

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ (далее - Кодекс), и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30 апреля 2020 №644/261, вступившими в силу с 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 10.06.2024 возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №875988, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Мануфактура Малюгина», г. Дмитров (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установила следующее.

S Q L Q M I Q

Оспариваемый товарный знак «**S Q L Q M I Q**» по заявке №2021781485 с приоритетом от 08.12.2021 зарегистрирован 16.06.2022 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за №875988 в отношении товаров 25 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ) на имя Павловой Елены Владимировны, 428003, г. Чебоксары, ул. Ярмарочная, 9, корп. 1, кв. 8 (далее – правообладатель), информация о чем была опубликована 16.06.2022 в официальном бюллетене «Товарные знаки, знаки обслуживания, наименования мест происхождения товаров» №12 за 2022 год.

Согласно доводам возражения правовая охрана товарному знаку по свидетельству №875988 для всех товаров предоставлена в нарушение требований пунктов 3 (1), 6 (2), 8, 10 статьи 1483 Кодекса.

Приведенные в возражении доводы ООО «Мануфактура Малюгина» сводятся к нарушению исключительного права этого лица на принадлежащие ему средства

индивидуализации и вероятности введения потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров.

Как отмечается в возражении, ООО «Мануфактура Малюгина» является обладателем исключительного права на словесные товарные знаки с более ранним приоритетом, чем у оспариваемого товарного знака по свидетельству №875988, а именно «**SOLO**» [1] по свидетельству №709287 с приоритетом от 23.11.2007, «**SOLO**» [2] по свидетельству №265208 с приоритетом от 13.11.1998, зарегистрированные в отношении товаров 25 класса МКТУ.

Лицо, подавшее возражение, полагает, что оспариваемый товарный знак по свидетельству №875988 является сходным до степени смешения с указанными противопоставленными товарными знаками [1], [2] по свидетельствам №709287, №265208 в отношении однородных товаров 25 класса МКТУ в силу фонетического, графического и семантического тождества входящего в их состав словесных элементов «SOLO». Об ассоциировании сравниваемых товарных знаков друг с другом свидетельствуют результаты социологического опроса, согласно которому большинство опрошенных респондентов полагает, что товары под тестируемыми обозначениями принадлежат одной или связанным друг с другом компаниям.

Также лицо, подавшее возражение, сообщает, что является обладателем исключительного права на товарные знаки «**СОЛО**» по свидетельству №723807 с приоритетом от 27.12.2001 для товаров 28 класса МКТУ, «SOLO-U» по свидетельству

№813186 с приоритетом от 03.12.2020 для товаров 25 класса МКТУ, «» по свидетельству №665135 с приоритетом от 11.10.2017 для товаров 25 класса МКТУ,

«» по свидетельству №629261 с приоритетом от 24.10.2016 для товаров 25 класса МКТУ, образующих серию товарных знаков со словесным элементом «SOLO», за счет чего возрастает угроза смешения оспариваемого товарного знака по свидетельству №875988.

В возражении указывается, что правообладатель оспариваемого товарного знака по свидетельству и лицо, подавшее возражение, осуществляют деятельность в одной и той же сфере, а именно в производстве и реализации одежды, обуви и головных уборов, в связи с чем велика вероятность смешения этой продукции в гражданском обороте, и, соответственно, введение потребителя в заблуждение относительно источника ее происхождения. Лицом, подавшим возражение, приводятся распечатки карточки товара из маркетплейса WILDBERRIES, где правообладатель оспариваемого товарного знака реализует предметы одежды под обозначением «**SOLO** *Alto*», в котором спорный элемент «SOLO» акцентирует на себе внимание. Также лицо, подавшее возражение, обращает внимание на длительность присутствия своей продукции в гражданском обороте и активном ее продвижении, что способствует приобретению известности противопоставления «SOLO». Результаты социологического опроса подтверждают вероятность введения потребителя в заблуждение относительно источника происхождения товаров лица, подавшего возражение, и правообладателя оспариваемого товарного знака.

Лицо, подавшее возражение, считает, что предоставление правовой охраны оспариваемому товарному знаку по свидетельству №875988 также нарушает его исключительное право на коммерческое обозначение «SOLO», которое стало известно потребителю на территории Российской Федерации задолго до даты приоритета спорного товарного знака в силу активного использования в области спорта и искусства.

Принимая во внимание вышеприведенные обстоятельства, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №875988 недействительным полностью.

В дополнениях к возражению, поступивших 21.08.2024 (повторно на заседании коллегии 22.08.2024), и 24.09.2024 приводит ряд аргументов, которые, по его мнению, имеют значение по настоящему делу.

Так, лицо, подавшее возражение, обращает внимание, что его заинтересованность в подаче возражения обусловлена нарушением

исключительного права на товарные знаки, зарегистрированные в отношении однородных товаров.

Лицо, подавшее возражение, акцентирует внимание на наличии сходства сравниваемых товарных знаков, опровергая вывод правообладателя о разном смысловом восприятии обозначений «SOLO MIO» и «SOLO».

По мнению лица, подавшего возражение, о намерении правообладателя использовать товарный знак, ассоциирующийся с товарными знаками «SOLO», свидетельствует попытка правообладателя зарегистрировать товарный знак «**SOLO**
Mio» по заявке №2020763007 для товаров 25 класса МКТУ, который фактически используется при продвижении продукции.

Дополнительно лицо, подавшее возражение, приводит доводы относительно наличия имущественного комплекса, которые, как он полагает, свидетельствуют об использовании им коммерческого обозначения «SOLO», а также усматривает нарушение положений пункта 10 статьи 1483 Кодекса, допущенное при регистрации оспариваемого товарного знака по свидетельству №875988, в силу его сходства с противопоставленными товарными знаками и коммерческим обозначением.

Также дополнительные доводы лица, подавшего возражение, сводятся к соблюдению методологических подходов и обоснованности выводов Лаборатории социологической экспертизы Института социологии ФНИСЦ РАН при проведении соответствующего социологического исследования.

В качестве иллюстрации своих доводов лицо, подавшее возражение, представляет следующие материалы (копии), которые поступили как с возражением 10.06.2024, так и в корреспонденции от 21.08.2024, от 24.09.2024 и на заседаниях коллегии от 22.08.2024, от 10.10.2024:

1. Заключение №111-2024 от 22.05.2024, подготовленное Лабораторией социологической экспертизы Института социологии ФНИСЦ РАН;

- 1.1 Выдержка из Протокола осмотра доказательств от 29.05.2024;

2. Постановление №3380 от 26.10.1992 о регистрации Индивидуального частного предприятия «Мануфактура Малюгина»;

2.1 Буклет продукции «SOLO» с информацией о дате начала выпуска продукции;

2.2 Сертификат «Nylstar» от 18.09.2000 на право использования логотипа «Meryl» на изделия частого предприятия «Мануфактура Малюгина»;

3. Буклет с информацией об истории «Мануфактуры Малюгина» и товарного знака «SOLO»;

4. Каталог продукции 2001/2002;

5. Каталог продукции осень-зима 2002;

6. Буклет весна-лето 2003;

7. Буклет весна-лето 2003;

8. Буклет осень-зима 2003;

9. Буклет весна-лето 2005;

10. Каталог одежды весна-лето 2006;

11. Каталог фитнес весна-лето 2006;

12. Буклет коллекция весна-лето 2007;

13. Буклет коллекция весна-лето 2007;

14. Буклет коллекции весна-лето 2008;

15. Буклет коллекция «SOLO» 2008;

16. Копия буклета коллекция одежды 2010;

17. Буклет «Гардероб» - лето 2010;

18. Буклет «Гардероб» - осень-зима 2010;

19. Прайс-лист с коммерческими условиями для приобретения женской одежды из коллекции «Гардероб» 2010;

20. Буклет «Золотая линия» - лето 2010;

21. Буклет «Свободный стиль» - лето 2010;

21.1 Информационный листок о коллекции весна-лето 10 (2010);

22. Коллекция «SOLO» с информацией о продаже одежды «SOLO» в таких магазинах как Центральный ГУМ, ГУМСпорт, ГУМ-КРАСАНА, ТД «ЦУМ», ТД «Первомайский», ТД «МАГНИТ», «ЛЮКС, «СПОРТМАСТЕР», «МИР СПОРТА»,

«ДОМ СПОРТА», Универмаг «МОСКВА», Универмагг «МОСКОВСКИЙ», «БОЛЬШОЙ СЛОН»;

23. Заключение №417-06/23 от 23.06.2023 по исследованию цифровой информации, подготовленное АНО «Судебно-экспертный центр «СПЕЦИАЛИСТ»;

24. Диплом участника 13-ой международной выставки «КОНСУМЭКСПО-2001»;

25. Диплом выставки-презентации «ЛУЧШИЕ ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ» февраль 2003;

26. Диплом участника 10-ой международной выставки «МОДА МОСКВА ОСЕНЬ 2003»;

27. Диплом участника 11 Международной Выставки «Спорт и Отдых Весна 2004 - Диплом участника XXV Федеральной оптовой ярмарки товаров и оборудования текстильной и легкой промышленности 2005;

29. Диплом международной выставки «SPORTSHOW'5»;

30. Диплом, присужденный решением общественно-экспертного совета смотров «ЛУЧШИЕ В РОССИИ», «ЛУЧШИЕ В МОСКВЕ», «ЛУЧШИЕ В ПОДМОСКОВЬЕ»;

31. Заключение № И-ЮЛ-15-18 об оценке стоимости двух товарных знаков (знаков обслуживания), принадлежащих ООО «Мануфактура Малюгина», подготовленное ООО АФ «Макрейкеры»;

32. Письмо от Государственного автономного учреждения культуры республики Бурятия от 13.07.2023 о сотрудничестве;

33. Письмо от Региональной Молодежной Общественной Организации «Федерация Эстетической гимнастики Республики Башкортостан» от 13.07.2023 о сотрудничестве;

34. Письмо от Российского физкультурно-спортивного общества «Спартак» от 12.07.2023 о сотрудничестве;

35. Письмо от спортивной школы олимпийского резерва «ДИНАМО-ДМИТРОВ» о сотрудничестве;

36. Письмо от Общества «Трудовые резервы» от 12.07.2023 о сотрудничестве;

37. Письмо от АНО Центра Андриса Лиепы по развитию проектов и программ в области культуры и просвещения «Андрис Лиепа Продакшн» от 15.07.2023 о о сотрудничестве;

38. Благодарственное письмо от Андриса Лиепа от 01.12.2019 за сотрудничество;

39. Благодарность фирменному магазину «SOLO» за спонсорскую помощь на Открытом турнире по художественной гимнастике «Жемчужина - 2018» среди городов Московской области и городов России;

40. Статья «Одежда для раздетых» в журнале «Коммерсантъ Деньги» (<https://kommersant.ru/money>) 31.05.2000;

41. Информация о географии поставок компании «SOLO» в 2016, 2017 и 2018 годах;

42. Информация о динамике продаж за период с 01.01.2019 по 31.12.2021;

43. Комментарии Лаборатории социологической экспертизы Института социологии ФНИСЦ РАН на отзыв правообладателя против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №875988;

44. Результат поиска товарных знаков, содержащих слово «тіо», охраняемых в отношении товаров 25 класса;

45. Свидетельство о праве собственности от 28.06.2012 (повторное) в отношении земельного участка;

46. Свидетельство о праве собственности от 02.03.2011 (повторное) в отношении здания (фабрика);

47. Постановление Десятого арбитражного апелляционного суда по делу №А41-62100/2018;

48. Товарная накладная №УСН-351 от 24.12.2018;

49. Товарная накладная №577 от 21.06.2019;

50. Товарная накладная №9 от 28.02.2020;

51. Товарная накладная №115 от 18.06.2020;

52. Товарная накладная №Пп0003013 от 30.06.2020;

53. Товарная накладная №ГЛ-1904 от 14.04.2021;

54. Товарная накладная №52 от 12.05.2021;
55. Свидетельство о праве на доменное имя solorussia.com от 17.06.2019;
56. Бухгалтерский баланс ООО «Мануфактура Малюгина» за 2021 год;
57. Договор №63 об оказании спонсорской помощи от 07.06.2021, заключенный между ООО «Мануфактура Малюгина» и МБУ Спортивная школа «Родина»;
58. Договор №54 об оказании спонсорской помощи от 10.03.2021, заключенный между ООО «Мануфактура Малюгина» и ИП Дьяченко А.В.;
59. Договор №65 об оказании спонсорской помощи от 19.07.2021, заключенный между ООО «Мануфактура Малюгина» и ИП Сиротиной Е.С.;
60. Договор №46 об оказании спонсорской помощи от 25.11.2020, заключенный между ООО «Мануфактура Малюгина» и ИП Сиротиной Е.С.;
61. Договор №ГУЗ-2 от 27.01.2020, заключенный между ООО «Мануфактура Малюгина» и ООО «А.Л. Продакшн «Продюсерский центр Андриса Лиепы»;
62. Копия Договора № 45 о спонсорстве от 27.10.2020, заключенный между ООО «Мануфактура Малюгина» и ИП Сиротиной Е.С.;
63. Выгрузка из 1С о расходах на рекламу в общей сумме 1 066 500 руб. за 2020 и 884 700 руб. за 2021 г.;
64. Отзывы потребителей на сайтах otzovik.com, Маркетплейсе Wildberries: Маркетплейсе Озон;
65. Публикации в телекоммуникационной сети «Интернет»;
66. Сведения об участии ООО «Мануфактура Малюгина» под наименованием «SOLO» в проектах в качестве партнера/спонсора;
67. Комментарии Лаборатории социологической экспертизы Института социологии ФНИСЦ РАН на ответ на комментарии, данные на ответ на возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №875988 (оригинал).

Правообладатель оспариваемого товарного знака по свидетельству №875988, ознакомившись с поступившим возражением, представил свой отзыв и дополнение к нему от 26.09.2024 с аргументами в защиту правовой охраны товарного знака,

которые сводятся к отсутствию сходства до степени смешения сравниваемых обозначений и вероятности возникновения не соответствующих действительности относительно источника происхождения товаров.

Правообладатель подвергает сомнению выводы Лаборатории социологической экспертизы Института социологии ФНИСЦ РАН при проведении социологического исследования, критически оценивая их корректность и объективность.

В своем отзыве правообладатель опровергает выводы лица, подавшего возражение, о сходстве до степени смешения оспариваемого и противопоставленных товарных знаков, отмечая их разное смысловое и визуальное восприятие, а также акцентирует внимание на их разной смысловой составляющей, указывая на то, что обозначение «SOLO MIO» следует рассматривать в качестве устойчивого словосочетания в итальянском языке со значением «только мой», в отличие от многозначного слова «SOLO» в английском языке.

Кроме того, товарный знак «SOLO MIO» используется в совместном бизнесе правообладателя (Павловой Е.В.) с сестрой (Солодовниковой О.В.), от начальной части фамилии которой «Соло» и происходит элемент «SOLO» в оспариваемом товарном знаке по свидетельству №875988.

Правообладатель не согласен с доводом лица, подавшего возражение, о наличии у него серии товарных знаков в силу их разного визуального исполнения и отсутствия ассоциации друг с другом, а, кроме того, считает, что слово «SOLO» является слабым элементом с точки зрения индивидуализирующих свойств, поскольку входит в состав многих товарных знаков, правовая охрана которым предоставлена, в том числе, и для товаров 25 класса МКТУ, а именно, «» по

международной регистрации №1044521, «» по свидетельству №596909, «**SOLOSTYLE**» по свидетельству №928386, «SOLO A LEI» по

свидетельству №846397, «» по свидетельству №438444,

«**HAN SOLO**» по свидетельству №876944, «**SOLO** *by* ENDEA» по

свидетельству №693414, «**SOLLO Majesty**» по свидетельству №981295, «*W.i.t.h.S.O.L.O.v.e.*» по свидетельству №970048, «**Solo Leveling**» по международной регистрации №1604933, «**SPORTSOLO**» по свидетельству №845378, «**SOLOCHEF**» по свидетельству №965791, «**SOLOSTYLE**» по свидетельству №928386, «**STEPSOLO**» по свидетельству №965330, «**SulSolo**» по свидетельству №770306, «**MS^{MIKO}SOLO**» по свидетельству №957277, «**SOL[☀]ATELIER**» по свидетельству №646837, «**SOLOKIRI**» по свидетельству №1006863, «**SOLOiO**» по международной регистрации №1071587,  «**S O L O 64**» по международной регистрации №1379587, «**BYSOLO**» по свидетельству №937059, «» по свидетельству №711470.

Наличие высокой степени однородности товаров 25 класса МКТУ оспариваемого и противопоставленного товарных знаков, по мнению правообладателя, не компенсирует их низкого сходства, следовательно, не имеется оснований для вывода о сходстве до степени смешения сравниваемых знаков.

Правообладатель исключает вероятность введения потребителей в заблуждение относительно источника происхождения товаров, сопровождаемых сравниваемыми товарными знаками, обуславливая это разным назначением продукции, поскольку лицо, подавшее возражение, изготавливает и продает одежду для профессионального занятия спортом, а правообладатель – повседневную спортивного стиля. Правообладатель также ссылается на результаты поисковых запросов в сети Интернет, согласно которым при поиске товаров правообладателя, например, «**SOLO MIO худи**» продукция лица, подавшего возражение, не выпадает.

Также правообладатель полагает, что представленные лицом, подавшим возражение, материалы, не подкрепленные финансовыми документами, не

доказывают известность противопоставленного обозначения «SOLO» среднему российскому потребителю, тем самым нет оснований полагать, что он может быть введен в заблуждение относительно изготовителя товаров под оспариваемым товарным знаком по свидетельству №875988.

В отзыве также опровергается довод лица, подавшего возражение, относительно сходства до степени смешения между оспариваемым товарным знаком и коммерческим обозначением, а также приводятся аргументы о недоказанности наличия у лица, подавшего возражение, имущественного комплекса и его средства индивидуализации.

Также, по мнению правообладателя, не имеется оснований для вывода о нарушении положений пункта 10 статьи 1483 Кодекса при регистрации оспариваемого товарного знака по свидетельству №875988 в связи с отсутствием сходства сравниваемых товарных знаков, а также коммерческого обозначения, наличие и известность которого, кроме того, не доказано.

В связи с названными обстоятельствами правообладатель просит отказать в удовлетворении поступившего возражения и сохранить правовую охрану товарного знака по свидетельству №875988.

Отзыв правообладателя и дополнений к нему от 26.09.2024 и от 04.10.2024 сопровождаются следующими документами (в копиях):

68. Значение слова «solo» в английском согласно Яндекс-переводчик;
69. Значение слова «solo» в английском языке согласно Cambridge Dictionary;
70. Значение слова «solo» в итальянском языке согласно Яндекс-переводчик;
71. Значение «solo mió» в итальянском языке согласно Яндекс-переводчик;
72. Сведения о товарах, реализуемых на маркетплейсе WILDBERRIES правообладателем;
73. Сведения о товарах, выходящих по запросу «solo» на маркетплейсе WILDBERRIES;
74. Сведения о товарах на сайте «SOLO»;
75. Правила постановки ударения в испанском языке;
76. Справка Солодовниковой О.В. о трудоустройстве;

77. Свидетельство о заключении брака Солодовниковой О.В.;
76. Свидетельство о заключении брака Павловой Е.В.;
77. Свидетельство о рождении Куприяновой О.В (Солодовниковой О.В.);
78. Свидетельство о расторжении брака Солодовниковой О.В.;
79. Толкование слова «мои» в словаре Ушакова;
80. Сведения о товарных знаках, включающих словесный элемент «SOLO»;
81. Свидетельства о рождении Павловой Е.В. (в девичестве Куприяновой Е.В.)

на русском и чувашском языках.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих на заседании коллегии по рассмотрению поступившего возражения представителей сторон спора, коллегия пришла к следующим выводам.

С учетом даты приоритета (08.12.2021) оспариваемого товарного знака по свидетельству №875988 правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 №482 (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.

Исходя из пункта 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 требованиями подпункта 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 тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. 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.

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; расположения 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 обозначение 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.

Согласно пункту 43 Правил сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: 1) внешняя форма; 2) наличие или отсутствие симметрии; 3) смысловое значение; 4) вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и тому подобное); 5) сочетание цветов и тонов.

Признаки, указанные в пунктах 42 и 43 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).

Исходя из положений пункта 8 статьи 1483 Кодекса, не могут быть в отношении однородных товаров зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием или коммерческим обозначением (отдельными элементами таких наименования или обозначения), права на которые в Российской Федерации возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1538 Кодекса юридические лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность (в том числе некоммерческие организации, которым право на осуществление такой деятельности предоставлено в соответствии с законом их учредительными документами), а также индивидуальные предприниматели могут использовать для индивидуализации принадлежащих им торговых, промышленных и других предприятий (статья 132) коммерческие обозначения, не являющиеся фирменными наименованиями и не подлежащие обязательному включению в учредительные документы и единый государственный реестр юридических лиц.

Согласно пункту 1 статьи 1539 Кодекса правообладателю принадлежит исключительное право использования коммерческого обозначения в качестве средства индивидуализации принадлежащего ему предприятия любым не противоречащим закону способом (исключительное право на коммерческое обозначение), в том числе путем указания коммерческого обозначения на вывесках, бланках, в счетах и на иной документации, в объявлениях и рекламе, на товарах или их упаковках, если такое обозначение обладает достаточными различительными признаками и его употребление правообладателем для индивидуализации своего предприятия является известным в пределах определенной территории.

Согласно пункту 4 статьи 1539 Кодекса исключительное право на коммерческое обозначение может перейти к другому лицу (в том числе по договору, в порядке универсального правопреемства и по иным основаниям, установленным законом) только в составе предприятия, для индивидуализации которого такое обозначение используется.

Как установлено положениями пункта 2 статьи 1540 Кодекса исключительное право на коммерческое обозначение прекращается, если правообладатель не использует его непрерывно в течение года.

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

Необходимо отметить, что в соответствии с порядком оспаривания и признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку, установленным положениями пункта 2 статьи 1513 Кодекса, возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку подается заинтересованным лицом.

Основанием для подачи возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №875988 явилось, имеющееся, по мнению ООО «Мануфактура Малюгина», нарушение исключительного права на принадлежащие ему средства индивидуализации, в основу которых положен словесный элемент «SOLO», и вероятность возникновения в этой связи не соответствующего действительности представления об изготовителе товаров, сопровождаемых оспариваемым товарным знаком. Столкновение исключительного права на сравнимые средства индивидуализации в гражданском обороте, которые ООО «Мануфактура Малюгина» считает сходными до степени смешения, позволяет признать это лицо заинтересованным в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №875988 лицом.

В свою очередь по существу приведенных в возражении доводов относительно нарушения исключительного права ООО «Мануфактура Малюгина» на товарные знаки в рамках требований пункта 6 статьи 1483 Кодекса необходимо указать следующее.

SOLO MIO

Оспариваемый комбинированный товарный знак «**SOLO MIO**» по свидетельству №875988 с приоритетом от 08.12.2021 включает в свой состав расположенные на фоне четырехугольника черного цвета словесные элементы «SOLO MIO», выполненные оригинальным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Товарный знак по свидетельству №875988 зарегистрирован в отношении широкого перечня товаров 25 класса МКТУ *«апостольники; банданы [платки]; белье нижнее; белье нижнее, абсорбирующее пот; береты; блузы; боа [горжетки]; боди [женское белье]; боксеры [шорты]; ботильоны; ботинки лыжные; ботинки спортивные; бриджи; брюки; ботсы; бюстгалтеры; бюстгалтеры самоклеящиеся; валенки [сапоги фетровые]; варежки; воротники [одежда]; воротники съёмные; вставки для рубашек; вуали [одежда]; габардины [одежда]; галоши; галстуки; галстуки-банты с широкими концами; гамаши; гамаши короткие; гетры [теплые носочно-чулочные изделия]; голенища сапог; грации; джерси [одежда]; жилеты; изделия спортивные трикотажные; изделия трикотажные; каблуки; каблуки для обуви; капюшоны [одежда]; каркасы для шляп [остовы]; карманы для одежды; кашне; кепки [головные уборы]; кимоно; козырьки для фуражек; козырьки, являющиеся головными уборами; колготки; комбинации [белье нижнее]; комбинезоны [одежда]; комбинезоны для водных лыж; корсажи [женское белье]; корсеты [белье нижнее]; костюмы; костюмы купальные; костюмы маскарадные; костюмы пляжные; косынки; купальники гимнастические; куртки [одежда]; куртки из шерстяной материи [одежда]; куртки рыбацкие; легинсы [штаны]; ливреи; лифы; майки спортивные; манжеты; манишки; мантильи; манто; маски для сна; меха [одежда]; митенки; митры [церковный головной убор]; муфты [одежда]; муфты для ног неэлектрические; нагрудники детские, за исключением бумажных; нагрудники с рукавами, за исключением бумажных; накидки меховые;*

накидки парикмахерские; насадки защитные на каблуки; наушники [одежда]; носки; носки, абсорбирующие пот; обувь; обувь гимнастическая; обувь пляжная; обувь спортивная; одежда; одежда бумажная; одежда верхняя; одежда вышитая; одежда готовая; одежда для автомобилистов; одежда для велосипедистов; одежда для гимнастов; одежда из искусственной кожи; одежда из латекса; одежда кожаная; одежда непромокаемая; одежда светодиодная; одежда форменная; одежда, содержащая вещества для похудения; окантовка металлическая для обуви; орари [церковная одежда]; пальто; панталоны [нижнее белье]; парки; пелерины; перчатки [одежда]; перчатки без пальцев; перчатки для лыжников; пижамы; плавки; пластроны; платки головные; платки шейные; платочки для нагрудных карманов; платья; повязки для головы [одежда]; подвязки; подвязки для носков; подвязки для чулок; подкладки готовые [элементы одежды]; подмышники; подошвы для обуви; подтяжки; полуботинки; полуботинки на шнурках; пончо; пояса [белье нижнее]; пояса [одежда]; пояса церемониальные; пояса-кошельки [одежда]; пояса-шарфы; приданое для новорожденного [одежда]; приспособления, препятствующие скольжению обуви; пуловеры; пятки для чулок двойные; ранты для обуви; ризы [церковное облачение]; рубашки; сабо [обувь]; сандалии; сандалии банные; сапоги; сарафаны; сари; саронги; свитера; союзки для обуви; стельки; стихари; тапочки банные; тоги; трикотаж [одежда]; трусы; туфли; туфли комнатные; тюбетейки; тюрбаны; уборы головные; фартуки [одежда]; форма для дзюдо; форма для карате; футболки; футболки компрессионные [рашгарды]; халаты; халаты купальные; цилиндры; части обуви носочные; чулки; чулки, абсорбирующие пот; шали; шапки бумажные [одежда]; шапочки для душа; шапочки купальные; шарфы; шарфы-трубы; шипы для бутс; шляпы; штанишки детские [белье нижнее]; штрипки; шубы; эспадрильи; юбки; юбки нижние; юбки-шорты».

Противопоставленный словесный товарный знак «**SOLO**» [1] по свидетельству №265208 с приоритетом от 13.11.1998, срок действия которого продлен до 13.11.2028, является словесным, выполнен жирным наклонным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Товарный знак по свидетельству №265208 зарегистрирован, в частности, в отношении товаров 25 класса КТУ «трикотажные изделия (одежда)».

Противопоставленный словесный товарный знак «**SOLO**» [2] по свидетельству №709287 с приоритетом от 23.11.2017 выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Товарный знак по свидетельству №709287 зарегистрирован, в частности, в отношении товаров 25 класса МКТУ *«обувь; головные уборы; одежда, в том числе для художественной гимнастики; аксессуары одежды, включенные в 25 класс; пояса; гетры; колготки; пуанты»*.

При сопоставительном анализе товарных знаков коллегия руководствуется сложившейся правоприменительной судебной практикой относительно вопроса сходства товарных знаков и однородности товаров, сформулированной в пункте 162 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 2019 г. №10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее – Постановление Пленума Верховного Суда РФ), согласно которой для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров. При этом смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.

Вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения.

При наличии соответствующих доказательств суд, определяя вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения, оценивает и иные обстоятельства, в том числе: используется ли товарный знак правообладателем в отношении конкретных товаров; длительность и объем использования товарного знака правообладателем; степень известности, узнаваемости товарного знака;

степень внимательности потребителей (зависящая в том числе от категории товаров и их цены); наличие у правообладателя серии товарных знаков, объединенных общим со спорным обозначением элементом.

Так, анализ товаров 25 класса МКТУ, приведенных в перечнях оспариваемого и противопоставленных товарных знаков [1], [2], показал, что они либо идентичны, либо однородны, т.к. относятся к одной и той же родовой группе – одежда.

Довод правообладателя о том, что фактически им реализуется иной тип одежды, чем у лица, подавшего возражение, принят к сведению. Между тем, при сопоставительном анализе товарных знаков на предмет вероятности их смешения в рамках требований пункта 6 статьи 1483 Кодекса учитывается объем предоставленный им правовой охраны, а не фактическое введение средств индивидуализации в гражданский оборот. При этом в данном случае необходимо отметить, что, исходя из представленных материалов дела (например, приложения (2) - (22), (72)), продукция лица, подавшего возражение, и правообладателя включает различные позиции, относящиеся, в том числе и спортивной направленности (футболки, майки, худи), что предопределяет одинаковое назначение продукции и круг потребителей.

В свою очередь сопоставительный анализ оспариваемого и противопоставленных товарных знаков [1], [2] показал следующее.

Индивидуализирующими элементами в составе оспариваемого комбинированного товарного знака по свидетельству №875988 являются слова «SOLO» и «MIO», которые, несмотря на оригинальное графическое исполнение своего словесного характера, не утратили и могут быть прочитаны потребителем.

В свою очередь противопоставленные товарные знаки [1] по свидетельству №265208, [2] по свидетельству №709287 включают единственный индивидуализирующий элемент «SOLO».

Обращение к общедоступным словарно-справочным источникам информации показало, что словесный элемент «SOLO» является значимым во многих европейских языках, в том числе в английском, при этом данная лексическая единица имеет

итальянское происхождение¹, означая, в частности, 1. один, одинокий; только один, лишь один, единственный; единый, неделимый; 2. единственный; соло; 3. только, лишь.

При этом слово «SOLO» используется в иных языках (например, в английском, испанском, французском) в значении «СОЛО²», которое свою очередь, присутствуя в русском языке, подразумевает под собой исполняемую одним певцом или инструменталистом (с сопровождением или без сопровождения) самостоятельную партию или эпизод произведения.

В свою очередь слово «МИО³» также является лексической единицей итальянского языка со значением «мой».

Учитывая выше проведенную семантику словесных элементов «SOLO» и «МИО», можно прийти к выводу о возможности их восприятия в качестве словосочетания.

Коллегия приняла к сведению представленные правообладателем данные Яндекс-переводчика (приложение 71), согласно которому словосочетание «SOLO МИО» означает «только мой». Между тем, наличие указанного значения также не исключает и иного восприятия словосочетания «SOLO МИО», учитывая созвучие слов «SOLO» и «СОЛО» и их одинаковый смысл как в итальянском, так и русском языке. При этом именно на слове «SOLO» акцентируется внимание потребителя в первую очередь благодаря, во-первых, его первоначальному положению, а, во-вторых, его понятному значению для среднего российского потребителя. В этой связи наиболее очевидным переводом спорного словосочетания для российского потребителя является словосочетание «МОЕ СОЛО», т.е. моя сольная партия.

Учитывая, что оспариваемый товарный знак по свидетельству №875988 полностью включает в свой состав единственный индивидуализирующий словесный элемент противопоставленных товарных знаков [1], [2], и на него падает логическое ударение при восприятии знака, есть основания для вывода об ассоциировании сравниваемых обозначений друг с другом в целом.

¹ Большой итальяно-русский словарь, <https://translate.academic.ru/solo/it/ru/>.

² Большой Энциклопедический словарь. 2000, <https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc3p/276742>.

³ Большой итальяно-русский словарь, <https://translate.academic.ru/mio/it/ru/?ysclid=m3g9352h77252779127>.

В этой связи также следует упомянуть, что согласно правовой позиции суда, изложенной в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации №2050/13 от 18.06.2013, добавление к товарному знаку, принадлежащему иному лицу, уточняющего или характеризующего слова не делает это обозначение не сходным до степени смешения с данным товарным знаком.

Также согласно позиции Суда по интеллектуальным правам, сформулированной по ряду дел (например, №СИП-658/2021, №СИП-210/2017, №СИП-450/2017) наличие совпадающего слова означает, что определенная степень сходства между сравниваемыми обозначениями имеется. Не может быть признано полное отсутствие сходства обозначений при наличии одного полностью совпадающего словесного элемента, являющегося единственным словесным элементом противопоставленного товарного знака и одним из словесных элементов спорного товарного знака.

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

Кроме того, при исследовании вопроса сходства товарных знаков лица, подавшего возражение, и правообладателя следует принять во внимание, что помимо вышеназванных противопоставленных товарных знаков [1], [2], ООО «Мануфактура Малюгина» также обладает исключительным правом на товарные знаки «SOLO-U» по свидетельству №813186 с приоритетом от 03.12.2020 для



товаров 25 класса МКТУ, «» по свидетельству №665135 с приоритетом от



11.10.2017 для товаров 25 класса МКТУ, «» по свидетельству №629261 с приоритетом от 24.10.2016, зарегистрированные для однородных товаров 25 класса МКТУ, относящихся к предметам одежды.

Исходя из пункта 33 «Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав», утвержденного Президиум Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015, под группой (серией) товарных

знаков одного правообладателя следует понимать зависимые друг от друга, связанные между собой наличием одного и того же доминирующего словесного или изобразительного элемента, имеющих фонетическое и семантическое сходство, а также несущественные графические отличия, не изменяющие сущность знаков.

Упомянутые товарные знаки лица, подавшего возражение, как и противопоставления [1], [2], также включают словесный элемент «SOLO» в качестве основного доминирующего серия образующего элемента, при этом характеризуются наличием дополнительных словесных элементов и/или оригинальной графической составляющей. Названные особенности приводят к вероятности возникновения представления о том, что оспариваемый товарный знак по свидетельству №875988, в состав которого входит как дополнительный словесный элемент, так и имеет место быть графическая составляющая, принадлежит к серии товарных знаков ООО «Мануфактура Малюгина».

Примеры регистраций товарных знаков, приведенные правообладателем в обоснование своей позиции о возможности сосуществования товарных знаков со словесным элементом «SOLO», не опровергают наличие сходства между оспариваемым и противопоставленными товарными знаками по настоящему делу. Следует упомянуть, что в ряде указанных правообладателем регистраций спорный словесный элемент употребляется в совокупности с другими словесными элементами, в результате чего образуется словосочетание с определенным смыслом, понятным потребителю.

Представленные лицом, подавшим возражение, результаты Заключения №111-2024 от 22.05.2024 (приложение (1)), подготовленного Лабораторией социологической экспертизы Института социологии ФНИСЦ РАН по результатам социологического исследования, дополнительно свидетельствуют о наличии опасности смешения оспариваемого товарного знака и противопоставлений [1], [2].

Так, согласно результатам исследования, более половины опрошенных респондентов (56%) полагают, что оспариваемый и противопоставленные товарные знаки [1], [2] ассоциируются друг с другом. Большинство респондентов (53%) считают оспариваемый товарный знак по свидетельству №875988 измененным

вариантом обозначения «**SOLO**». Аналогичные результаты (55% и 55% соответственно) получены с учетом представлений опрошенных респондентов на момент, предшествующий приоритету оспариваемого товарного знака по свидетельству №875988.

В этой связи необходимо упомянуть, что показатель, превышающий 20% опрошенных респондентов, согласно позиции Президиума Высшего арбитражного суда Российской Федерации оценивается как внушительный и оказывающий влияние на продвижение товаров в определенном сегменте рынка.

Коллегия ознакомилась с представленным правообладателем мнением относительно корректности проведенного социологического исследования, его методологии, а также объективности полученных результатов.

Между тем, правильность методологических подходов при опросе общественного мнения и корректность приведенных в нем формулировок и результатов может быть оценена только специалистами в области социологических исследований. При этом правообладатель не представил свое заключение, результаты которого опровергали бы данные и выводы опроса общественного мнения, подготовленного по заказу лица, подавшего возражение. Также в распоряжении коллегии не имеется каких-либо данных, которые бы дискредитировали Лабораторией социологической экспертизы Института социологии ФНИСЦ РАН как организацию, специализирующуюся на подобных социологических исследованиях.

Таким образом, с учетом высокой степени однородности сопоставляемых товаров 25 класса МКТУ и высокой степени сходства сравниваемых товарных знаков, усматривается вероятность их смешения в гражданском обороте, следовательно, есть основания для вывода о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

В свою очередь в части доводов возражения о несоответствии оспариваемого знака по свидетельству №875988 требованиям, установленным пунктом 3 (1) статьи 1483 Кодекса, необходимо отметить следующее.

Согласно сложившейся правовой позиции суда, сформулированной в Информационной справке, подготовленной по результатам анализа и обобщения судебной практики Суда по интеллектуальным правам в качестве Суда первой и кассационной инстанций с учетом практики Верховного Суда Российской Федерации по вопросам, возникающим при применении положений пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса, утвержденной постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 05.04.2017 №СП-23/10, способность введения в заблуждение элементами обозначений и обозначением в целом не является очевидной и, как правило, определяется через ассоциативный ряд при восприятии потребителем обозначения, вызывая у него различные представления о товаре и изготовителе.

С учетом изложенного для вывода о возможности введения потребителей в заблуждение через ассоциацию с иным производителем товара, основанную на предшествующем опыте, необходимо наличие доказательств, подтверждающих: 1) введение в гражданский оборот товаров со сходным обозначением иным производителем; 2) возникновение (и сохранение) у потребителей стойкой ассоциативной связи между самим товаром и его предшествующим производителем.

Представленный массив документов возражения свидетельствует о том, что на протяжении длительного периода времени до даты (08.12.2021) приоритета оспариваемого товарного знака по свидетельству №875988 принадлежащие ООО «Мануфактура Малюгина» товарные знаки [1], [2] в виде словесного обозначение «SOLO» использовались в гражданском обороте при сопровождении предметов одежды и ассоциировались с лицом, подавшим возражение.

О возможности такого ассоциирования между лицом, подавшим возражение, и обозначения «SOLO» свидетельствуют, например, письма о спонсорстве различных публичных мероприятий (приложения (32) – (37)), отзывы потребителей и публикации в СМИ (приложения (64), (65)), в которых ООО «Мануфактура Малютина» упоминается в качестве владельца средства индивидуализации «SOLO» на рынке товаров спортивной одежды.

В свете изложенного можно говорить о том, что товарные знаки «SOLO», принадлежащие ООО «Мануфактура Малютина» хорошо знакомы потребителю предметов одежды.

В свою очередь, оспариваемый товарный знак по свидетельству №875988, как установлено выше, во-первых, сходен до степени смешения с противопоставленным товарным знаком по свидетельству №875988, а, во-вторых, фактически используется для сопровождения однородной продукции – одежды, а, в-третьих, реализация продукции осуществляется с участием одних и тех же торговых площадок – маркетплейса WILDBERRIES (приложения (64), (72)).

Исходя из результатов социологического исследования (приложение (1)), представленного лицом, подавшим возражение, на дату его проведения и ретроспективно значительная часть опрошенных респондентов (59%) посчитали, что обозначения «SOLO» и оспариваемый товарный знак по свидетельству №875988 принадлежат одной или связанным друг с другом компаниям, что не соответствует действительности.

Учитывая все вышеназванные обстоятельства дела в совокупности, коллегия полагает, что довод возражения о способности оспариваемого товарного знака по свидетельству №875988 вызывать у потребителя не соответствующие действительности представления и вводить его в заблуждение относительно изготовителя товара по смыслу требований, изложенных в пункте 3 (1) статьи 1483 Кодекса, следует признать убедительным.

В части довода возражения о том, что предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №875988 произведено в нарушение исключительного права ООО «Мануфактура Малютина» на коммерческое обозначение, необходимо указать на следующее.

В круг обстоятельств, подлежащих исследованию при соотношении приоритета прав на товарный знак и коммерческое обозначение, входит следующее:

- обозначение должно быть тождественно или сходно до степени смешения с охраняемым в Российской Федерации коммерческим обозначением (его

отдельными элементами), представляющим собой средство индивидуализации предприятия;

- право на коммерческое обозначение должно возникнуть ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака;

- деятельность предприятия, реально осуществляемая под коммерческим обозначением, однородна товарам (услугам), приведенным в перечне оспариваемого товарного знака.

- право на коммерческое обозначение возникает при наличии предприятия, осуществляющего фактическую деятельность, достаточных различительных признаков средства индивидуализации предприятия, его известности на определенной территории и непрерывности использования.

На необходимость учета указанных обстоятельств при сопоставлении товарного знака и коммерческого обозначения указывает Суд по интеллектуальным правам в разделе 2 «Коммерческое обозначение», приведенном в «Обзоре практики Суда по интеллектуальным правам по вопросам, связанным с применением пунктов 2, 4, 5, 8 и 9 статьи 1483 Кодекса», утвержденном постановлением Президиума Суда по интеллектуальным правам от 20.02.2020 №СП-21/4.

Исходя из приложения (2), предприятие лица, подавшего возражение, было создано в 1992 году, т.е. задолго до даты (08.12.2021) приоритета оспариваемого товарного знака по свидетельству №875988.

Представленные материалы возражения свидетельствуют о том, что ООО «Мануфактура Малюгин» осуществляет введение в гражданский оборот предметов одежды под обозначением «SOLO» в течение длительного периода времени контрагентам в различные субъекты Российской Федерации и за рубеж (приложение (41), (42)). Деятельность по производству и введению в гражданский оборот предметов одежды является однородной товарам 25 класса МКТУ, указанным в перечне оспариваемого товарного знака по свидетельству №875988. При этом сам товарный знак по свидетельству №875988 является сходным до степени смешения с обозначением «SOLO» лица, подавшего возражение.

Вместе с тем, осуществление лицом, подавшим возражение, определенной деятельности, однородной товарам 25 класса МКТУ, фигурирующим в оспариваемом товарном знаке по свидетельству №875988, а также сходство до степени смешения сравниваемых обозначений, не свидетельствует о том, что регистрация оспариваемого товарного знака произведена в нарушение исключительного права ООО «Мануфактура Малюгин» на коммерческое обозначение.

Так, исходя из положений пункта 1 статьи 1538 Кодекса, коммерческое обозначение - это средство индивидуализации торговых, промышленных и других предприятий.

При этом в соответствии с пунктом 1 статьи 132 Кодекса предприятием как объектом прав признается имущественный комплекс, используемый для осуществления предпринимательской деятельности, и предприятие в целом как имущественный комплекс признается недвижимостью.

Из материалов судебного дела №А41-62100/2018 (приложение (47)), а также свидетельства о государственного права на недвижимое имущество и земельный участок в г. Дмитрове (приложения (45), (46)), следует, что в распоряжении ООО «Мануфактура Малюгин» имелось оборудование и помещение под швейной фабрики. Однако указанные документы не содержат сведений о наименовании предприятия как имущественного комплекса, к которому относилось бы данное движимое и недвижимое имущество, т.е. эти документы не представляется возможным соотнести с обозначением «SOLO».

Следует отметить, что подавляющее количество материалов возражения (приложения (2.1), (3) – (22), (31), (61), (64), (65)) содержит упоминание обозначения «SOLO» в качестве средства индивидуализации одежды, т.е. речь идет об использовании товарного знака.

Вместе с тем, в ряде документов (приложения (1), (32) - (40), (57) – (60), (63), (64), (65)) слово «SOLO» употребляется в привязке к названию предприятия третьими лицами, что само по себе не является доказательством фактического возникновения права на коммерческое обозначение.

Между тем, в качестве доказательства использования коммерческого обозначения принимаются во внимание документы, подтверждающие возникновение с определенной даты не средства индивидуализации продукции, а средства индивидуализации предприятия как имущественного комплекса, например, под определенной вывеской. Однако ни один из материалов возражения не содержит сведений о том, что какой-либо имеющийся у ООО «Мануфактура Малюгина» производственный или торговый объект (швейная фабрика или магазин) позиционировался бы под вывеской «SOLO» до даты приоритета оспариваемого товарного знака по свидетельству №875988.

В части упоминания обозначения «solo» в доменных именах swimsolo.ru, swimsolo.com или solorussia.com лица, подавшего возражение (приложения (6) – (22), (55)), следует указать, что доменное имя - это адрес сетевого соединения, который идентифицирует владельца адреса, см. Словарь бизнес-терминов. Академик.ру, 2001, <https://dic.academic.ru/dic.nsf/business/17544>. Согласно российскому законодательству доменное имя к средствам индивидуализации не отнесено, не является оно и имущественным комплексом.

В свете приведенных выше обстоятельств у коллегии не имеется правовых оснований для вывода о наличии у ООО «Мануфактура Малюгина» фактического права на коммерческое наименование «SOLO», возникшего ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака по свидетельству №875988. Следовательно, мнение лица, подавшего возражения, о несоответствии этого товарного знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса не является обоснованным.

Что касается дополнительного довода лица, подавшего возражение, о несоответствии товарного знака по свидетельству №875988 требованиям пункта 10 статьи 1483 Кодекса, то необходимо отметить следующее.

Положение пункта 10 статьи 1483 Кодекса по общему правилу может быть применено к товарному знаку, представляющему собой обозначение, состоящее из отдельных фрагментов, где один из таких фрагментов представляет собой средство индивидуализации другого лица. При этом самостоятельность данной нормы обусловлена тем, что такой фрагмент (элемент), присутствуя в композиции, не

является доминирующим и не выполняет основную индивидуализирующую функцию товарного знака (например, расположен в угловой части этикетки и по своему пространственному положению не является существенным в композиции всего комбинированного обозначения).

В составе оспариваемого товарного знака по свидетельству №875988 спорный элемент «SOLO» является основным индивидуализирующим элементом, в связи с чем при сопоставительном анализе сравниваемых товарных знаков обоснованным является применение положений пункта 6 статьи 1483 Кодекса. В этой связи довод о несоответствии товарного знака по свидетельству №875988 требованиям пункта 10 статьи 1483 Кодекса не является правомерным и никак не мотивирован.

Вместе с тем, в силу несоответствия оспариваемого товарного знака по свидетельству №875988 требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 и пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса в отношении всех товаров 25 класса МКТУ его правовая охрана подлежит прекращению полностью.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 10.06.2024, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №875988 недействительным полностью.