

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном четвертой частью Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30 апреля 2020 г. № 644/261, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25 августа 2020 г. № 59454, вступившими в силу 06.09.2020, рассмотрела возражение, поступившее 30.06.2021, поданное компанией Блоуфиш, ЛЛК, Соединенные Штаты Америки (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2019718631, при этом установлено следующее.

Словесное обозначение «BLOWFISH MALIBU» по заявке №2019718631 было подано 19.04.2019 на регистрацию товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 25 класса МКТУ «обувь».

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2019718631 было принято 11.06.2020 на основании заключения по результатам экспертизы, в котором указано, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку сходно до степени смешения с комбинированным товарным знаком «MALIBU», зарегистрированным под № 147257 (с приоритетом от 12.07.95, продлен до 12.07.25) на имя Дзе Абсолют Кампани Актиеболаг, С-117 97 Стокгольм, Швеция, для однородных товаров 25 класса.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 30.06.2021 поступило возражение, в котором заявитель сообщает, что им было получено письмо, в котором владелец противопоставленного товарного знака дает свое согласие на использование и регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака на территории Российской Федерации в отношении всех заявленных товаров 25 класса.

В письме-согласии владелец противопоставленного товарного знака указывает, что, по его мнению, регистрация и использование заявленного обозначения в качестве товарного знака на территории Российской Федерации в отношении заявленных товаров 25 класса не вызовет смешения товарных знаков на рынке и не будет являться причиной введения потребителя в заблуждение.

В возражении представлен сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака, на основании которого заявитель делает вывод, что заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак отличаются фонетически, визуально и семантически, соответственно, они не являются сходными до степени смешения.

Заявитель полагает, что сравниваемые товарные знаки не будут порождать в сознании потребителя ассоциации об их принадлежности одному владельцу, поэтому потребитель не смешает товарный знак заявителя и противопоставленный товарный знак в хозяйственном обороте.

С учетом изложенного, заявитель полагает, что предоставление правовой охраны заявленному обозначению в отношении всего заявленного перечня товаров не будет противоречить положениям пункта 6 статьи 1483 Кодекса и просит принять решение о регистрации заявленного обозначения по заявке 2019718631 в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров 25 класса.

К возражению приложены:

- копия письма-согласия от правообладателя товарного знака по свидетельству № 147257 с переводом-аннотацией на русский язык;

- результаты поиска по обозначению "blowfish malibu" в поисковой системе "Яндекс";

- результаты поиска по обозначению "blowfish malibu" в поисковой системе "Google";

- сведения об адресе заявителя (<https://blowfishshoes.com/contact/>).

Оригинал упомянутого письма-согласия представлен на заседании коллегии.

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

С учетом даты подачи (19.04.2019) заявки №2019718631 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20 июля 2015 года №482, и введенные в действие 31 августа 2015 года (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.

Согласно пункту 46 Правил регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в пункте 6 статьи 1483 Кодекса, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя.

Согласно пункту 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 пункту 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями 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).

Как указано выше, в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «BLOWFISH MALIBU», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана товарного знака испрашивается в отношении товаров 25 класса МКТУ «обувь».

В качестве препятствия для предоставления правовой охраны товарному знаку по заявке №2019718631 был указан товарный знак по свидетельству №147257,



представляющий собой комбинированное обозначение «  », включающее изображение двух пальм и расположенный над ними словесный элемент «MALIBU», выполненный оригинальным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Товарный знак охраняется в отношении товаров 25 класса МКТУ «одежда, обувь, головные уборы».

Сходство заявленного обозначения с противопоставленным знаком было установлено на основании фонетического сходства словесных элементов «BLOWFISH MALIBU» - «MALIBU», обусловленного полным фонетическим вхождением в заявленное обозначение словесного элемента противопоставленного товарного знака, а также совпадением товаров 25 класса МКТУ «обувь», которые характеризуются одинаковым назначением, кругом потребителей и условиями реализации.

Вместе с тем, правообладатель противопоставленного знака по международной регистрации предоставил заявителю безотзывное письмо-согласие на регистрацию товарного знака по заявке №2019718631 на имя заявителя в отношении товаров 25 класса МКТУ.

Представленное письмо-согласие свидетельствует об урегулировании интересов заявителя и правообладателя противопоставленного знака в гражданском обороте на территории Российской Федерации. Кроме того, сравниваемые обозначения не являются тождественными, имеют графические и фонетические различия, обуславливающие различное общее зрительное впечатление от их восприятия потребителем, в связи с чем регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака не будет вводить потребителя в заблуждение.

Соответственно, противопоставленный знак более не может препятствовать регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров 25 класса МКТУ.

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

удовлетворить возражение, поступившее 30.06.2021, отменить решение Роспатента от 11.06.2020 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2019718631.