

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), рассмотрела возражение, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 30.11.2022, на решение Роспатента об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1579137 (далее – решение Роспатента), поданное Dsquared2 Trademarks Limited, Ирландия (далее – заявитель), при этом установила следующее.


Международная регистрация знака «**ICON**» произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (далее – МБ ВОИС) 01.12.2020 за №1579137 на имя заявителя в отношении товаров/услуг 03, 09, 18, 25, 35 классов МКТУ, приведенных в перечне регистрации.


Знак по международной регистрации №1579137 в отношении товаров 03, 09, 18, 20 классов МКТУ имеет конвенционный приоритет от 26.08.2020.


В последующем заявителем из перечня знака товары 03 класса МКТУ были исключены (запись внесена 06.01.2023).


Решением Роспатента от 30.01.2022 знаку по международной регистрации №1579137 было отказано в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации по основаниям, предусмотренным пунктом 6 статьи 1483


Кодекса, в связи с его сходством до степени смешения со следующими товарными знаками:


- «» по свидетельству №525156 с приоритетом от 24.07.2012 (срок действия исключительного права продлен до 24.07.2032), зарегистрированным на имя ООО «АЙКОН», Москва, в отношении услуг 35, 41, 42 классов МКТУ;

- «» по свидетельству №603314 с приоритетом от 14.05.2015, зарегистрированным на имя Березкина В.А., Москва, в отношении товаров 03, 06, 11, 18, 20, 21, 24, 30, 32 классов МКТУ;


- «» по свидетельству №498892 с приоритетом от 13.01.2012 (срок действия исключительного права продлен до 13.01.2032), зарегистрированным на имя ЛеМанс Корпорейшн, Соединенные Штаты Америки, в отношении товаров 09, 25 классов МКТУ;

- «» по свидетельству №499288 с приоритетом от 24.01.2012 (срок действия исключительного права продлен до 24.01.2032), зарегистрированным на имя ЛеМанс Корпорейшн, Соединенные Штаты Америки, в отношении товаров 09 класса МКТУ;

- «» по свидетельству №731856 с приоритетом от 29.06.2018, зарегистрированным на имя Саберта Венчурс Лимитед, Вест Индия, Невис, Чарльзтаун, Мейн Стрит, Артур Л. Евелин Билдинг, Сьют 5 (KN), в отношении товаров 08, 09, 11, 15 классов МКТУ;

- «» по свидетельству №809797 с приоритетом от 23.04.2020, зарегистрированным на имя Литвиновой Ю.Д., Москва, в отношении услуг 35, 41, 42 классов МКТУ;



- «  » по свидетельству №651052 с приоритетом от 19.08.2016, зарегистрированным на имя ООО «АЙКОН-СИСТЕМ», г. Краснодар, в отношении товаров/услуг 09, 42 классов МКТУ;

- «ICON» по международной регистрации №772152 с конвенционным приоритетом от 13.08.2021, правовая охрана которому предоставлена на территории Российской Федерации на имя GUCCIO GUCCI S.P.A., Италия, в отношении товаров 14 класса МКТУ;

- «ICONE» по международной регистрации №444708 с конвенционным приоритетом от 26.01.1979, правовая охрана которому предоставлена на территории Российской Федерации на имя PARFUMS CHRISTIAN DIOR, Франция, в отношении товаров 03 класса МКТУ;

- «ICON» по международной регистрации №925892 с конвенционным приоритетом от 20.12.2006, правовая охрана которому предоставлена на территории Российской Федерации на имя BIFFI ITALIA S.R.L., Италия, в отношении товаров 09 класса МКТУ;

- «ICON» по международной регистрации №1517610 с конвенционным приоритетом от 22.01.2020, правовая охрана которому предоставлена на территории Российской Федерации на имя Olympus Corporation, Япония, в отношении товаров 09 класса МКТУ;

- «ICONE» по международной регистрации №1140778 с конвенционным приоритетом от 02.05.2012, правовая охрана которому предоставлена на территории Российской Федерации на имя SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES SAS, Франция, в отношении товаров 09 класса МКТУ.

В возражении, поступившем 30.11.2022, заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 30.01.2022, отметив, что оспаривает отказ в предоставлении правовой охраны знаку по международной регистрации №1579137 на территории Российской Федерации только в отношении товаров 25 класса МКТУ.

Знак по международной регистрации №1579137 представляет собой словесное обозначение «ICON» [АЙКОН], выполненное стандартным шрифтом прописными буквами латинского алфавита (переводится с английского языка как икона, иконка, гравюра, кумир, идол и др.).

Предоставлению правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1579137 отношении товаров 25 класса

МКТУ препятствует товарный знак «» по свидетельству №498892.

Противопоставленный товарный знак является комбинированным и выполнен в виде черно-белого логотипа. Словесный элемент представлен словом «CON» [КОН] (переводится с английского языка жулик, хулиган, мошенник, фокусник и мн. др.). Перед ним расположен изобразительный элемент в виде стилизованного изображения квадратных скобок, над которыми выполнен элемент в виде круга.

Сравниваемые знаки имеют существенные фонетические различия ([АЙКОН] - [КОН]).

Помимо этого, сравниваемые знаки имеют существенные визуальные различия в шрифте и наличии в противопоставленном знаке изобразительных элементов.

Кроме того, сравниваемые знаки имеют семантические различия.

Заявитель обратился к правообладателю противопоставленного товарного знака, компании ЛеМанс Корпорейшн, Соединенные Штаты Америки, с просьбой о выдаче письма-согласия на использование и предоставление правовой охраны на территории РФ заявленному обозначению в отношении всех испрашиваемых товаров 25 класса МКТУ.

Правообладатель противопоставленного товарного знака счел сравниваемые обозначения несходными до степени смешения и предоставил письмо-согласие, в котором выразил согласие на предоставление правовой охраны знаку по международной регистрации №1579137 на территории Российской Федерации в отношении на имя заявителя в отношении товаров 25 класса МКТУ.

Учитывая, что сравниваемые товарные знаки не являются тождественными, и что правообладателем противопоставленного товарного знака предоставлено письмо-согласие, противопоставление товарного знака по свидетельству №498892 может быть снято.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 30.01.2022 и предоставить правовую охрану знаку по международной регистрации №1579137 на территории Российской Федерации в отношении испрашиваемых товаров 25 класса МКТУ (испрашиваемый перечень был уточнен заявителем в корреспонденции, поступившей 25.01.2023).

С возражением представлен оригинал письма-согласия от правообладателя товарного знака по свидетельству №498892, сопровождаемый переводом на русский язык (1).

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты международной регистрации (01.12.2020) рассматриваемого знака правовая база для оценки его охраноспособности включает 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.

В соответствии с абзацем пятым 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 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

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

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).

Согласно пункту 46 Правил согласие правообладателя (письмо-согласие) составляется в письменной произвольной форме и представляется в подлиннике для приобщения к документам заявки.

Знак по международной регистрации №1579137 представляет собой словесное обозначение «**ICON**», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита черного цвета.

Правовая охрана знака по международной регистрации №1579137 испрашивается на территории Российской Федерации для товаров 25 класса МКТУ.

В отношении испрашиваемых товаров 25 класса МКТУ знаку по международной регистрации №1579137 отказано в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации ввиду несоответствия пункту 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку был выявлен сходный до степени смешения товарный знак

«» по свидетельству №498892.

Противопоставленный товарный знак представляет собой комбинированное обозначение, в котором первый элемент в виде двух параллельных вертикальных линий белого цвета, и расположенный над ними круг, могут быть восприняты в качестве буквы «I». За счет имеющихся графических предпосылок наиболее вероятно данный товарный знак в целом будет восприниматься потребителями как слово «ICON», выполненное оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита.

В возражении заявителем обращено внимание на следующее обстоятельство, которое не могло быть учтено при принятии Роспатентом решения от 30.01.2022.

Заявитель получил письменное согласие (1) от правообладателя противопоставленного знака по свидетельству №498892, в котором компания ЛеМанс Корпорейшн, Соединенные Штаты Америки, не возражает против предоставления правовой охраны знаку по международной регистрации №1579137 на имя заявителя в отношении испрашиваемых товаров 25 класса МКТУ.

Регистрация обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя.

Сравниваемые обозначения не являются тождественными. Противопоставленный товарный знак не является общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком или коллективным товарным знаком. Оснований для вывода о возможности введения потребителей в заблуждение у коллегии не имеется.

Таким образом, противопоставление товарного знака по свидетельству №498892 преодолено путем получения письменного согласия от его правообладателя.

Следовательно, знаку по международной регистрации №1579137 правовая охрана на территории Российской Федерации может быть предоставлена в объеме испрашиваемого перечня товаров 25 класса МКТУ.

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

удовлетворить возражение, поступившее 30.11.2022, отменить решение Роспатента от 30.01.2022 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1579137 в отношении товаров 25 класса МКТУ «clothing; footwear, headgear; shirts; clothing of leather or imitation leather; clothing items, women's clothing; men's clothing; clothing for children and babies; hoods (clothing); belts (clothing); gloves (clothing); sashes for wear; scarves; shawls, neckties, hosiery; socks; shoes; bedroom slippers; clothing for sports, skiing and the beach; swaddling clothes; underwear, coats; overalls; short-sleeved shirts; tee-shirts; turtlenecks; slips (underwear); suits; trousers; jackets; pullovers; vests; sweaters; dresses; shirt yokes; shirt fronts; ready-made linings (parts of clothing); stuff jackets; pelerines; gabardines (clothing); waterproof clothing; pockets for clothing, pocket squares; jerseys (clothing); knitwear (clothing); underwear (lingerie); dressing gowns; none of the aforesaid for use in relation to the power sports industry, including motorcycles, utility terrain vehicles, all-terrain vehicles, personal watercraft and snowmobiles; none of the aforementioned goods in relation to tools/products for professional craftsmen or work wear and protective equipment».