

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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 30.04.2020 № 644/261 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454) (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 21.05.2021 возражение, поданное Сьюприм Италфиго Сагл, Швейцария (далее – заявитель), на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2019721409, при этом установлено следующее.

Обозначение « **SUPREME GRIP** » по заявке № 2019721409, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 07.05.2019, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 18 и 25 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 29.07.2020 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2019721409 на основании положений пункта 6 статьи 1483 Кодекса. Согласно заключению по результатам экспертизы заявленное обозначение сходно до степени смешения с:



- товарным знаком «  » по свидетельству № 681568 (приоритет от 10.05.2017), зарегистрированным на имя Чаптер 4 Корп. ДБА Суприм, Соединенные Штаты Америки, в отношении товаров 18, 25 и услуг 35 классов МКТУ;

The image shows the word "Supreme" in a white, bold, sans-serif font, centered within a solid red rectangular background.

- обозначением «» по заявке № 2019707591, заявленным на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров 09, 18, 28 и услуг 35 классов МКТУ на имя Чаптер 4 Корп. ДБА Суприм, Соединенные Штаты Америки (выдано свидетельство № 811387, приоритет от 22.02.2019);



- знаком «» по международной регистрации № 1448210, зарегистрированным на имя INTERNATIONAL BRAND FIRM LTD, Соединенное Королевство, правовая охрана которого испрашивалась на территории Российской Федерации с приоритетом от 27.08.2018 в отношении товаров и услуг 18, 25 и 35 классов МКТУ.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 21.05.2021, заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 29.07.2020. Доводы возражения сводятся к следующему:

- между заявителем и правообладателем противопоставленных товарных знаков (заявителем противопоставленных заявок) заключен договор о переходе права на регистрацию товарного знака по заявке № 2019721409;

- право на международную регистрацию № 1448210 также передано Chapter 4 Corp., Соединенные Штаты Америки (см. публикацию The WIPO Gazette of International Marks № 2020/40);

- единственное препятствие для регистрации заявленного обозначения устранено.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 29.07.2020 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2019721409 в отношении всех заявленных товаров на имя нового заявителя (Чаптер 4 Корп. ДБА Суприм, Соединенные Штаты Америки).

К возражению приложены следующие материалы:

(1) копия договора о переходе права на регистрацию товарного знака по заявке № 2019721409;

(2)копия публикации международной регистрации № 1448210.

В связи с заявлением о внесении изменений в материалы заявки, касающихся сведений о заявителе, представленным в ходе рассмотрения возражения на основании положений пункта 2 статьи 1500 Кодекса, рассмотрение возражения было перенесено.

Заявление об изменении заявителя было удовлетворено 20.08.2021.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия находит доводы возражения убедительными.

С учетом даты подачи (07.05.2019) заявки № 2019721409 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя упомянутый выше 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.

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 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).

Заявленное обозначение «**SUPREME GRIP**» по заявке № 2019721409 является словесным, выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами английского алфавита в одну строку. Правовая охрана товарного знака по заявке № 2019721409 испрашивается в отношении товаров 18 и 25 классов МКТУ, указанных в заявке.

Анализ соответствия заявленного обозначения пункту 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Противопоставленные товарные знаки «», «» и «» (регистрации №№ 681568, 811387, 1448210) являются комбинированными, состоят из словесных элементов «Supreme», «Supreme» и «Supreme Spain», выполненных буквами английского алфавита на фоне плашек красного и желтого цветов, соответственно (см. описание знаков).

Анализ статуса противопоставленных регистраций показал, что знаку «» по международной регистрации № 1448210 решением Роспатента от 10.09.2020 отказано в предоставлении правовой охраны на

территории Российской Федерации, что является основанием для снятия данного противопоставления.

Что касается иных регистраций, то они являются действующими, имеют более ранние приоритеты.

Заявитель в своем возражении не оспаривает вывод о сходстве заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков, а также однородность заявленных товаров товарам противопоставленных регистраций.

Вместе с тем заявителем указано на обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения по результатам экспертизы заявленного обозначения.

К указанным обстоятельствам относится тот факт, что в материалы заявки № 2019721409 20.08.2021 внесены сведения об изменении заявителя, в соответствии с которыми право на регистрацию товарного знака по заявке № 2019721409 передано компании Чаптер 4 Корп. ДБА Суприм, Соединенные Штаты Америки, являющейся правообладателем противопоставленных товарных знаков.

Таким образом, обстоятельства, послужившие основанием для признания несоответствия товарного знака по заявке № 2019721409 пункту 6 статьи 1483 Кодекса, устранены.

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

удовлетворить возражение, поступившее 21.05.2021, отменить решение Роспатента от 29.07.2020 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2019721409.