

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, в редакции Федерального закона от 12.03.2014 №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 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 поступившее 24.10.2018 возражение, поданное компанией Fairpoint Holding ApS, Дания (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1306929.

Международная регистрация №1306929 знака «**2BLIND2C**» с конвенционным приоритетом от 04.03.2016 произведена Международным Бюро ВОИС 23.06.2016 на имя заявителя (Fairpoint Holding ApS, Gydevang 4, 1. sal, DK-3450 Allerød (DK)) в отношении товаров 25 класса МКТУ «millinery; clothing; footwear» (женские головные уборы; одежда; обувь).

Роспатентом 03.07.2018 было принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1306929 в отношении всех товаров 25 класса МКТУ. Основанием для решения Роспатента явилось заключение по результатам экспертизы, мотивированное

несоответствием международной регистрации №1306929 требованиям пункта б (2) статьи 1483 Кодекса.

Согласно заключению по результатам экспертизы знак «**2BLIND2C**» по международной регистрации №1306929 является сходным до степени смешения с товарным знаком «**BLIND**» (свидетельство №380496 с приоритетом от 28.02.2008), зарегистрированным в отношении однородных товаров 25 класса МКТУ на имя компании Чомп, Инк., корпорация штата Калифорния, 225 С. Эйвиэйшн Бульвар, Эль Сегундо, штат Калифорния 90245, США.

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с выводами Роспатента о наличии сходства до степени смешения между заявленным обозначением и противопоставленным товарным знаком, обосновывая свои доводы имеющимися семантическими, графическими и фонетическими отличиями сопоставляемых обозначений. Заявитель также указывает на имеющуюся практику экспертизы по регистрации товарных знаков, включающих в свой состав словесный элемент «BLIND» и сосуществующих с противопоставленным товарным знаком по свидетельству №380496 (товарные знаки «KNOT BLIND» по свидетельству №464510, «Blind Date» по международной регистрации №756992, «BLIND FOR LOVE» по международной регистрации №1333027). Кроме того, правообладатель противопоставленного товарного знака предоставил письмо-согласие на регистрацию и использование на территории Российской Федерации знака по международной регистрации №1306929 в отношении скорректированного перечня товаров 25 класса МКТУ «женские головные уборы, одежда, обувь, не предназначенные для занятий спортом». Также в возражении отмечается, что товары заявителя и правообладателя противопоставленного товарного знака предназначены для разного круга лиц.

На основании вышеизложенных доводов в возражении изложена просьба об отмене решения Роспатента и предоставлении правовой охраны знаку по международной регистрации №1306929 на территории Российской Федерации в

отношении скорректированного перечня товаров 25 класса МКТУ, приведенного в тексте письма-согласия.

В качестве материалов, подтверждающих доводы возражения, заявителем представлены следующие документы:

- письмо-согласие от правообладателя товарного знака по свидетельству №380496;

- сведения из онлайн-словаря Мультитран относительно слова «blind»;

- информация о компании Фэйрпойнт Холдинг АпС и ее продукции;

- информация о продукции компании Чомп, Инк. с сайта <https://chompbrand.com>.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия находит доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты (04.03.2016) конвенционного приоритета международной регистрации №1306929 правовая база для оценки охраноспособности знака 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).

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.

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.

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).

Знак «**2BLIND2C**» по международной регистрации №1306929 с конвенционным приоритетом от 04.03.2016 является словесным, включает в свой состав слово «BLIND», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита, а также цифры и буквы - «2» и «2C», расположенные соответственно слева и справа от словесного элемента. Правовая охрана знака на

территории Российской Федерации испрашивается в отношении товаров 25 класса МКТУ.

Решение Роспатента об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1306929 основано на наличии сходного до степени смешения товарного знака « **BLIND** » по свидетельству №380496, принадлежащего компании Чомп, Инк., США.

Противопоставленный товарный знак « **BLIND** » по свидетельству №380496 с приоритетом от 28.02.2008 является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Товарный знак зарегистрирован, в частности, для товаров 25 класса МКТУ «одежда; обувь и головные уборы».

При сопоставительном анализе заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака по свидетельству №380496 коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы.

К указанным обстоятельствам относится наличие письма от правообладателя противопоставленного товарного знака по свидетельству №380496, в котором он выражает свое согласие относительно предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1306929 в отношении ограниченного перечня товаров 25 класса МКТУ, а именно «millinery, clothing, footwear (not directed to sport)» / «женские головные уборы, одежда, обувь, не предназначенные для занятий спортом».

Исходя из приведенных в абзаце 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса положений, 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. В этой связи необходимо отметить следующее.

Согласно требованиям законодательства, 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, сравниваемые обозначения «**2BLIND2C**» и «**BLIND**» не тождественны, при этом противопоставленный товарный знак по свидетельству №380496 не является коллективным товарным знаком.

Согласно представленной в возражении информации фирма заявителя представляет собой многопрофильную компанию, занимающуюся преимущественно производством оборудования для рыбной ловли, а также мужской и женской одежды национального и классического стиля, а правообладатель противопоставленного товарного знака производит авангардную молодежную одежду и аксессуары спортивной направленности.

По мнению заявителя и правообладателя противопоставленного товарного знака сравниваемые обозначения предназначены для разного круга потребителей, их смешение, и, следовательно, введение в заблуждение потребителей, в гражданском обороте отсутствует.

Таким образом, наличие письма-согласия от правообладателя противопоставленного товарного знака по свидетельству №380496, 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

№1306929 в отношении скорректированного перечня товаров 25 класса МКТУ «millinery, clothing, footwear (not directed to sport)».

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 24.10.2018, отменить решение Роспатента от 03.07.2018 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1306929 в отношении товаров 25 класса МКТУ «millinery, clothing, footwear (not directed to sport)».