

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью 4 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 28.03.2018 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), на решение Роспатента об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1297141, при этом установлено следующее.

Международная регистрация знака «QUPID» была произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (далее – МБ ВОИС) 04.04.2016 за №1297141 со сроком действия 10 лет в отношении товаров «shoes» («обувь») 25 класса МКТУ на имя «East Lion Corporation», Англия (далее – заявитель).

Роспатентом 07.12.2017 принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1297141 в отношении товаров 25 класса МКТУ.

Указанное решение было принято на основе заключения по результатам экспертизы, согласно которому знак по международной регистрации не соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, поскольку является сходным до степени смешения с товарным знаком «CUPID» по свидетельству №503284 с приоритетом от 03.08.2012, зарегистрированным на имя компании «Кьюпид Фаундейшенс, Инк», США, в отношении товаров «белье нижнее» 25 класса МКТУ, признанных однородными товарам «shoes»

(«обувь») 25 класса МКТУ, указанным в перечне международной регистрации №1297141 (далее – решение Роспатента).

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы возражения сводятся к следующему:

- знак по международной регистрации №1297141 и противопоставленный ему товарный знак по свидетельству №503284 не являются сходными по фонетическому, семантическому, графическому критериям восприятия;

- словесный элемент противопоставленного знака состоит из 5 букв и 5 звуков: «КУПИД». Заявленное обозначение состоит из 5 букв и 5 звуков – «КБЮПИД». Наличие в сравниваемых обозначениях сочетания букв «QU» (звука «КБЮ») и сочетания букв «CU» (звука «КУ»), придает произношению сравниваемых обозначений характерное звучание, совершенно отличное от звучания друг друга, что будет существенно влиять на общее фонетическое несходство заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака;

- различное написание букв «Q» и «C» в словесных элементах «QUPID» и «CUPID» обуславливает визуальное несходство сравниваемых знаков. Визуальные образы данных знаков не будут порождать в сознании потребителя ассоциации о принадлежности товарных знаков одному владельцу, поэтому потребитель не смешает визуально знак заявителя и противопоставленный ему товарный знак в хозяйственном обороте;

- обозначение «QUPID» знака по международной регистрации №1297141 является фантазийным. Словесный элемент «CUPID» противопоставленного товарного знака означает «амур, амурчик». Из изложенного следует, что в сравниваемые обозначения заложены разные семантические идеи, в связи с чем отсутствует их семантическое сходство;

- товары «обувь» 25 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1297141, являются неоднородными товарам «белье нижнее» противопоставленного товарного знака. В данном случае

товары 25 класса предназначены для разных потребителей, они имеют разное функциональное предназначение, разные каналы сбыта, то есть смешение товаров в продаже невозможно;

- правообладатель противопоставленного товарного знака предоставил безотзывное и полное согласие на регистрацию и использование обозначения «QUPID» знака по международной регистрации № 1297141 в отношении всех товаров 25 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается предоставление ему правовой охраны на территории Российской Федерации.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента и вынести решение о предоставлении правовой охраны знаку по международной регистрации №1297141 на территории Российской Федерации в отношении всех товаров 25 класса МКТУ. В качестве материалов, иллюстрирующих доводы возражения, заявителем представлен оригинал письма-согласия с переводом на русский язык [1], а также материалы о сферах деятельности заявителя и правообладателя противопоставленного товарного знака[2].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия находит доводы возражения убедительными.

С учетом даты приоритета (04.04.2016) знака по международной регистрации №1297141 правовая база для оценки его охраноспособности включает Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 №482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный №38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других

лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Исходя из требований абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком другого лица, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

Положения, предусмотренные абзацем пятым настоящего пункта, не применяются в отношении обозначений, сходных до степени смешения с коллективными знаками.

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с положениями пункта 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам. Признаки, указанные в настоящем пункте, 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).

Знаку «QUPID» по международной регистрации №1297141 было отказано в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации в отношении товаров 25 класса МКТУ, указанных в перечне международной регистрации, ввиду несоответствия требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

В рамках указанной нормы данному знаку был противопоставлен товарный знак «CUPID» по свидетельству №503284, зарегистрированный ранее на имя иного лица, в отношении товаров 25 класса МКТУ.

Вместе с тем необходимо отметить, что при анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы.

К указанным обстоятельствам относится наличие письма – согласия [2], в котором компания «Кьюпид Фаундейшенс, Инк», США, являющаяся правообладателем противопоставленного товарного знака, выразила согласие на предоставление правовой охраны знаку по международной регистрации №1297141 на территории Российской Федерации на имя заявителя в отношении заявленных товаров 25 класса МКТУ.

С учетом приведенных в абзаце 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса положений о том, что регистрация товарного знака, сходного до степени смешения с противопоставленными товарными знаками, допускается при наличии согласия их правообладателя, в том случае, если не способна ввести потребителя в заблуждение, необходимо отметить следующее.

Исходя из требований, предусмотренных законодательством, при рассмотрении вопроса регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака с согласия правообладателя противопоставленного товарного знака следует учитывать, что вероятность возникновения смешения заявленного

обозначения и противопоставленного товарного знака существенно возрастает, в частности, в случае, если:

1. заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак имеют степень сходства, приближенную к тождеству;
2. противопоставленный товарный знак широко известен среди потенциальных потребителей товара и ассоциируется с конкретным производителем;
3. противопоставленный товарный знак является коллективным товарным знаком.

Так, знак «QUPID» по международной регистрации № 1297141 и противопоставленный товарный знак «CUPID» по свидетельству №503284 не тождественны, кроме того, противопоставленный знак не является коллективным знаком и широко известным российскому потребителю знаком.

Кроме того, коллегия учла, что заявитель и правообладатель противопоставленной регистрации осуществляют свою деятельность в разных областях – производство нижнего белья и производство обуви [2]. В силу функциональных особенностей этих товаров, а также особенностей их производства, изготовитель обуви не может быть конкурентом изготовителю нижнего белья. Данные товары не являются взаимозаменяемыми для потребителя. Функциональные различия и следующие из них различия внешнего вида, естественно, не могут вызвать смешения в представлении о товаре (нижнее белье это или обувь) у потребителя.

Таким образом, заявитель и правообладатель противопоставленной регистрации осуществляют деятельность в разных областях, в отношении разного круга потребителей, в связи с чем риск смешения знаков в гражданском обороте и, как следствие, возможность введения потребителя в заблуждение представляются маловероятными.

Таким образом, наличие письма-согласия [2] от правообладателя противопоставленного товарного знака по свидетельству №503284, возможность предоставления которого предусмотрена положениями абзаца 5

пункта 6 статьи 1483 Кодекса, при отсутствии введения потребителя в заблуждение, позволяет снять указанное противопоставление и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1297141 в отношении всех заявленных товаров 25 класса МКТУ.

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

удовлетворить возражение, поступившее 28.03.2018, отменить решение Роспатента от 07.12.2017 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1297141 для товаров 25 класса МКТУ, указанных в перечне международной регистрации.