

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), рассмотрела возражение, поступившее 18.07.2023, поданное компанией R&S consumer goods GmbH, Мюнхен, Германия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1628546, при этом установлено следующее.

Международная регистрация знака №1628546 произведена Международным Бюро ВОИС 17.09.2021 на имя заявителя с указанием конвенционного приоритета 19.03.2021. Правовая охрана на территории Российской Федерации испрашивается в отношении товаров 03, 04, 05, 10 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Словесный знак «MY.SIZE PRO» по международной регистрации №1628546 выполнен стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Роспатентом 20.09.2022 было принято решение о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1628546 в отношении испрашиваемых товаров 04, 05, 10 классов МКТУ. В отношении всех товаров 03 класса МКТУ и части товаров 10 класса МКТУ «erotic articles for immediate application to the body; vibrators and massage devices; vibromassage apparatus; aids for sexual stimulation; love bullets and vaginal balls; penis rings» в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации было отказано. Данное решение мотивировано несоответствием знака по международной регистрации №1628546 требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса. В частности, в предварительном отказе знаку по международной регистрации №1628546 противопоставлены товарные знаки «MY.SIZE PRO» по свидетельству №373808 с приоритетом 16.03.2007, «MY.SIZE PRO» по свидетельству №750328 с приоритетом 04.06.2019, зарегистрированные на имя Общества с ограниченной ответственностью «Глобализация», 350072, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Краснофлотская, 18, в том числе, в отношении однородных товаров 03, 10 классов МКТУ.

В поступившем 18.07.2023 возражении заявитель сообщает об обстоятельствах, о которых не было известно на дату вынесения оспариваемого решения. В частности, заявитель обратился к владельцу противопоставленного товарного знака и получил согласие на предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1628546 в отношении всех испрашиваемых товаров 03, 10 классов МКТУ.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 20.09.2022 и предоставить правовую охрану знаку по международной регистрации №1628546 на территории Российской Федерации в отношении всех, указанных в письме-согласии товаров 03, 10 классов МКТУ.

В подтверждение изложенных доводов заявителем приобщено письмо-согласие от правообладателя товарного знака по свидетельству №750328.

Изучив материалы дела и заслушав участника рассмотрения возражения, коллегия пришла к следующим выводам.

С учетом даты конвенционного приоритета 19.03.2021 международной регистрации №1628546 правовая база для оценки ее охраноспособности включает в себя 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.

Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42 – 44 Правил.

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 составляется в письменной произвольной форме (далее – письмо-согласие) и представляется в подлиннике для приобщения к документам заявки.

Знак «MY.SIZE PRO» по международной регистрации №1628546 представляет собой словесное обозначение, выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана на территории Российской Федерации испрашивается в отношении товаров 03, 04, 05, 10 классов МКТУ, указанных в перечне международной регистрации.

MYSIZE

Противопоставленный словесный товарный знак «» по свидетельству №750328 с приоритетом от 04.06.2019 выполнен стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена, в том числе, в отношении товаров 03, 10 классов МКТУ.

Анализ сходства знака по международной регистрации №1628546 и противопоставленного товарного знака показал следующее.

Сходство сопоставляемых обозначений обусловлено полным вхождением противопоставленного товарного знака в заявленное обозначение при добавлении не охраняемого элемента «PRO», против исключения которого из объема правовой

охраны заявитель не возражает. Факт вхождения обуславливает фонетическое сходство и семантическое тождество сопоставляемых обозначений.

Графически сравниваемые обозначения выполнены буквами одинакового алфавита.

Таким образом, знак по международной регистрации №1628546 и противопоставленный товарный знак являются сходными, поскольку ассоциируются в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Что касается товаров 03, 10 классов МКТУ, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1628546, то коллегия отмечает следующее. В возражении, поступившем 18.07.2023, не оспаривается однородность товаров 03, 10 классов МКТУ, перечисленных в перечне международной регистрации, товарам 03, 10 классов МКТУ, в отношении которых предоставлена охрана противопоставленному товарному знаку [1-2].

На основании вышеизложенного коллегия делает вывод о сходстве до степени смешения знака по международной регистрации №1628546 и товарного знака по свидетельству №750328 в отношении товаров 03, 10 классов МКТУ.

Вместе с тем при сопоставительном анализе обозначений коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы, а именно: ООО «Глобализация», 350901, Краснодарский край, г. о. г. Краснодар, г. Краснодар, ул. им. Достоевского, д. 24, пом. 1 предоставлено письмо-согласие на регистрацию знака по международной регистрации №1628546 на имя заявителя для всех испрашиваемых товаров 03, 10 классов 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.

Наличие письма-согласия устраняет причину для отказа в предоставлении правовой охраны знаку по международной регистрации №1628546 для товаров 03, 10 классов МКТУ, основанную на ранее сделанном выводе о несоответствии международной регистрации требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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.

При определении вероятности введения потребителей в заблуждение коллегия руководствовалась следующими сведениями.

Сравниваемые обозначения не являются тождественными.

Противопоставленный товарный знак не является общеизвестным или коллективным.

Принимая во внимание совокупность изложенных сведений, коллегией учтено представленное письмо-согласие ввиду отсутствия оснований для вывода о возможности введения потребителей в заблуждение.

Таким образом, препятствия для предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1628546 в отношении товаров 03, 10 классов МКТУ, указанных в письме-согласии, заявителем преодолены.

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

удовлетворить возражение, поступившее 18.07.2023, отменить решение Роспатента от 20.09.2022 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1628546 в отношении всех испрашиваемых товаров 03, 04, 05, 10 классов МКТУ, указанных в регистрации.