

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном Гражданским кодексом 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, рассмотрела поступившее 08.11.2021 возражение компании Fox International Group Limited, Великобритания (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1540813 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Международная регистрация знака за № 1540813 от 22.05.2020 была произведена на имя заявителя в отношении товаров 18, 25 и 28 классов МКТУ.

Знак по международной регистрации № 1540813 представляет собой



комбинированное обозначение

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 05.07.2021 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1540813.

Отказ в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации рассматриваемому знаку в отношении товаров 18 и 25 классов МКТУ по результатам экспертизы, согласно уведомлению о предварительном отказе от 23.11.2020, был обусловлен его несоответствием требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, так как данный знак сходен до степени смешения в отношении однородных товаров 18 и 25 классов МКТУ с товарными знаками по

свидетельствам №№ 733094 («**Matrix**») и 315306 («**MATRIX**»), охраняемыми на имя другого лица и имеющими более ранние приоритеты.

При этом в данном уведомлении о предварительном отказе было отмечено и то, что символ ® является неохраняемым элементом на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, так как он не обладает различительной способностью.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 08.11.2021 поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 05.07.2021. Доводы возражения сводятся к тому, что правообладателем противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №№ 733094 и 315306 (компанией Sport & Fashion Management Pte. Ltd., Сингапур) было выражено согласие на предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации рассматриваемому знаку по международной регистрации № 1540813 на имя заявителя в отношении всех товаров, приведенных в данной международной регистрации знака, в связи с чем им было предоставлено заявителю соответствующее письмо-согласие.

На основании изложенного в возражении заявителем была выражена просьба об отмене решения Роспатента и предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации рассматриваемому знаку по международной регистрации № 1540813 в отношении всех товаров, приведенных в данной международной регистрации знака.

К возражению был приложен оригинал вышеупомянутого письма-согласия от 10.06.2021 (далее – [1]).

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

С учетом даты международной регистрации (22.05.2020) правовая база для оценки охраноспособности рассматриваемого знака на территории Российской Федерации включает в себя Кодекс.

В соответствии с абзацем 1 и 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 абзацем 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в подпунктах 1 и 2 настоящего пункта, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя.

Знак по международной регистрации № 1540813 от 22.05.2020 представляет



собой комбинированное обозначение , состоящий из словесного элемента «**MATRIX**», выполненного оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита, последняя из которых стилизована под изображение рыбки в сочетании с символом ® в качестве ее глаза. При этом вывод экспертизы о том, что символ ® является неохраняемым элементом на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, заявителем в возражении никак не оспаривается. Предоставление правовой охраны этому знаку на территории Российской Федерации испрашивается, в частности, отношении товаров 18 и 25 классов МКТУ.

Противопоставленные товарные знаки по свидетельствам № 733094 с приоритетом от 21.03.2019 («**Matrix**») и № 315306 с приоритетом от 30.11.2004 («**MATRIX**») представляют собой соответствующие словесные обозначения, выполненные стандартными шрифтами буквами латинского алфавита. Данные товарные знаки охраняются, в частности, в отношении товаров 18 и 25 классов МКТУ.

Однако правообладателем данных противопоставленных товарных знаков (компанией Sport & Fashion Management Pte. Ltd., Сингапур) было выражено согласие на предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации рассматриваемому знаку по международной регистрации № 1540813 на

имя заявителя в отношении всех товаров, приведенных в данной международной регистрации знака, что подтверждается соответствующим письмом-согласием [1].

На основании письма-согласия [1], принимая во внимание имеющиеся у сопоставляемых знаков отличия (по шрифтовому их исполнению и по наличию в рассматриваемом знаке изобразительного элемента в виде изображения рыбки, под которое стилизована его последняя буква и которое отсутствует в противопоставленных словесных товарных знаках), коллегия не усматривает оснований для вывода о том, что рассматриваемый международный знак может явиться причиной введения в заблуждение потребителя, и, следовательно, считает возможным в соответствии с абзацем 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса признать то, что противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №№ 733094 и 315306 не препятствуют предоставлению правовой охраны на территории Российской Федерации рассматриваемому знаку по международной регистрации № 1540813.

Таким образом, не имеется каких-либо оснований для признания рассматриваемого знака не соответствующим требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении всех приведенных в данной международной регистрации знака товаров.

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

удовлетворить возражение, поступившее 08.11.2021, отменить решение Роспатента от 05.07.2021 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1540813 в отношении всех товаров, приведенных в данной международной регистрации знака, с исключением из объема его правовой охраны символа ® как неохраняемого элемента.