


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 апреля 2020 №644/261, вступившими в силу с 06.09.2020, рассмотрела поступившее 08.07.2022 возражение компании FENDI SRL, Италия (далее – заявители), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1569562.




Международная регистрация №1569562 знака «» с конвенционным приоритетом от 17.07.2020 произведена Международным Бюро ВОИС 29.07.2020 в отношении товаров и услуг 09, 11, 14, 18, 20, 24, 25, 25, 27, 35 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ) на имя заявителя (FENDI SRL, Palazzo della Civiltà Italiana, Quadrato della Concordia 3, I-00144 ROMA (IT)). На территории Российской Федерации заявитель ограничил заявленный перечень товаров товарами 11 класса МКТУ.


Роспатентом 29.09.2021 было принято решение о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1569562 в отношении части товаров 11 класса МКТУ «*apparatus for heating, steam generating, cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and sanitary purposes;*

bath fittings; fountains; ornamental fountains». В отношении другой части заявленных товаров 11 класса МКТУ «*apparatus for lighting, lamp casings; lamp glasses; lamp globes; lamp mantles; lamp reflectors; lamp shades; lampshade holders; lamp holders; chandeliers*» в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1569562 было отказано по основаниям его несоответствия пункту 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Согласно доводам экспертизы, изложенным в предварительном отказе




Роспатента от 05.03.2021, знак «» по международной регистрации №1569562

является сходным до степени смешения со знаком « **f. fabbian**» (международная регистрация №533678 с конвенционным приоритетом от 25.08.1988), правовая охрана которому на территории Российской Федерации предоставлена в отношении однородных товаров 25 класса МКТУ на имя компании FABBIAN S.R.L., Via Santa Brigida, 50, I-31023 Resana, Treviso (IT).

В поступившем возражении заявитель указывает на наличие принадлежащей ему серии знаков, включающей в качестве индивидуализирующего элемента



изобразительный элемент «» (международные регистрации №426760, №479071, №483804, №484880, №492943, №1491494, №1249009, №922999, №906324, №1129982, №942005, №942004, №937334, №909728, №909730, №561773, №959038, №791073), а также приводит доводы относительно отсутствия сходства до степени смешения сопоставляемых знаков по международным регистрациям №1569562 и №533678. Также в возражении содержится информация о деятельности компаний FENDI SRL и FABBIAN S.R.L., а также указывается на наличие письма-согласия от правообладателя противопоставленного знака по международной регистрации №533678.

В свете изложенного заявитель просит предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1569562 для всех заявленных товаров 11 класса МКТУ.

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

С учетом даты конвенционного приоритета (17.07.2020) знака по международной регистрации №1569562 правовая база для оценки его охраноспособности 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 тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если совпадает с ним во всех элементах. 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 43 Правил сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: 1) внешняя форма; 2) наличие или отсутствие симметрии; 3) смысловое значение; 4) вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и тому подобное); 5) сочетание цветов и тонов.


Признаки, указанные в пункте 43 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 «» по международной регистрации №1569562 с конвенционным приоритетом от 17.07.2020 является изобразительным, включает комбинацию из двух латинских букв «F», находящихся в прямом и перевернутом положениях. Предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1569562 испрашивается в отношении товаров 11 класса МКТУ «*apparatus for lighting, heating, steam generating, cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and sanitary purposes; bath fittings; fountains; lamp casings;*

lamp glasses; lamp globes; lamp mantles; lamp reflectors; lamp shades; lampshade holders; ornamental fountains; lamp holders; chandeliers».


Отказ в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации



знаку «» по международной регистрации №1569562 для товаров 11 класса МКТУ основан на выводе о его несоответствии требованиям пункта 6 (2) статьи 1483


Кодекса в связи с наличием комбинированного знака « **f. fabbian**» по международной регистрации №533678, принадлежащего компании FABBIAN S.R.L., Италия.



Противопоставленный знак « **f. fabbian**» по международной регистрации №533678 с конвенционным приоритетом от 25.08.1988 является комбинированным, включает в свой состав словесный элемент «F. FABBIAN», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита, а также изобразительный элемент в виде комбинации двух латинских букв «F», находящихся в прямом и перевернутом положениях, которые заключены в квадратную рамку. Правовая охрана на территории Российской Федерации противопоставленному знаку по международной регистрации №533678 предоставлена в отношении товаров 11, 20, 21 классов МКТУ, в частности, товаров 11 класса МКТУ «*lustres, lampes, appliques, lampes de bureau, plafonniers, lanternes, appareils d'éclairage*».




Сопоставительный анализ знака «» по международной регистрации

№1569562 и противопоставленного знака « **f. fabbian**» по международной регистрации №533678 показал, что они включают в свой индивидуализирующий изобразительный элемент в виде комбинации двух латинских букв «F», находящихся в прямом и перевернутом положениях, на которых акцентируется внимание потребителя. Указанные элементы производят сходное

зрительное впечатление, которое приводит к выводу об ассоциировании сравниваемых знаков друг с другом в целом. При этом сравниваемые знаки предназначены для индивидуализации однородных товаров 11 класса МКТУ, относящихся к осветительным приборам. Указанные обстоятельства свидетельствуют о наличии сходства до степени смешения между сравниваемыми знаками по международным регистрациям №1569562 и №533678.

Коллегией приняты к сведению сведения о наличии у заявителя исключительного права на серию товарных знаков, основанную на изобразительном



эlemente «», а также данные о деятельности компаний заявителя и правообладателя противопоставленного знака.

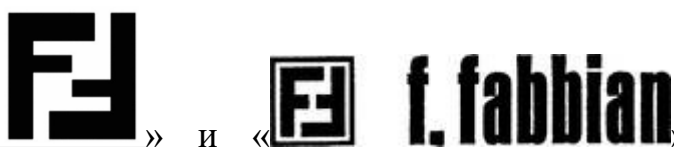
Вместе с тем при сопоставительном анализе знака по международной регистрации №1569562 и противопоставленного знака по международной регистрации №533678 коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке оспариваемого решения Роспатента от 29.09.2021 и являются основанием для удовлетворения поступившего возражения. К таким обстоятельствам относится письмо-согласие, предоставленное компанией FABBIAN S.R.L., Италия, в котором указанное лицо не возражает против предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1569562 для всех заявленных товаров 11 класса МКТУ.



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 знаки «» и « **f. fabbian**» не тождественны, а являются сходными до степени смешения, как это отмечалось выше. Кроме того, противопоставленный знак по международной регистрации №533678 не является коллективным или общеизвестным товарным знаком.

Наличие письма-согласия от правообладателя противопоставленного знака по международной регистрации №533678, возможность предоставления которого предусмотрена положениями абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, при отсутствии сведений о введении потребителя в заблуждение, позволяет снять указанное противопоставление.

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

удовлетворить возражение, поступившее 08.07.2022, отменить решение Роспатента от 29.09.2021 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1569562 в отношении заявленных товаров 11 класса МКТУ «apparatus for lighting, heating, steam generating, cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and sanitary purposes; bath fittings; fountains; lamp casings; lamp glasses; lamp

globes; lamp mantles; lamp reflectors; lamp shades; lampshade holders; ornamental fountains; lamp holders; chandeliers».