

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 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, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее в Федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 30.12.2020, поданное Monsieur Nicolas CHAVOT, Франция, Париж (далее - заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) от 08.05.2020 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1445976, при этом установлено следующее.

Международная регистрация знака с конвенционным приоритетом от 16.05.2018 была произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (МБ ВОИС) за №1445976 на имя заявителя в отношении товаров 03, 04 классов МКТУ.

Знак по международной регистрации №1445976 представляет собой словесное обозначение «**ETHER**», выполненное буквами латинского алфавита в оригинальной графической манере.

Согласно решению Роспатента от 08.05.2020 принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1445976 в отношении товаров 03 класса МКТУ,

мотивированное в заключении по результатам экспертизы его несоответствием требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы указано, что знак по международной регистрации №1445976 сходен до степени смешения с ранее зарегистрированным на имя другого лица товарным знаком «ATHER» по свидетельству №709020 с приоритетом от 02.03.2018 в отношении товаров 03 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 03 класса МКТУ [1].

Вывод экспертизы о сходстве сравниваемых знаков основан на фонетическом сходстве их словесных элементов «AETHER»/«ATHER».

В поступившем возражении заявитель выразил несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- с целью преодоления отказа в регистрации знаку по международной регистрации №1445976 для вышеуказанной части товаров 03 класса МКТУ, относящихся к категории парфюмерно-косметических средств, заявитель заключил договор с правообладателем противопоставленного товарного знака по свидетельству №709020 об отчуждении исключительного права на товарный знак №709020 для части товаров 03 класса МКТУ, относящихся к категории парфюмерно-косметических средств, и части однородных товаров 05 класса МКТУ;

- также, правообладатель противопоставленного товарного знака по свидетельству №709020, выдал письмо-согласие на регистрацию и использование на территории Российской Федерации знака по международной регистрации №1445976 в отношении заявленных товаров 03 класса МКТУ, фактически подтвердил, что не видит риска в сосуществовании знаков на российском рынке ни для себя, ни для заявителя, ни для потребителей.

На основании изложенного заявитель выразил просьбу об отмене решения Роспатента от 08.05.2020 и предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации вышеуказанному знаку в отношении заявленных товаров 03 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, коллегия установила следующее.

С учетом даты конвенционного приоритета (16.05.2018) правовая база для оценки его охраноспособности 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.

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.

Положения, предусмотренные абзацем пятым настоящего пункта, не применяются в отношении обозначений, сходных до степени смешения с коллективными знаками.

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.

В соответствии с положениями пункта 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

Признаки, указанные в настоящем пункте, 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 №1445076 представляет собой словесное обозначение «**ETHER**», выполненное буквами латинского алфавита в оригинальной графической манере. Предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку испрашивается в отношении товаров 03 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак [1] является словесным «Ather», выполненным стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении товаров 03 класса МКТУ.

Как было указано выше, решение Роспатента об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1445976 в отношении товаров 03 класса МКТУ основано на наличии сходного до степени смешения товарного знака [1].

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

К указанным обстоятельствам относится то, что заявителем представлено письменное согласие от правообладателя противопоставленного товарного знака [1] для предоставления правовой охраны знаку по международной регистрации №1445976 на территории Российской Федерации в отношении всех заявленных товаров 03 класса МКТУ.

С учетом приведенных в абзаце 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса положений о том, что 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, необходимо отметить следующее.

Исходя из требований, предусмотренных законодательством, 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, заявленный знак «**ETHER**» и противопоставленный товарный знак [1] «Ather» не тождественны, при этом противопоставленный знак [1] не является коллективным товарным знаком, а также отсутствуют сведения о его широкой известности российскому потребителю.

Таким образом, принимая во внимание то, что в соответствии с положениями абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса допускается регистрация товарного знака, сходного до степени смешения с противопоставленным товарным знаком, при наличии согласия его правообладателя, у коллегии имеются основания для отмены решения Роспатента от 08.05.2020 в отношении товаров 03 класса МКТУ и предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1445976 в отношении указанных товаров 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 30.12.2020, отменить решение Роспатента от 08.05.2020 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1445976 в отношении товаров 03, 04 классов МКТУ.