


**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 26.01.2023 возражение, поданное компанией ALLROUNDER S.A.R.L., Франция (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1592908 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.



Международная регистрация №1592908 позиционного знака «  » произведена Международным Бюро ВОИС 20.04.2021 с конвенционным приоритетом от 04.11.2020 для товаров 25 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ) на имя заявителя (компании ALLROUNDER S.A.R.L., Route de Sarreguemines, Zone Industrielle, F-57400 Sarrebourg (FR)).


Роспатентом 08.04.2022 было принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1592908 по основаниям, предусмотренным пунктами 1 (3) и 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Согласно доводам экспертизы, изложенным в предварительном отказе Роспатента, в позиционном знаке по международной регистрации №1592908

изображение обуви, выполненное пунктирной линией, не является охраноспособным элементом.

Кроме того, позиционный знак по международной регистрации №1592908



является сходным до степени смешения с позиционным знаком «» по международной регистрации №1193341 с конвенционным приоритетом от 25.06.2013, правовая охрана которому на территории Российской Федерации предоставлена в отношении однородных товаров 25 класса МКТУ на имя компании PUMA SE, Puma Way 1, 91074 Herzogenaurach (DE).

В поступившем возражении заявитель не оспаривает сходство сравниваемых знаков по международным регистрациям №1592908 и №1193341, однако указывает на наличие письма-согласия от правообладателя противопоставленного знака – компании PUMA SE. С необходимостью указания изображения ботинка, выполненного пунктирной линией, в качестве неохраняемого элемента заявитель не спорит.

Оригинал упомянутого письма-согласия представлен заявителем в корреспонденции от 27.01.2023.

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

С учетом даты (04.11.2020) конвенционного приоритета знака по международной регистрации №1592908 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 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов,

характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Согласно положениям пункта 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся простые геометрические фигуры, линии, числа; отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово; общепринятые наименования; реалистические или схематические изображения товаров, заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров; сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся также обозначения, которые на дату подачи заявки утратили такую способность в результате широкого и длительного использования разными производителями в отношении идентичных или однородных товаров, в том числе в рекламе товаров и их изготовителей в средствах массовой информации.

При этом устанавливается, в частности, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы вошедшими во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида.

Проверяется также, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы: общепринятыми символами, характерными для отраслей хозяйства или области деятельности, к которым относятся содержащиеся в перечне товары, для которых испрашивается регистрация товарного знака; условными обозначениями, применяемыми в науке и технике; общепринятыми терминами, являющимися лексическими единицами, характерными для конкретных областей науки и техники.

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.


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 №1592908 с конвенционным приоритетом от 04.11.2020 является позиционным, включает в свой состав изобразительный элемент в виде буквы «А», расположенной на боковом ребре спортивного ботинка (кроссовки). Правовая охрана на территории Российской Федерации знака по международной регистрации №1592908 испрашивается в отношении для товаров 25 класса «footwear» / «обувь».


Следует отметить, что в позиционных обозначениях в изображении демонстрируется расположение товарного знака на товаре, для сопровождения которого предполагается регистрация. Схематическое изображение товара в таком случае относится к неохраняемым элементам товарного знака.

В знаке по международной регистрации №1592908 изобразительный элемент, представляющий собой изображение обуви, выполненное пунктирной линией, является неохраняемым элементом согласно пункту 1 статьи 1483 Кодекса, с чем заявитель не спорит.

Вместе с тем, отказ в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1592908 для товаров 25 класса МКТУ основан на выводе о его несоответствии требованиям подпункта 2

пункта 6 статьи 1483 Кодекса в связи с наличием знака «» по международной регистрации №1193341 с более ранним приоритетом, принадлежащего компании PUMA SE, Германия.



Знак «» по международной регистрации №1193341 с конвенционным приоритетом от 25.06.2013 является позиционным, включает изображение спортивного ботинка (кроссовки), на боковом ребре которого расположен изобразительный элемент в виде двух лучей, образующий угол, вершина

которого находится в районе блочек. Изображение обуви, выполненное пунктирной линией, не является предметом охраны знака по международной регистрации №1193341, а демонстрирует местоположение изобразительного элемента. Правовая охрана на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1193341 предоставлена в отношении для товаров 25 класса «footwear» / «обувь».





Сходство сравниваемых знаков «  » и «  », а также однородность товаров 25 класса МКТУ в возражении заявителем не оспаривается.

Вместе с тем при сопоставительном анализе сравниваемых знаков коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке оспариваемого решения Роспатента от 08.04.2022. К таким обстоятельствам относится письмо-согласие, предоставленное правообладателем противопоставленного знака по международной регистрации №1193341 - компанией PUMA SE, Германия.

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: заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак имеют степень сходства, приближенную к тождеству; противопоставленный товарный знак широко известен среди потенциальных потребителей товара и ассоциируется с конкретным производителем; противопоставленный товарный знак является коллективным товарным знаком.



Так, сравниваемые знаки «  » и «  » не тождественны, а являются сходными до степени смешения, а противопоставленный знак по международной регистрации №1193341 не является коллективным или общеизвестным товарным знаком.

Наличие письма-согласия от правообладателя знака по международной регистрации №1193341, возможность предоставления которого предусмотрена положениями абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, при отсутствии сведений о введении потребителя в заблуждение, позволяет снять указанное противопоставление и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1592908.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 26.01.2023, отменить решение Роспатента от 08.04.2022 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1592908 в отношении заявленных товаров 25 класса МКТУ с дискламацией изображения обуви, выполненного пунктирной линией.**