары для них; ручные/портативные устройства для игры в электронные игры; игрушки, в том числе игрушки для ванны, бассейна, музыкальные игрушки, миниатюрные фигурки,

мягкие игрушки для младенцев, позиционные игровые наборы; игры и настольные игры; спортивные товары и услуг 35 класса МКТУ - продвижение товаров, а именно услуги магазинов розничной торговли, заказ и доставка товаров по почте, заказ и доставка товаров по каталогу; продвижение товаров, а именно услуги розничной торговли, предоставляемые через глобальную компьютерную сеть в отношении набивных игрушечных животных, плюшевых игрушечных животных и кукол и аксессуаров для них и содержащих их изображение/рекламное изображение компакт-дисков, проигрывателей компакт-дисков, аудиокассет, видеокассет, цифровых видеодисков, универсальных цифровых дисков, лазерных дисков, картриджей для компьютерных игр, устройств для записи на магнитную ленту, устройств для видеозаписи, проигрывателей записей формата MP3, радиоприборов, телевизоров, устройств для видеоигр, компьютерного программного обеспечения, обучающего программного обеспечения, программного обеспечения для компьютерных игр, персональных цифровых помощников, пейджеров, компьютеров, телефонов, переносных телефонов, сотовых телефонов, фото-, кино-, теле-, видеокамер, ювелирных изделий, бижутерии, книг, рекламных проспектов, информационных бюллетеней, журналов, проспектов, брошюр, поздравительных открыток, стакеров, этикеток, ярлыков, наклеек, афиш, канцелярских принадлежностей, писчебумажных товаров, а именно оберточной бумаги, почтовой бумаги, бумаги для записей, конвертов и приглашений, принадлежности для вечеринок, постеров, плакатов и календарей, женских сумок, сумок больших для переноски, рюкзаков, ранцев, бумажников, кошельков, портмоне, футляров и сумок для переноски кукол и аксессуаров для них, керамических статуэток, металлических и неметаллических цепочек для ключей и сувенирных значков и пуговиц, кружек, стаканов, рюмок, изделий из стекла и кухонной посуды, а именно тарелок, блюдец, столовой посуды, кубков, чаш, чашек, ваз, банок для хранения печенья, солонки и перчаток, изделий для дома, а именно простыней, постельного белья, полотенец, постельных покрывал, стеганых одеял, половиков, ковриков и кухонных рукавиц и прихваток, одежды, игрушек, настольных игр, леденцов, конфет, сладостей.



Товарный знак [2] представляет собой изобразительное обозначение в виде прямоугольника синего цвета со стилизованным изображением сердца в его центре. Знак зарегистрирован для широкого перечня товаров 28 класса МКТУ, в том числе для товаров «игрушки; игрушки мягкие; игрушки плюшевые; игрушки с подвижными частями».

В результате сравнительного анализа заявленного обозначения на тождество и сходство с товарными знаками [1-2] установлено наличие сходства обозначений, что обусловлено следующим.



В заявленном позиционном обозначении основным индивидуализирующим элементом является стилизованное изображение сердца красного цвета, размещенного внутри фигуры вытянутой формы.

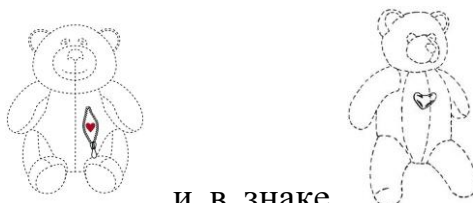
Индивидуализирующая способность противопоставленных товарных знаков [1-2] также определяется наличием в них стилизованных изображений сердца.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков показал, что они имеют сходную внешнюю форму, изображения имеют одинаковый вид и характер – стилизованное изображение сердца.

Кроме того, в заявленном обозначении и противопоставленных товарных знаках заложены одни и те же понятия и идеи, что приводит к выводу об их смысловом сходстве.

Также заявленное обозначение и противопоставленный знак [2], в частности, его доминирующий элемент в виде сердца выполнены с использованием близкого цвета – оттенков красного.

Что касается различий в расположении стилизованного изображения сердца в



заявленном обозначении и в знаке [1], на которые указано в возражении, то они являются незначительными, поскольку и в одном и в другом случае изображение сердца расположено на туловище медведя в его средней части.

Указанные признаки сходства приводят к возникновению у потребителя общего зрительного впечатления от восприятия сравниваемых обозначений, что позволяет их ассоциировать друг с другом в целом, несмотря на отдельные отличия.

В отношении довода о том, что обозначения различаются отсутствием/наличием элемента в виде кармашка с молнией, а также отсутствием/наличием возможности извлечения элемента в виде сердца, коллегия отмечает, что заявленное обозначение содержит изображение фигуры вытянутой по вертикали формы, контур которой выполнен с помощью зигзагообразных линий, и размещенного на ее фоне изображения стилизованного сердца. Что касается возможности для извлечения элемента в виде сердца из кармашка на молнии, то, как было указано выше, выполнение кармана на молнии с извлекаемым из него предметом в виде сердца представляет собой техническое решение, которое относится к объектам патентного права и не является средством индивидуализации.

Таким образом, установлено, что заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки являются сходными, поскольку ассоциируются между собой в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Основанием для применения к обозначению нормы пункта 6 статьи 1483 Кодекса является наличие сходства или тождества сравниваемых знаков при условии однородности товаров/услуг, для которых они предназначены.

Согласно правоприменительной практике 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), 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.

В данном случае товары 28 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака, являются идентичными и однородными товарам 28 класса МКТУ, для которых зарегистрированы знаки [1-2], поскольку они либо совпадают по виду, либо относятся к одной родовой группе товаров – игрушки, имеют одинаковое назначение (для игры и развития детей), один круг потребителей и одинаковые условия их реализации, что свидетельствует о высокой степени однородности сопоставляемых товаров.

В связи с признанием сравниваемых товарных знаков сходными между собой в целом, а также высокой степени однородности товаров, для маркировки которых они предназначены, существует принципиальная возможность возникновения у потребителя представления об одном источнике их происхождения, что способно вызвать смешение этих товаров в гражданском обороте на российском потребительском рынке товаров и услуг в случае маркировки их сравниваемыми знаками.

В отношении довода возражения о разной сфере деятельности заявителя и правообладателя противопоставленного товарного знака коллегия отмечает, что анализ однородности товаров осуществляется исходя из сравнения перечней товаров, указанных в свидетельствах на товарные знаки, а не на основании сведений о реальном использовании товарных знаков в гражданском обороте.

Довод возражения относительно неиспользования товарного знака [1] не подтвержден вступившим в законную силу судебным актом, правовая охрана указанного товарного знака действует, в связи с чем оснований для снятия указанного противопоставления у коллегии не имеется.

Таким образом, вывод экспертизы о несоответствии обозначения по заявке №2023786719 требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса следует признать обоснованным.

В отношении поступившего особого мнения заявителя коллегия отмечает, что изложенные в нем доводы полностью повторяют доводы возражения, которые проанализированы выше в мотивировочной части заключения.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 13.08.2024, оставить в силе решение Роспатента от 02.07.2024.