

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 29.12.2021, поданное компанией LESAFFRE ET COMPAGNIE, Франция, Париж (далее - заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) от 02.03.2021 о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1481136, при этом установлено следующее.

Международная регистрация знака с конвенционным приоритетом от 19.11.2018 была произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (МБ ВОИС) за №1481136 на имя заявителя в отношении товаров 01, 05, 30 классов МКТУ.

Знак по международной регистрации №1481136 представляет собой словесное обозначение «EVOLUTIO», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Согласно решению Роспатента от 02.03.2021 принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1481136 в отношении товаров 05 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 №1481136 сходен до степени смешения с ранее зарегистрированным на имя другого лица товарным знаком «EVOLUTION» по свидетельству №552343 с приоритетом от 04.02.2014 в отношении товаров 05 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 05 класса МКТУ [1].

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 29.12.2021 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- правовая охрана товарного знака по свидетельству №552343 досрочно прекращена в отношении товаров 05 класса МКТУ на основании Постановления Суда по интеллектуальным правам от 07 февраля 2022 года по делу № СИП-1092/2020.

На основании изложенного заявитель выразил просьбу об отмене решения Роспатента от 02.03.2021 и предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации вышеуказанному знаку в отношении, заявленных товаров 05 класса МКТУ.

В качестве материалов, подтверждающих доводы возражения, заявителем представлено:

Изучив материалы дела, коллегия находит доводы заявителя убедительными.

С учетом даты конвенционного приоритета (19.11.2018) международной регистрации №1481136 правовая база для оценки ее 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 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

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

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

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.

Знак по международной регистрации №1481136 представляет собой словесное обозначение «EVOLUTIO», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку испрашивается в отношении товаров 05 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак «EVOLUTION» [1] является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 05 класса МКТУ.

Как было указано выше, решение Роспатента об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1481136 в отношении в отношении товаров 05 класса МКТУ основано на наличии сходного до степени смешения товарного знака [1].

Вместе с тем, при анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при принятии решения Роспатента от 02.03.2021.

К указанным обстоятельствам относится следующее.

Правовая охрана противопоставленного товарного знака [1] на основании Постановления Суда по интеллектуальным правам от 07 февраля 2022 года по делу № СИП-109/2020 досрочно прекращена в отношении товаров 05 класса МКТУ.

В связи с чем, указанный товарный знак не является препятствием для предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1481136 в рамках требований пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 29.12.2021, отменить решение Роспатента от 02.03.2021 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1481136 в отношении всех товаров 01, 05, 30 классов МКТУ.