

## 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 апреля 2020 г. № 644/261, рассмотрела поступившее 05.07.2021 возражение, поданное SHU Clothes Limited (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2019752299, при этом установила следующее.

Регистрация словесного товарного знака «SHU» по заявке №2019752299 с датой поступления в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности от 17.10.2019 испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 09, 18 и 25 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Решение Роспатента от 03.03.2021 об отказе в государственной регистрации товарного знака было принято на основании его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное несоответствие обосновывается в заключении по результатам экспертизы тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения со знаком «shu» по международной регистрации № 702321 [1] с конвенционным приоритетом от 15.01.98, правовая охрана которому предоставлена на имя Think Schuhwerk GmbH Hauptstrasse 35 Korfing в отношении однородных товаров 09, 18, 25 классов МКТУ.

Заявитель выразил свое несогласие с данным решением в поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) возражении, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель ожидает от правообладателя противопоставленного знака экземпляр письма-согласия на регистрацию заявленного обозначения в Российской Федерации в порядке абзаца пятого пункта 6 статьи 1483 Кодекса. Заявитель имеет достаточные основания считать, что оригинальный экземпляр письма-согласия будет получен в ближайшее время;

- переговоры с правообладателем противопоставленного товарного знака (далее – правообладатель) находятся в заключительной стадии и заявитель организует подписание оригинального экземпляра письма-согласия, соответствующего российскому законодательству. Заявитель находится в контакте с правообладателем длительное время и возражений по вопросу выдачи согласия к настоящему времени не получал;

- заявленное обозначение не является тождественным товарному знаку [1], так как не совпадает во всех элементах, учитывая, что противопоставленный знак является комбинированным, а заявленное обозначение – словесным;

- одновременная правовая охрана товарных знаков для однородных товаров 09, 18, 25 классов МКТУ не может являться причиной введения в заблуждение потребителей, так как заявленное обозначение — известный бренд SHU заявителя, который реально и активно длительное время используется в Российской Федерации для маркировки заявленных товаров 09, 18, 25 классов МКТУ (см. информацию на сайте заявителя [https:// shuclthes.com](https://shuclthes.com));

- заявитель обращает внимание коллегии на то, что даже в Европейском Союзе - основном рынке для правообладателя противопоставление (оппозиция) знака [1] заявке SHU заявителя № 018275744 в Европейском Союзе было снято (отозвано самим правообладателем). Товарный знак Европейского Союза SHU заявителя был зарегистрирован 28.06.2021. Это означает, что правообладатель не усматривает риска введения потребителей в заблуждение при совместной регистрации двух товарных знаков.

На основании изложенного заявителем была выражена просьба о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака для всех заявленных товаров.

По результатам рассмотрения данного возражения было принято решение Роспатента от 08.09.2021, которым было отказано в удовлетворении возражения, поступившего 05.07.2021, и оставлено в силе решение Роспатента от 03.03.2021.

Не согласившись с указанным решением, заявитель обратился с иском заявлением в Суд по интеллектуальным правам (далее – Суд). Решением Суда от 12 августа 2022 года по делу № СИП-1307/2021 [2] было признано недействительным решение Роспатента от 08 сентября 2021 года, которым было оставлено в силе решение Роспатента от 03.03.2021 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2019752299.

Указанным решением Суд обязал Роспатент повторно рассмотреть возражение от 05.07.2021 компании SHU Clothes Limited.

В соответствии со статьей 12 Гражданского кодекса Российской Федерации признание недействительным решения Роспатента влечет за собой восстановление положения, существовавшего до нарушения права, ввиду чего возражение от 05.07.2021 подлежит рассмотрению с учетом выводов, приведенных в вышеуказанном судебном акте.

В связи с указанным возражение компании SHU Clothes Limited на решение Роспатента от 03 марта 2021 года рассматривается повторно с учетом вынесенного решения Суда по интеллектуальным правам в части отказа в регистрации товарного знака для товаров 09 и 25 классов МКТУ с учетом предоставленного письма-согласия.

Заявитель представил в дополнение к возражению оригинал письма-согласия от правообладателя противопоставленного знака.

Изучив материалы дела и выслушав участвующих в рассмотрении возражения, коллегия сочла изложенные в нем доводы убедительными.

С учетом даты (27.12.2019) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 №482, зарегистрированным в Минюсте РФ 18.08.2015, регистрационный № 38572, с датой начала действия 31 августа 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 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 настоящем пункте, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

Заявленное обозначение «**SHU**» является словесным элементом, выполненным стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Государственная регистрация товарного знака испрашивалась для товаров 09, 18 и 25 классов МКТУ.

Основанием для отказа в государственной регистрации заявленного обозначения послужило его несоответствие требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса ввиду наличия сходного до степени смешения и имеющего

более ранний приоритет знака **shu**\_\_\_\_. [1], правовая охрана которому была предоставлена на имя другого лица в отношении однородных товаров.

Противопоставленный товарный знак [1] зарегистрирован для товаров 09 класса МКТУ - Spectacles and spectacle frames/Очки и оправы для очков; 18 класса МКТУ - Trunks and travelling bags; bags and purses made of leather or of leather imitations/Сундуки дорожные и саквояжи; сумки и кошельки из кожи или имитации кожи; 25 класса МКТУ - Outer garments and underwear for men, women and children; footwear, belts (clothing)/Верхняя одежда и нижнее белье для мужчин, женщин и детей; обувь, ремни (одежда).

С учетом судебного акта [2] государственная регистрация товарного знака испрашивается в отношении всех заявленных товаров 09 и части товаров 25 классов МКТУ согласно предоставленному письму-согласию.

Анализ материалов дела с учетом судебного акта [2] показал, что правообладателем противопоставленного знака [1] было выражено согласие с регистрацией и использованием на территории Российской Федерации обозначения по заявке №2019752299 на имя заявителя в отношении всех заявленных товаров 09 (оправы для очков; очки [оптика]; очки солнцезащитные; сумки для переносных компьютеров; футляры для очков; чехлы для переносных компьютеров) и следующих товаров 25 (бриджи; брюки; джерси [одежда]; жилеты; изделия спортивные трикотажные; кепки [головные уборы]; комбинезоны [одежда]; костюмы; куртки [одежда]; куртки из шерстяной материи [одежда]; легинсы [штаны]; лифы; майки спортивные; манишки; манто; носки; одежда верхняя; одежда готовая; одежда непромокаемая; одежда; пальто; парки; рубашки; свитера; трикотаж [одежда]; уборы головные; футболки; шляпы) классов МКТУ, что подтверждается оригиналом письма-согласия, представленного заявителем в Суд и в дополнение к возражению.

Указанный документ свидетельствует об отсутствии столкновения интересов заявителя и правообладателя противопоставленного знака в гражданском обороте.

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 связи с указанным коллегия считает необходимым отметить следующее.

Сравниваемые обозначения не являются тождественными, имеются графические отличия, обусловленные наличием в них разного шрифтового выполнения словесных элементов, а также наличием изобразительных элементов в противопоставленном знаке. Об отсутствии вероятности смешения и введения потребителя в заблуждение при регистрации и использовании сравниваемых знаков указано также в письме-согласии правообладателя знака [1].

Таким образом, коллегией установлено, что с учетом дополнительных обстоятельств (письма-согласия) заявленное обозначение может быть зарегистрировано для вышеуказанных товаров 09 и 25 классов МКТУ.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 05.07.2021, отменить решение Роспатента от 03.03.2021 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2019752299.**