

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса 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 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454) (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 24.12.2021 возражение на решение Роспатента об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1494561 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

MY WAY

Международная регистрация знака «**MY WAY**» произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (далее – МБ ВОИС) 30.07.2019 за № 1494561 на имя AGIORGIO ARMANI S.P.A., Италия, в отношении товаров 03 класса МКТУ «perfumed soaps; perfumes; eau de Cologne; toilet waters; eau de parfum; personal deodorants; cleaning and fragrancng preparations; scented body lotions and creams; essential oils» (мыла ароматизированные; духи; одеколон; туалетные воды; парфюмированная вода; дезодоранты для человека; чистящие и ароматизирующие препараты; ароматизированные лосьоны и кремы для тела; эфирные масла).

На территории Российской Федерации правовая охрана указанного знака испрашивалась с конвенционным приоритетом от 31.01.2019.

Решением Роспатента от 26.02.2021 знаку по международной регистрации № 1494561 в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации отказано по основаниям, указанным в предварительном решении, согласно которому знак по международной регистрации № 1494561 не

соответствует пункту 6 (2) статьи 1483 Кодекса. Как следует из мотивов для отказа, приведенных в предварительном решении, знаку заявителя противопоставлен

**MY
WAY**

товарный знак «**MY
WAY**» по свидетельству № 665812 (приоритет от 11.04.2017), зарегистрированный на имя иного лица в отношении однородных товаров 03 класса МКТУ.

В возражении, поступившем 24.12.2021, заявитель отметил, что в результате переговоров с правообладателем противопоставленного товарного знака исключительное право на товарный знак № 665812 передано заявителю.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 26.02.2021 и предоставить правовую охрану знаку по международной регистрации № 1494561 на территории Российской Федерации в отношении всех товаров 03 класса МКТУ.

К возражению приложены следующие материалы:

(1) копия предварительного решения об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1494561;

(2) копия решения Роспатента от 26.02.2021 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1494561.

Корреспонденцией, поступившей 29.03.2022, в материалы возражения представлена также копия уведомления о государственной регистрации отчуждения исключительного права на товарный знак по свидетельству № 665812.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (31.01.2019) конвенционного приоритета знака по международной регистрации №1494561 правовая база для оценки его 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.

Согласно пункту 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.

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

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).

Знак «**MY WAY**» по международной регистрации № 1494561 выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

В предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1494561 в отношении товаров 03 класса МКТУ отказано по основаниям, предусмотренным пунктом 6 (2) статьи 1483 Кодекса, в связи с выявленным ранее зарегистрированным товарным знаком

«**MY
WAY**» по свидетельству № 665812.

Заявитель не оспаривает правомерность соответствующего вывода, однако, указывает на обстоятельства, которые не могли быть учтены при принятии Роспатентом оспариваемого решения.

Согласно публикации от 18.03.2022 в официальном бюллетене «Товарные знаки, знаки обслуживания и наименования мест происхождения товаров» № 6/2022 в отношении противопоставленного товарного знака произведена государственная регистрация отчуждения исключительного права в отношении всех товаров на имя заявителя (Джорджио Армани С.п.А., Италия).

Таким образом, оснований для отказа в предоставлении правовой охраны знаку по международной регистрации № 1494561 в отношении товаров 03 класса МКТУ более не имеется, следовательно, знак по международной регистрации № 1494561 соответствует пункту 6 (2) статьи 1483 Кодекса в отношении товаров 03 класса МКТУ.

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

удовлетворить возражение, поступившее 24.12.2021, отменить решение Роспатента от 26.02.2021 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1494561 в отношении всех товаров 03 класса МКТУ.