

Приложение
к решению Федеральной службы по интеллектуальной
собственности

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 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 28.12.2024 возражение компании Общества с ограниченной ответственностью «СВСТАЙМ» (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2023772152, при этом установила следующее.

Обозначение «WOWMAN» по заявке №2023772152 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака 08.08.2023 на имя заявителя для индивидуализации товаров 03, 05, 24, 25, 30, 31, 32 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ).

Роспатентом 22.11.2024 было принято решение о государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных товаров 24, 25, 30, 31, 32 классов МКТУ. Основанием для принятия решения послужил приведенный в заключении по результатам экспертизы вывод о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса в отношении товаров 03, 05 классов МКТУ.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, являющимся неотъемлемой частью оспариваемого решения Роспатента, сводятся к тому, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком

WOW Woman

« by LS » по свидетельству №839886 с приоритетом от 29.01.2021, зарегистрированным на имя Шупени Ларисы Сергеевны, 115408, г. Москва, ул. Братеевская, д. 16, корп. 1, кв. 407.

В поступившем возражении заявитель указывает на то, что правообладатель противопоставленного товарного знака не возражает против регистрации товарного знака по заявке №2023772152 для товаров 03 и 05 классов МКТУ, в подтверждении чего представлен оригинал соответствующего письма-согласия.

Принимая во внимание все вышеизложенные доводы, заявитель просит изменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке №2023772152 в отношении заявленных товаров 03, 05, 24, 25, 30, 31, 32 классов МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия полагает, что доводы, изложенные в возражении, являются убедительными.

С учетом даты (08.08.2023) поступления заявки №2023772152 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака 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 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 оно 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.

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 пункте 42 Правил, 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).

Пункт 46 Правил содержит положение о том, что согласие правообладателя составляется в письменной произвольной форме и представляется в подлиннике для приобщения к документам заявки.

Заявленное обозначение «WOWMAN» по заявке №2023772152 с приоритетом от 08.08.2023 является словесным, выполнено заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Согласно оспариваемому решению Роспатента от 22.11.2024 препятствием для регистрации товарного знака по заявке №2023772152 в отношении заявленных товаров 03, 05 классов МКТУ является противопоставленный товарный знак

WOW Woman

« by LS » по свидетельству №839886 с более ранним приоритетом от 29.01.2021, правообладателем которого является Шупеня Лариса Сергеевна.

Сходство заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака, а также однородность товаров 03, 05 классов МКТУ, для сопровождения которых они предназначены, заявителем не оспаривается.

Вместе с тем при сопоставительном анализе заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы.

К таким обстоятельствам относится выданное правообладателем противопоставленного товарного знака по свидетельству №839886 письмо-согласие, в котором Шупеня Лариса Сергеевна не возражает против регистрации товарного знака по заявке №2023772152 для всех заявленных товаров 03, 05 классов МКТУ на имя заявителя.

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.

При рассмотрении вопроса регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака с согласия правообладателя противопоставленного товарного

знака согласно требованиям законодательства 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 или общеизвестным товарным знаком.

Следует констатировать, что заявленное обозначение «WOWMAN» и **WOW Woman**

противопоставленный товарный знак « by LS » не тождественны, а, кроме того, противопоставленный товарный знак не является коллективным или общеизвестным. Сведениями о введении потребителей в заблуждение при сопровождении в гражданском обороте товаров спорным заявлением обозначением и противопоставленным товарным знаком коллегия не располагает.

Наличие подлинника письма-согласия от правообладателя противопоставленного товарного знака, возможность предоставления которых предусмотрена положениями абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, при отсутствии сведений о введении потребителя в заблуждение, позволяет снять указанное противопоставление.

Таким образом, заявителем преодолены приведенные в оспариваемом решении Роспатент от 22.11.2024 препятствия для регистрации товарного знака по заявке №2023772152, следовательно, поступившее возражение подлежит удовлетворению.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:
удовлетворить возражение, поступившее 28.12.2024, изменить решение Роспатента от 22.11.2024 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2023772152.