

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения

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 в редакции Федерального закона от 12.03.2014 №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 подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 №56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 №4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 31.10.2017 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), поданное ООО «Моя домашняя коллекция» г. Владивосток (далее – заявитель), на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2016726549, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2016726549, поданной 21.07.2016, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 35, 38, 41 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне заявки.



В качестве товарного знака заявлено словесное обозначение , включающее словесные элементы «MyHome» и «COLLECTION», выполненные буквами латинского алфавита оригинальным и стандартными шрифтами.

Роспатентом 30.08.2017 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2016726549 в отношении всех заявленных услуг.

Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени



смещения с товарным знаком по свидетельству №537137 с приоритетом от 13.05.2013 – (1) правовая охрана которому предоставлена на имя другого лица в отношении однородных услуг 35, 38, 41 классов МКТУ.

Входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «COLLECTION» (collection – общее собрание, собрание, денежный сбор, коллекция; скопление, сбор; ассортимент товаров, в особенности одной марки, бренда, одного происхождения, см.сайт <http://www.multitrans.ru/>) не обладает различительной способностью и является неохраняемым элементом на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В Роспатент 31.10.2017 поступило возражение, в котором заявитель отметил следующее. Поскольку сравниваемые обозначения не являются тождественными (отличаются по звуковому, смысловому и визуальному критериям сходства), то при наличии письменного согласия правообладателя противопоставленного товарного знака регистрация товарного знака по заявке №2016726549 в отношении всех заявленных услуг может быть осуществлена, поскольку не противоречит действующему законодательству.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 30.08.2017 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2016726549 в отношении всего заявленного перечня.

В подтверждение изложенного заявителем был представлен оригинал письма-согласия [1].

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (21.07.2016) поступления заявки №2016726549 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя вышеуказанный 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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015 за № 38572, введенные в действие 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 1 (3) статьи 1483 Кодекса не допускается 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, 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 пункту 1.1 статьи 1483 Кодекса положения пункта 1 настоящей статьи не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Согласно положениям пункта 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

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.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанном в подпункте 2 пункте 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.

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).

Заявленное обозначение по заявке №2016726549 представляет собой словесное



обозначение, включающее словесные элементы «MyHome» и «COLLECTION», выполненные одно под другим, буквами латинского алфавита оригинальным и стандартными шрифтами.

Правовая охрана испрашивается в отношении услуг 35, 38, 41 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Исходя из особенностей графического исполнения словесных элементов «MyHome» и «COLLECTION» в заявленном обозначении (как было указано выше выполненных в две строки, одно под другим, разными шрифтами, буквами разного размера и в разном цветовом сочетании) они воспринимаются как два самостоятельных элемента, в связи с чем правомерным является проведение анализа отдельно по каждому словесному элементу.

Входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «COLLECTION» в переводе с английского языка на русский язык означает общее собрание, собрание, денежный сбор, коллекция; скопление, сбор; ассортимент товаров, в особенности одной марки, бренда, одного происхождения, см.сайт <http://www.multitran.ru/>) не обладает различительной способностью, поскольку используется многими лицами при оказании услуг и является неохранным элементом на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Данный вывод коллегии подтверждается наличием зарегистрированных товарных знаков, правовая охрана которым предоставлена в отношении услуг 35, 38, 41 классов МКТУ, в которых словесный элемент «COLLECTION» является неохранным,



(Например, зарегистрированные товарные знаки: по свидетельству №352431,

MICHAEL KORS COLLECTION

по свидетельству №634075,

Olivia Shilling
COLLECTION

по



свидетельству №625672,

по свидетельству №618236 и др.

В качестве сходного до степени смешения с заявленным обозначением в



заключении по результатам экспертизы указан товарный знак по свидетельству №537137– (1).

Противопоставленный товарный знак представляет собой комбинированное обозначение, выполненное в виде квадрата красного цвета, внутри которого расположен словесный элемент «myhome», выполненный буквами латинского алфавита в оригинальной графике. Правовая охрана знаку (1) предоставлена в красном, белом цветовом сочетании в отношении услуг 35, 38, 41 42 классов МКТУ.

Сходство сравниваемых обозначений обусловлено фонетическим и визуальным сходством словесных элементов «MyHome» - «myhome», несущих в обозначениях основную индивидуализирующую нагрузку.

Сопоставляемые услуги 35, 38, 41 классов МКТУ однородны, так как относятся к одной родовой группе услуг, имеют одно назначение, один круг потребителей, один рынок оказания услуг. Заявителем в возражении однородность услуг не оспаривается.

Таким образом, оспариваемое решение Роспатента следует признать правомерным, а вывод о сходстве до степени смешения заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака (1) в отношении однородных услуг 35, 38, 41 классов МКТУ – обоснованным.

Вместе с тем правообладатель противопоставленного знака (1) предоставил согласие на регистрацию товарного знака по заявке №2016726549 в отношении всех заявленных услуг. Правовая норма пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса предусматривает

возможность регистрации товарного знака с согласия правообладателя более раннего знака. С учетом того, что заявленное обозначение и противопоставленный знак (1) не являются тождественными, а сходными до степени смешения, коллегия принимает во внимание представленное заявителем безотзывное письмо-согласие [1].

Резюмируя вышеизложенное коллегия полагает, что заявленное обозначение соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса в отношении всех заявленных услуг 35, 38, 41 классов МКТУ.

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

удовлетворить возражение, поступившее 31.10.2017, отменить решение Роспатента от 30.08.2017 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2016726549.