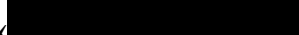


## **ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

**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 13.08.2024 Индивидуальным предпринимателем Елифановым Владимиром Ивановичем, г. Липецк, (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №983757 при этом установила следующее.



Оспариваемый товарный знак «» по заявке №2023741344, поданной 16.05.2023, зарегистрирован 01.12.2023 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за № 983757 на имя Общества с ограниченной ответственностью «Сидизи», Москва. В настоящий момент правообладателем является - Общество с ограниченной ответственностью "ПОЙЗОН", Москва (далее – правообладатель). Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 09, 11, 14, 18, 21, 28 классов МКТУ и услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

В поступившем 13.08.2024 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности возражении, а также уточнениях от 16.12.2024 выражено мнение лица, его подавшего, о том, что регистрация товарного знака по свидетельству

№983757 произведена в нарушение требований, установленных положением пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- Индивидуальный предприниматель Епифанов Владимир Иванович использует принадлежащий ему товарный знак по свидетельству № 945292 при оказании услуг 35 класса МКТУ, а именно путем использования в доменном имени на странице интернет-сайта <https://poizonx.ru>, в сообществе в социальной сети Вконтакте <https://vk.com/poizon>, которое является верифицированным (то есть официально подтвержденным) сообществом, а также в наименовании телеграм-канала @poizonxru;

- по мнению лица, подавшего возражение, оспариваемый товарный знак является сходным до степени смешения с принадлежащим ему товарным знаком по всем трем признакам сходства (фонетическому, визуальному и семантическому);

- согласно исследованию, проведенному патентным поверенным и приложенному к материалам дела, товарный знак по свидетельству № 983757 ассоциируется с товарным знаком по свидетельству № 945292, поскольку они содержат одинаковое количество слогов, букв и звуков, имеют одинаковый состав согласных и близкий состав гласных звуков, имеющих одинаковое расположение в обозначениях. Кроме того, они имеют одинаковое написание, что свидетельствует об их графическом сходстве;

- услуги 35 класса, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, однородны продажи товаров мужской и женской обуви, следовательно, сопоставляемые товары относятся к одной родовой группе, имеют одинаковую сферу применения, один круг потребителей и одинаковые условия реализации;

На основании изложенного, лицо, подавшее возражение, просит признать правовую охрану товарного знака по свидетельству №983757 недействительным в отношении всех услуг 35 класса МКТУ.

К возражению приложены следующие материалы:

1. Скриншоты с сайта с доменного имени <https://poizon.ru/>;

2. Скриншоты с сайта с доменного имени [https://vk.com/poizon\\_app](https://vk.com/poizon_app);

3. Заключение патентного поверенного от 20.10.2023 г.

Правообладатель, уведомленный надлежащим образом, о поступившем возражении, 21.11.2024 и представил свой отзыв и дополнения к нему, доводы которых сводятся к следующему:

- в представленном возражении не приведены документы, свидетельствующие о заинтересованности Епифанова В.И. в подаче настоящего возражения;

- правообладатель указывает на отсутствие сходства между сравниваемыми обозначениями, поскольку они производят абсолютно разное общезрительное впечатление;

- в противопоставленном товарном знаке отсутствует четкое понимание конкретного словесного элемента, а с точки зрения среднего потребителя противопоставленный товарный знак способен восприниматься как набор латинских букв;

- расположенный посередине противопоставленного товарного знака графический элемент в виде незаконченной окружности не будет восприниматься потребителем как буква «О»;

- представленное заключение патентного поверенного представляет собой выводы частного лица и не основывается на методологии оценки сходства, не может быть принято в качестве надлежащих доказательств;

- перечень услуг 35 класса МКТУ товарного знака по свидетельству №983757 представлен в широком виде – «оптовая и розничная торговля, в том числе через Интернет-магазины», без конкретизации, в отношении каких видов товаров эта деятельность осуществляется. Таким образом, услуги по реализации товаров, указанные в регистрации без уточнения перечня товаров, могут быть связаны с любыми товарами, вследствие чего не могут быть признаны однородными конкретному товару (в данном случае – товарам 25 класса МКТУ);

К отзыву и дополнениям к нему приложены: скриншоты сайтов [4], выписка ЕГРЮЛ [5], судебная практика [6].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения,

коллегия установила следующее.

С учетом даты (16.05.2023) приоритета оспариваемого товарного знака по свидетельству №983757 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).

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.

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 товарный знак по свидетельству №945292, который является сходным, по его

мнению, с оспариваемым товарным знаком. Указанное позволяет признать лицо, подавшее возражение, заинтересованным в подаче настоящего возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №983757 на основании пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.




Оспариваемый товарный знак «» представляет собой черный квадрат, на фоне которого расположен прямоугольник и словесный элемент «POIZON», выполненный с графической проработкой буквы «O», заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена, в отношении товаров 09, 11, 14, 18, 21, 28 классов МКТУ и услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Согласно рассматриваемому возражению, лицо, подавшее возражение просит прекратить правовую охрану оспариваемого товарного знака в отношении услуг 35 класса МКТУ.

В рамках несоответствия оспариваемого товарного знака требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, лицо, подавшее возражение, указало на наличие более



ранних исключительных прав на товарный знак «» по свидетельству №945292, правовая охрана которого распространяется, в том числе, в отношении услуг 35 класса МКТУ.

При анализе на тождество или сходство коллегия учитывала, что в комбинированном обозначении основным элементом является словесный элемент, поскольку он легче запоминается, чем изобразительный, и именно на нем акцентируется внимание потребителя при восприятии обозначения.

Следует отметить, что в противопоставленном товарном знаке по свидетельству №945292 изобразительный элемент в виде незаконченной окружности повторяет очертания буквы «O». Данный изобразительный элемент

расположен посередине обозначения, что позволяет при прочтении букв слева направо также принять его букву.

Сравниваемые обозначения являются фонетически тождественными, поскольку включают одно и то же слово «POIZON» [ПОИЗОН].

Анализ словарно-справочных источников информации показал, что слово «POIZON» [ПОИЗОН] не имеет значения, что приводит к невозможности проведения анализа по семантическому критерию сходства.

Визуально сравниваемые обозначения имеют отдельные графические отличия, однако использование букв одного и того же алфавита (латинского) сближает знаки графически.

Таким образом, при сравнении оспариваемого товарного знака по свидетельству №983757 и противопоставленного товарного знака по свидетельству №945292 установлено, что сравниваемые обозначения фонетически тождественны, что не позволяет признать степень их сходства как низкую.

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

Оспариваемые услуги 35 класса МКТУ *«оптовая и розничная торговля, в том числе через Интернет-магазины»* представляют собой услуги реализации товаров, являются однородными противопоставленным услугам 35 класса МКТУ *«демонстрация товаров; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продвижение продаж для третьих лиц»* товарного знака по свидетельству №945292. Сравниваемые услуги соотносятся как род-вид услуг (реализация продукции), имеют одно и то же назначение (доведении продукции до конечного потребителя), могут иметь один источник происхождения и круг потребителей.

Следует отметить, что согласно правоприменительной практике относительно вопроса сходства товарных знаков и однородности товаров/услуг, сформулированной в пункте 162 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 2019 г. №10 «О применении части четвертой Кодекса», 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/услуг или при низкой степени однородности товаров/услуг, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения.

В рассматриваемом случае степень однородности сравниваемых услуг 35 класса МКТУ является высокой (анализ проведен по тексту заключения выше), что усиливает их вероятность смешения в гражданском обороте.

Резюмируя вышеизложенное, коллегия приходит к выводу об обоснованности доводов возражения о сходстве сравниваемых знаков и однородности услуг 35 класса МКТУ в отношении которых они зарегистрированы. Таким образом, товарный знак по свидетельству №983757 не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 13.08.2054, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №983757 недействительным в отношении всех услуг 35 класса МКТУ.**