

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения  возражения  заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Кодекс), и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 №644/261, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее - Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 28.12.2023, поданное Индивидуальным предпринимателем Волковой Ириной Павловной (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №931183, при этом установила следующее.



Оспариваемый комбинированный товарный знак «  » по заявке №2022775741 с приоритетом от 24.10.2022 зарегистрирован 28.03.2023 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) за №931183 в отношении товаров 25 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства, на имя Общества с ограниченной ответственностью «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ВОИН», Алтайский край, г. о. город Барнаул, г. Барнаул (далее - правообладатель).

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 28.12.2023 поступило возражение, в котором оспаривается

правомерность предоставления правовой охраны указанному товарному знаку ввиду того, что, по мнению лица, его подавшего, указанная регистрация была произведена в нарушение требований пункта 3, подпункта 2 пункта 6 и пункта 10 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №931183 является сходным до степени смешения с товарным знаком по свидетельству №936014, обладающим более ранним приоритетом от 20.09.2022, зарегистрированным на имя ИП Волковой Ирины Павловны в отношении услуг 35 класса МКТУ.

Анализ словесных элементов, входящих в сравниваемые товарные знаки «ZASLON» и «ZASLONARMY», показал полное вхождение словесного обозначения «ZASLON» в «ZASLONARMY», а также их смысловое сходство.

Роль графического и композиционного решения сопоставляемых товарных знаков не может быть принята определяющей, оспариваемый товарный знак «ZASLON» и противопоставленный товарный знак «ZASLON ARMY» являются сходными в целом, несмотря на их отдельные отличия.

При продвижении товара и при маркировке товара словесный элемент «ZASLON» является доминирующим и оказывает влияния на запоминание потребителями данного словесного обозначения.

Российский потребитель специализированной одежды, в том числе широко представленной камуфляжной одежды, ассоциирует словесное обозначение «ZASLON» с давно присутствующим на рынке производителем товара и правообладателем товарного знака Индивидуальным предпринимателем Волковой Ириной Павловной.

Все указанные в свидетельстве №931183 товары 25 класса МКТУ являются однородными услугам 35 классов МКТУ, указанным в перечне противопоставленного знака №936014, поскольку имеют один круг потребителей, одни условия реализации, а также являются взаимодополняемыми и пересекаются на рынке товаров и услуг.

Совокупность обстоятельств дела свидетельствует о необходимости квалификации действий правообладателя, связанных с приобретением исключительного права на товарный по свидетельству №931183 в качестве злоупотребления правом и недобросовестной конкуренции, намерения правообладателя направлены исключительно на воспрепятствование деятельности заявителя, иных третьих лиц.

Обозначение, зарегистрированное в качестве товарного знака, широко и в течение длительного времени известны российскому потребителю и ассоциируются именно с ИП Волковой И.П. (интернет-сайт компании <https://zaslonarmy.ru/>).

Тот факт, что спор возник именно в связи с реализацией продукции, производимой третьим лицом, никем из лиц, участвующих в деле, не оспаривается.

Компания уже с 2017 года обеспечивала введение в гражданский оборот производимой ею продукции на территории РФ и продолжает данную деятельность и на текущий момент, что подтверждается также принт-скринами с сайтов «АВИТО», «WILDBERRIES».

Правообладатель спорного товарного знака, будучи осведомленным о том, что обозначение используется в своей деятельности компанией с 2017 года, действуя недобросовестно обратился с заявлением о регистрации обозначения в качестве товарного знака на собственное имя.

Правообладатель спорного товарного знака никогда не осуществлял собственной производственной деятельности в отношении товаров 25 класса МКТУ, однако после получения исключительных прав на него инициировал судебное разбирательство по привлечению к ответственности лиц, использующих спорное обозначение.

На основании вышеизложенного, лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №931183 недействительным в отношении всех товаров 25 класса МКТУ, указанных в свидетельстве.

В подтверждение изложенных доводов заявителем представлены копии следующих материалов:

1. Исковое заявление (дело А55-28820/2023),
2. Скриншот сайта интернет-магазина «WILDBERRIES» отзывы покупателей,
3. Скриншот сайта интернет-магазина «АВИТО» отзывы покупателей,
4. Скриншот сайта интернет-магазина «OZON», переписка с представителями интернет-магазина,
5. Скриншот сайта «Instagram» отзывы покупателей,
6. Скриншот сайта «ВКОНТАКТ»,
7. Письмо согласие на использование товарного знака №936014.

В дополнение к поданному возражению в корреспонденции от 29.03.2024 лицом, подавшим возражение, было отмечено следующее.

Правовая охрана оспариваемого товарного знака по свидетельству №931183 предоставлена в нарушение, в том числе, требований пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Визуальная оценка оспариваемого обозначения свидетельствует о восприятии данного обозначения как шеврона, призванного выделять (отличать) лиц, носящих одежду, на которой он расположен.

До даты приоритета (24.10.2022г.) спорного товарного знака, различные источники массовой информации со ссылкой на Министерство обороны Российской Федерации опубликовали сведения об отряде специального назначения «Заслон» - специальное подразделение Службы внешней разведки России, сформированное 23 марта 1997 года.

Фонетическое совпадение основного словесного элемента «ZASLON» с подразделением «ЗАСЛОН», а также ряда специализированных предприятий, наличие ассоциативной привязки композиции обозначения к форменной одежде, обуславливает высокую степень ассоциирования заявленного обозначения с наименованием специального подразделения «ЗАСЛОН».

На дату подачи заявки №2022775741 на регистрацию спорного товарного знака у широкого круга лиц словесный элемент «ZASLON» ассоциируется именно с задачами СВО.

Товары, относящиеся к 25 классу МКТУ, для маркировки которых предназначено спорное обозначение, применяются не только для гражданских, но и

для военных лиц, что обуславливает высокую степень ассоциирования спорного обозначения с форменной одеждой, таким образом, спорное обозначение способно вводить потребителя в заблуждение относительно производителя товаров, относящихся к 25 классу МКТУ.

В подтверждение изложенных доводов заявителем представлены копии следующих материалов:

8. «РИА Новости» от 2 августа 2021г. интервью Нарышкина:  
[https://ria.ru/20210802/spetsnaz-1743986794.html?utm\\_source=button\\_read\\_on\\_ria](https://ria.ru/20210802/spetsnaz-1743986794.html?utm_source=button_read_on_ria),

9. Информационно-аналитический журнал «Посреди России» от 07.01.2017 г.:  
<https://posredi.ru/specnaz-zaslon.html>,

10. ТАСС, 20 декабря 2020 г.: <https://tass.ru/info/10301611>,

11. Информационное агентство «REX» от 31 января 2019 г.:  
<https://pda.iarex.ru/news/63972.html>,

12. МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» 2015-10-22:  
<https://tvzvezda.ru/news/201510220804-ln18.htm>,

13. Издание «НЕЗАВИСИМАЯ» от 28.03.2003г.:  
[https://www.ng.ru/world/2003-03-28/1\\_razvedka.html](https://www.ng.ru/world/2003-03-28/1_razvedka.html),

14. РОСБАЛТ от 10.04.2012г.: <https://www.rosbalt.ru/news/2012-04-10/k-ubiystvu-ofitserov-svr-prichastny-britantsy-3976914>,

15. Вести недели канал «РОССИЯ 1» эфир от 9 ДЕКАБРЯ 2018 г.:  
<https://smotrim.ru/video/1851065>.

На заседании коллегии, состоявшемся 08.04.2024, правообладателем был представлен отзыв по мотивам возражения, доводы которого сводятся к следующему.

При проведении анализа обозначений по фонетическому признаку словесный элемент «ZASLON» товарного знака по свидетельству №931183 и словесный элемент «ZASLONARMY» товарного знака по свидетельству №936014 подлежит рассматривать в целом, без разделения на части.

Увеличенное количество букв, слогов, звуков товарного знака по свидетельству №936014 изменяет фонетическую длину и ритмику при

произношении данного товарного знака. За счет данного отличия сравниваемые обозначения при их произношении и восприятии на слух не ассоциируются друг с другом.

Сравниваемые товарные знаки производят абсолютно разное общее зрительное впечатление.

Противопоставляемый товарный знак не обладает словарным значением, ввиду чего смысловый критерий сходства применен быть не может.

Согласно действующей методологии установления однородности не могут быть признаны однородными товары 25 класса МКТУ товарного знака по свидетельству №931183 с услугами 35 класса МКТУ товарного знака по свидетельству №936014, поскольку противопоставляемый перечень услуг 35 класса МКТУ указан без конкретизации товаров 25 класса МКТУ.

Правообладатель просит критически отнестись к представленному письменному согласию, выданное лицом, подавшему возражение, Индивидуальному предпринимателю Волковой Н.В. с целью осуществления продаж в интернет-магазине «OZON».

Представленное письмо датировано 22.09.2022, индивидуальный предприниматель Волкова Наталья Владимировна была зарегистрирована в качестве индивидуального предпринимателя только 15.03.2023, ввиду чего не могла начать использовать товарный знак по свидетельству №936014 ранее, чем она была зарегистрирована в качестве индивидуального предпринимателя, кроме того, номер свидетельства на товарный знак №936014 не мог быть известен лицу, подавшему возражение на указанную дату, поскольку товарный знак по свидетельству №936014 был зарегистрирован 17.04.2023.

Представленные распечатки касаются иных обозначений «ZASLON ARMYSHOP», большая часть представленных скриншотов датирована за пределами даты приоритета оспариваемого товарного знака, в связи с чем не подлежит учету, в представленных источниках отсутствуют сведения об упоминании и использовании до даты приоритет оспариваемого товарного знака в отношении товаров 25 класса

МКТУ, упомянутая деятельность отряда специального назначения «Заслон» скорее может подпадать под услуги 45 класса МКТУ (услуги охраны).

Если какие-либо потребители ознакомлены с информацией о наличии отряда специального назначения «Заслон», то это не может подтвердить возникновение ассоциативных связей в глазах потребителей с оспариваемым обозначением ввиду того, что сравниваемые обозначения могут восприниматься потребителями по-разному.

Таким образом, нет оснований для вывода о том, что товарный знак «ZASLON» не соответствует условию охраноспособности, установленному пунктом 3 статьи 1483 ГК РФ.

Лицом, подавшим возражение, не представлены доказательства, подтверждающие фактическую заинтересованность лица, подавшего возражения, в прекращении правовой охраны товарного знака «ZASLON» на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Для целей применения пункта 10 статьи 1483 Кодекса такие обозначения не могут быть разделены на отдельные словесные элементы, товарный знак по свидетельству №936014 включает в себя единый словесный элемент «ZASLONARMY», что обусловлено, в том числе, композиционным построением данного словесного элемента (шрифт одного размера, цвета), то есть в спорном товарном знаке не содержится в качестве элемента противопоставленный товарный знак, что свидетельствует о соответствии товарного знака требованиям пункта 10 статьи 1483 Кодекса.

Федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности согласно подпункту 6 пункта 2 статьи 1512 ГК РФ не вправе самостоятельно в административном порядке квалифицировать действия правообладателя по приобретению исключительного права на товарный знак как акт недобросовестной конкуренции

В связи с вышеизложенным правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №931183.

В ответ на представленный отзыв правообладателя лицом, подавшим возражение, на заседании коллегии, состоявшемся 21.05.2024, был представлен ответ на отзыв к возражению со следующими доводами.

Позиция правообладателя о том, что противопоставленный товарный знак «Zaslonarmy» представляет собой единую и неделимую графическую и смысловую конструкцию, которая не распадается на какие-либо элементы, является не обоснованной. Возможно квалифицировать противопоставленный товарный знак «Zaslonarmy» как состоящий из связанных по смыслу слов, поскольку словесный элемент «Zaslon» имеет самостоятельное словарное значение, находится в начальном положении и удобном для восприятия потребителем.

Утверждение правообладателя спорного товарного знака о том, что противопоставляемый товарный знак не обладают словарным значением, является ошибочным, ввиду наличия семантического значения словесных элементов «Zaslon», «army».

Словесный элемент «Zaslon» на дату приоритета спорного товарного знака в течении 5 лет использовалось лицом, подавшим возражение, как средство индивидуализации услуг по продаже одежды (услуги 35-го класса МКТУ), в том числе и маркированной словесным элементом «Zaslon», то есть однородных товаров 25-го класса МКТУ.

Словесный элемент «Zaslon», входящий в состав «младшего» товарного знака, воспринимается потребителями в качестве товарного знака другого лица.

Остальные доводы, изложенные в представленной корреспонденции лицом, подавшим возражение, повторяют позицию, изложенную ранее в поданном возражении.

Также с ответом на отзыв лицом, подавшим возражение, представлены:

16. Согласие от ИП Волкова И.П. на использование товарного знака по свидетельству №936014, выданное ИП Волковой Н.В. от 20.04.2023,

17. Согласие на использование логотипа для продвижения продаж одежды и обуви на сайте Озон.ru от 20.03.2022.

В корреспонденции от 01.07.2024 лицом, подавшим возражение, было направлено благодарственное письмо от Управления Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по Липецкой области (Приложение 18). Данный документ подтверждает поставку в виде гуманитарной помощи одежды и обуви, маркированной обозначением «ZASLON» для военных с начала СВО 2022г.

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в заседании, коллегия установила следующее.

С учетом даты (24.10.2022) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки охраноспособности включает в себя Кодекс (с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12.03.2014 № 35-ФЗ, вступивших в силу 01.10.2014) и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 №482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный №38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

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

Согласно пункту 37 Правил к ложным или способным ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

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

В соответствии с подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

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.

Согласно абзацу второму пункта 10 статьи 1483 Кодекса государственная регистрация в качестве товарных знаков таких обозначений допускается при наличии соответствующего согласия, предусмотренного пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

При проверке сходства заявленного обозначения используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 настоящих Правил.

Согласно требованиям пункта 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.

Согласно требованиям 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.

Согласно пункту 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в пункте 42 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Согласно пункту 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).

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

Исходя из имеющихся в деле доводов ИП Волкова Ирина Павловна обладает исключительным правом на товарный знак по свидетельству №936014, который, по мнению лица, подавшего возражение, сходен до степени смешения с оспариваемым товарным знаком.

Лицом, подавшим возражение, было отмечено, между владельцем оспариваемого товарного знака ООО «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ВОИН» и ИП Волковой Натальей Владимировной имеется судебный спор, где лицо, подавшее возражение ИП Волкова Ирина Павловна выступает в деле в качестве третьей стороны (дело А55-28820/2023), что дополнительно подтверждает наличие спора между сторонами относительно использования обозначений со словесным элементом «ZASLON».

Учитывая вышеизложенное, можно сделать вывод о наличии заинтересованности ИП Волкова И.П. в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №931183.

Мотивы возражения основаны на том, что оспариваемый товарный знак по свидетельству №931183 не соответствует требованиям подпункта 1 пункта 3, пункта 6, пункта 10 статьи 1483 Кодекса в отношении всех товаров 25 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.



Оспариваемый товарный знак «  » по свидетельству №931183 представляет собой комбинированное обозначение, включающее словесный элемент «ZASLON», выполненный буквами латинского алфавита стандартным шрифтом, и изобразительный элемент в виде композиции из линий. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 25 класса МКТУ.



Противопоставленный товарный знак «  » по свидетельству №936014 (приоритет от 20.09.2022, дата регистрации 17.04.2023), является комбинированным, включает словесный элемент «ZASLONARMY», выполненный буквами латинского алфавита, и изобразительный элемент в виде стилизованно выполненной птицы. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении услуг 35 класса МКТУ.

Что касается доводов возражения о несоответствии товарного знака по свидетельству №931183 требованиям, предусмотренным подпунктом 1 пунктом 3 статьи 1483 Кодекса, то коллегия отмечает следующее.

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

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

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

Анализ представленных с возражением материалов показал следующее.

Представленные лицом, подавшим возражение, новостные издания (Приложение 8-15), демонстрирующие степень информированности потребителей о подразделении «ЗАСЛОН», относятся к информации общего/информационного характера, ввиду чего не могут считаться достаточными для вывода о том, что оспариваемый товарный знак ассоциируется у потребителя исключительно с наименованием специального подразделения «ЗАСЛОН» и задачами СВО.

Таким образом, представленные материалы, включая благодарственное письмо (Приложение 18), не доказывают, что при восприятии оспариваемого товарного знака у российского потребителя возникает устойчивая ассоциативная связь с указанным обозначением на дату приоритета 24.10.2022 оспариваемого товарного знака (в качестве доказательств такой ассоциации могут выступать, например, результаты социологического опроса), а также не свидетельствуют о возможности введения потребителя в заблуждение относительно производителя товаров 25 класса МКТУ.

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

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

Сопоставительный анализ оспариваемого товарного знака и противопоставляемого товарного знака с точки зрения фонетического фактора сходства показал, сравниваемые знаки отличаются количеством произносимых звуков в обозначениях: в оспариваемом товарном знаке «Z A S L O N» количество произносимых звуков составляет 6 звуков, в то время как в противопоставляемом товарном знаке «Z A S L O N A R M Y» количество звуков составляет 10 звуков. Вместе с тем, на начальную часть «ZASLON», входящую в фонетический ряд обозначения «ZASLONARMY» противопоставляемого товарного знака, падает основное ударение в силу его первоначального и наиболее значимого расположения,

при этом данная часть обозначен полностью совпадает с оспариваемым товарным знаком.

В этой связи утверждение об отсутствии фонетического сходства является не столь очевидным, ввиду присутствия в сопоставляемых товарных знаках фонетически тождественного словесного элемента «ZASLON».

Сопоставительный анализ оспариваемого товарного знака и противопоставляемого товарного знака с точки зрения семантического фактора сходства показал, что сравниваемые знаки характеризуются наличием семантически тождественного словесного элемента «ZASLON» («zaslon» - заслон, <https://translate.academic.ru/zaslon/en/ru/>), однако данное обстоятельство не приводит к выводу об их сходстве с точки зрения смыслового фактора сходства, поскольку в оспариваемом товарном знаке присутствует элемент «ARMY» («army» – армия, <https://translate.academic.ru/army/xx/ru/>), придающий обозначению иное смысловое значение (словосочетание, состоящее из двух элементов), отличное от значения элемента «ZASLON» оспариваемого товарного знака.

Визуальное сходство оспариваемого и противопоставляемого товарного знака обусловлено присутствием в них элемента «ZASLON», выполненного буквами латинского алфавита, что свидетельствует о наличии некой степени сходства.

Анализ однородности оспариваемых товаров 25 класса МКТУ и услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне противопоставляемого товарного знака, показал следующее.

Правовая охрана оспариваемому товарному знаку по свидетельству №931183 предоставлена в отношении широкого перечня товаров 25 класса МКТУ, а именно: *«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; бутсы; бюстгальтеры; бюстгальтеры самоклеющиеся; валенки [сапоги фетровые]; варежки; воротники [одежда]; воротники съемные; вставки для рубашек; вуали [одежда]; габардины [одежда]; галоши; галстуки; галстуки-банты с широкими концами; гамаши; гамаши короткие; гетры [теплые носочно-чулочные изделия];*

голешица 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 лица [одежда], не предназначенные для медицинских или санитарных целей; 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 спортивная с цифровыми датчиками; 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 велосипедные; перчатки водительские; перчатки для лыжников; перчатки теплые для устройств с сенсорным экраном; 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».*

По мнению лица, подавшего возражение, товары 25 класса МКТУ в перечне оспариваемого свидетельства являются однородными услугам 35 класса противопоставляемого товарного знака: *«продвижение продаж для третьих лиц; продвижение товаров и услуг через спонсорство спортивных мероприятий; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]».*

Товары 25 класса МКТУ оспариваемого товарного знака относятся к такой родовой категории товаров как «одежда, обувь, головные уборы», данные товары представляют собой товары широкого ассортимента.

Услуги 35 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован противопоставляемый товарный знак, относятся к родовой категории услуг «услуги торговли», которые отражают деятельность торговых предприятий, то есть подразумевают исключительно услуги посреднических организаций (к которым относятся услуги магазинов, оптово-розничных баз и т.д.) по реализации широкого круга товаров в интересах третьих лиц.

Необходимо отметить, что под вывеской магазина могут продаваться товары самых различных категорий и производителей, каждый из которых проставляет на продукции свой товарный знак. В торговле товары переходят из сферы обращения в

сферу потребления, то есть становятся собственностью покупателя. Таким образом, основная функция магазина – торговая. При этом покупатель четко осознает разницу между производственным и торговым предприятиями.

Таким образом, товары 25 класса МКТУ оспариваемого товарного знака и услуги 35 класса МКТУ, указанные в перечне противопоставляемого товарного знака, относятся к разному роду (виду) деятельности и имеют разное назначение.

При этом важно отметить, что услуги 35 класса МКТУ противопоставляемого товарного знака не конкретизированы товарами 25 класса МКТУ.

Указанное свидетельствует об отсутствии принципиальной возможности возникновения у потребителя представления о принадлежности сравниваемых товаров и услуг одному производителю, ввиду чего коллегия делает вывод, что сопоставляемые товары 25 класса МКТУ и услуги 35 класса МКТУ не однородны.

Таким образом, у коллегии нет оснований для признания оспариваемого товарного знака по свидетельству №931183 несоответствующим требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Анализ оспариваемого товарного знака на соответствие требованиям пункта 10 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Положение пункта 10 статьи 1483 Кодекса, по общему правилу, может быть применено к товарному знаку (обозначению), представляющему собой обозначение, которое состоит из отдельных фрагментов, и один из фрагментов представляет собой товарный знак другого лиц. 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).

Иными словами, действие нормы направлено на недопущение нарушений прав третьих лиц тогда, когда факт нарушения не вызывает сомнения, а нормы пунктов 6, 8, 9 статьи 1483 Кодекса к рассматриваемой ситуации не применимы в силу незначительной роли таких спорных элементов.

Коллегия поясняет, что такая ситуация не идентична простому вхождению спорного слова в состав комбинированного обозначения. Учету подлежит его грамматическая и смысловая связь с иными элементами товарного знака, равно как и роль, которую выполняет спорный фрагмент.

В этой связи немаловажно учесть особенности композиционного построения элементов товарного знака, благодаря которым некоторые слова, являющиеся самостоятельными лексическими единицами, начинают восприниматься потребителем как единое целое в конкретном товарном знаке с учетом специфики их расположения в нем.



В составе оспариваемого товарного знака «  » словесный элемент «ZASLON», расположенный в центре знака, влияет на сущностное восприятие оспариваемого товарного знака, поскольку не занимает периферийного положения и несет основную индивидуализирующую нагрузку в знаке.

Таким образом, слово «ZASLON» не квалифицируется коллегией как самостоятельный и независимый элемент оспариваемого товарного знака, сходство которого привело бы к несоответствию регистрации требованиям пункта 10 статьи 1483 Кодекса.



Кроме того, противопоставляемый товарный знак «  » включает основной словесный элемент «ZASLONARMY», где элементы «ZASLON», «ARMY» выполнены в слитном написании шрифтом единого регистра.

Коллегия отмечает, что словесные элементы «ZASLON», «ARMY», входящие в обозначение «ZASLONARMY» противопоставляемого товарного знака несмотря на то, что являются самостоятельными лексическими единицами, с учетом композиционного построения/расположения элементов «ZASLON», «ARMY» (слитное написание единым шрифтом) воспринимаются как единый элемент знака.

Таким образом, словесный элемент «ZASLONARMY» представляет собой единую семантическую конструкцию. При сравнении с оспариваемым товарным знаком коллегией принято во внимание все обозначение в целом, а не отдельный

элемент, как это имеет место при применении положений подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, ввиду чего коллегия делает вывод, что в оспариваемом товарном знаке не содержится в качестве элемента противопоставляемый товарный знак.

С учетом вышесказанного коллегия не усматривает правовых оснований для применения положений пункта 10 статьи 1483 Кодекса.

Лицом, подавшим возражение, представлены скриншоты с сайтов популярных интернет-магазинов, а также социальных сетей (Приложение 2-6), которые демонстрируют популярные торговые площадки с продукцией под спорным обозначением «ZASLON», включая отзывы потребителей (Приложение 18). При этом коллегия отметила, что продажу одежды, обуви с использованием товарного знака , принадлежащий лицу, подавшему возражение, с ее согласия осуществляет Индивидуальный предприниматель Волкова Наталья Владимировна (Приложение 7, 16, 17).

Однако представленные распечатки касаются обозначений «ZASLON», «ZASLON armyshop», а не товарного знака , ввиду чего не были приняты во внимание.

Что касается довода лица, подавшего возражение о том, что действия правообладателя, связанные с использованием оспариваемого товарного знака, имеют признаки недобросовестности (злоупотребление правом), то следует отметить, что данное утверждение не было подтверждено актами уполномоченных органов.

В этой связи необходимо отметить, что установление наличия фактов недобросовестной конкуренции не относится к компетенции Федеральной службы по интеллектуальной собственности.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 28.12.2023, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №931183.**