

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 30.04.2020 №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 29.09.2022, поданное компанией L'OREAL, Франция (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 №1617692, при этом установлено следующее.

Знак «OVER THE TOP» по международной регистрации №1617692 зарегистрирован в Международном бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности 16.07.2021 с конвенционным приоритетом от 16.03.2021 на имя заявителя в отношении товаров 03 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Роспатентом было принято решение от 12.07.2022 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку «OVER THE TOP» по международной регистрации №1617692 в

отношении заявленных товаров 03 класса МКТУ, по основаниям предусмотренным требованиями пункта 6 статьи 1483 Кодекса (далее – решение Роспатента).

Заключение экспертизы мотивировано тем, что знак по международной регистрации №1617692 сходен до степени смешения со знаком, правовая охрана которому на территории Российской Федерации предоставлена на имя иного лица с более ранним приоритетом, а именно с товарным знаком «**OVER THE TOP**» по свидетельству №180239 [1] с приоритетом от 20.04.1998 в отношении товаров 03 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 03 класса МКТУ.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 29.09.2022 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- приведенное в упомянутом решении Роспатента основание для отказа в регистрации заявленного обозначения в настоящее время преодолено, поскольку правовая охрана товарного знака по свидетельству №180239 была досрочно прекращена на территории Российской Федерации в отношении всех товаров 03 класса МКТУ (основание – решение Суда по интеллектуальным правам по делу №СИП-284/2022 от 09.09.2022).

На основании вышеизложенного, заявитель просит отменить решение Роспатента от 12.07.2022 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку «**OVER THE TOP**» по международной регистрации №1617692 в отношении всех заявленных товаров 03 класса МКТУ.

В качестве материалов, иллюстрирующих доводы возражения, заявителем представлена копия решения Суда по интеллектуальным правам по делу №СИП-284/2022 от 09.09.2022 (приложение №1).

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (16.03.2021) конвенционного приоритета международной регистрации №1617692 правовая база для оценки охраноспособности знака на территории Российской Федерации 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 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 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.

Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42-44 настоящих Правил.

Исходя из положений пункта 42 Правил, сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

Признаки, указанные в пункте 42 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).

Знак «OVER THE TOP» по международной регистрации №1617692 представляет собой словесное обозначение, выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Как было указано выше, решение Роспатента об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1617692 в отношении всех заявленных товаров 03 класса МКТУ основано на наличии сходного до степени смешения знака по свидетельству №180239.

Противопоставленный товарный знак «**OVER THE TOP**» по свидетельству №180239 [1] является словесным, выполненным стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении товаров 03 класса МКТУ.

При анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы.

К указанным обстоятельствам относится наличие решения Суда по интеллектуальным правам по делу №СИП-284/2022 от 09.09.2022 (приложение №1), согласно которому правовая охрана противопоставленного

знака по свидетельству №180239 [1] была досрочно прекращена на территории Российской Федерации в отношении всех товаров 03 класса МКТУ в связи с неиспользованием. Таким образом, противопоставленный товарный знак по свидетельству №180239 [1] не может служить препятствием для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров 03 класса МКТУ.

Наличие вышеуказанных обстоятельств позволяет снять противопоставление [1], а, следовательно, у коллегии имеются основания для отмены решения Роспатента от 12.07.2022 и предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1617692 в отношении всех заявленных товаров 03 класса МКТУ в соответствии с требованиями, регламентированными пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 29.09.2022, отменить решение Роспатента от 12.07.2022, предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1617692 в отношении всех товаров 03 класса МКТУ.