

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

коллегии по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации 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 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 29.03.2022, поданное Индивидуальным предпринимателем Шкуратовой Оксаной Павловной, Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2021719398, при этом установила следующее.



Обозначение “  ” по заявке №2021719398, поданной 02.04.2021, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении

товаров 03, 11, 18, 21, 25, 28 классов МКТУ и услуг 35 класса МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Роспатентом 28.02.2022 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2021719398 в отношении всех товаров 03, 11, 18, 21, 25, 28 классов МКТУ и услуг 35 класса МКТУ, ввиду несоответствия заявленного обозначения требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса. Указанное несоответствие обосновано сходством до степени смешения со следующими товарными знаками:

The image shows two red, stylized logos. The top one is 'Vasko' in a bold, rounded font. The bottom one is 'Vаско' in a similar bold, rounded font, but with a Cyrillic 'а'.

[1] - « **Vasko** » по свидетельству №517478 с приоритетом от 20.07.2012, зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью «Васко», 109428, Москва, ул. Михайлова, 13, корп. 2, в отношении однородных товаров и услуг 03, 11, 21, 28, 35 классов МКТУ;

The image shows a black, bold, serif logo 'ВАСКО' in all caps.

[2] - « **ВАСКО** » по свидетельству №477833 с приоритетом от 30.08.2011, срок действия регистрации продлен до 30.08.2031, зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью «ВАСКО», 117105, Москва, Муниципальный округ Донской вн.тер.г., Варшавское ш., д.1А, этаж 3, ком./офис 50/А7Р, в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ;

[3] - « **Wasco** » по свидетельству № 221092 с приоритетом от 05.07.2000, срок действия регистрации продлен до 05.07.2030, зарегистрированным на имя Сивца Сергея Васильевича, 121354, Москва, ул. Кутузова, д.11, корп.2, кв.141, в отношении однородных товаров и услуг 18, 25, 35 классов МКТУ;

[4] - «Wysco» по международной регистрации № 1486901 с конвенционным приоритетом от 08.01.2019, зарегистрированным на имя «GUANGDONG OPPO MOBILE TELECOMMUNICATIONS CORP., LTD», NO.18 HAIBIN ROAD, WUSHA, CHANGAN, DONGGUAN GUANGDONG, в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ.

Таким образом, заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 29.03.2022 поступило возражение, в котором заявитель, сообщает о том, что им было получено письмо-согласие от владельца противопоставленного товарного знака по свидетельству №517478 на регистрацию обозначения по заявке № 2021719398 в качестве товарного знака в отношении испрашиваемых товаров 03 и 21 классов МКТУ. При этом заявитель не оспаривает вывод Роспатента о сходстве сопоставляемых обозначений до степени смешения, однако ввиду отсутствия тождества знаков, а также разной области деятельности владельца противопоставленного товарного знака и заявителя, считает регистрацию допустимой.

На основании вышеизложенного, заявитель просит отменить решение Роспатента от 28.02.2022 и зарегистрировать обозначение по заявке №2021719398 в качестве товарного знака товаров 03 и 21 классов МКТУ, указанных в письме-согласии.

На заседании коллегии, состоявшемся 21.04.2022 заявителем представлен оригинал письма-согласия (1).

Изучив материалы дела, заслушав представителя заявителя, коллегия установила следующее.

С учетом даты (02.04.2021) подачи заявки № 2021719398 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 за № 38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов:

1) вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида;

2) являющихся общепринятыми символами и терминами;

3) 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;

4) представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.

Согласно пункту 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.

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.

В соответствии с абзацем пятым пункта 6 статьи 1483 Кодекса регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 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.

Согласно пункту 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.

Согласно пункту 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

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).

Согласно пункту 46 Правил согласие правообладателя составляется в письменной произвольной форме (далее – письмо-согласие) и представляется в подлиннике для приобщения к документам заявки.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2021719398 заявлено



комбинированное обозначение «  », состоящее из словесного элемента «WAYSKO», выполненного стандартным шрифтом буквами латинского алфавита, а также из изобразительных элементов в виде окружности, линий и букв “WS”. Предоставление правовой охраны с учетом материалов возражения испрашивается в отношении части товаров 03 и 21 классов МКТУ.

В качестве сходного до степени смешения с заявленным обозначением в заключении по результатам экспертизы указаны следующие товарные знаки:



[1] - «  » по свидетельству №517478 с приоритетом от 20.07.2012, зарегистрированным в отношении однородных товаров и услуг 03, 11, 21, 28, 35 классов МКТУ;

[2] - « **ВАСКО** » по свидетельству №477833 с приоритетом от 30.08.2011, срок действия регистрации продлен до 30.08.2031, зарегистрированным в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ;

[3] - « **Wasco** » по свидетельству № 221092 с приоритетом от 05.07.2000, срок действия регистрации продлен до 05.07.2030, зарегистрированным в отношении однородных товаров и услуг 18, 25, 35 классов МКТУ;

[4] - «Wysco» по международной регистрации № 1486901 с конвенционным приоритетом от 08.01.2019, зарегистрированным в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ.

Учитывая, что в рамках возражения правовая охрана испрашивается исключительно в отношении товаров 03, 21 классов МКТУ, то в отношении указанных товаров противопоставлен только один из противопоставленных товарных знаков [1-4], а именно, товарный знак [1]. В отсутствии однородности испрашиваемых товаров с услугами и товарами противопоставленных товарных знаков [2-4], данные противопоставления при настоящем анализе не учитываются.

Анализ сходств обозначения по заявке №2021719398 и противопоставленного товарного знака по свидетельству №517478 показал следующее.



Vasko
Basco

Сравниваемые обозначения «  » и « **Vasko Basco** » являются сходными друг с другом, за счет фонетического сходства словесных элементов «WAYSKO» и «VASKO\BASCO», так как они оба воспроизводятся как «ВАСКО» или «ВАЙСКО», то есть либо воспроизводятся идентично, либо отличаются в одном дополнительном звуке. Графические отличия при этом имеют второстепенный характер, за счет близкого звучания словесных элементов.

Испрашиваемые товары 03 класса МКТУ представляют собой моющие средства, абразивы, косметические средства и гигиенические. В свою очередь товары 03 класса МКТУ противопоставленного товарного знака [1] представляют собой товары тех же родовых групп, поэтому испрашиваемые товары являются однородными товарам 03 класса МКТУ противопоставленного товарного знака [1].

Испрашиваемые товары 21 класса МКТУ представляют собой косметические принадлежности, кухонную утварь, предметы домашнего обихода как и товары 21

класса МКТУ противопоставленного товарного знака [1]. Сопоставляемые товары являются однородными, так как соотносятся по родовому признаку, назначению и свойству.

Принимая во внимание установленное сходство заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака, а также установленную однородность испрашиваемых товаров 03, 21 классов МКТУ с товарами противопоставленного товарного знака [1], следует сделать вывод о сходстве сравниваемых обозначений до степени смешения.

Заявитель в поступившем возражении не оспаривает сходство обозначения по заявке №2021719398 и противопоставленного товарного знака по свидетельству №517478, а также однородность сравниваемых товаров 03, 21 классов МКТУ.

Вместе с тем заявитель сообщает о новых обстоятельствах, которые не могли быть учтены при принятии Роспатентом оспариваемого решения о регистрации от 28.02.2022, а именно о получении заявителем согласия от владельца противопоставленного знака по свидетельству №517478 на регистрацию обозначения по заявке №2021719398 в качестве товарного знака в отношении всех испрашиваемых товаров 03 и 21 классов МКТУ.

Представленное письмо-согласие составлено в соответствии с требованиями пункта 46 Правил, содержит реквизиты сторон.

Регистрация обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. При определении вероятности введения потребителей в заблуждение коллегия руководствовалась следующими сведениями.

Сравниваемые обозначения не являются тождественными, так как не совпадают друг с другом во всех элементах.

Противопоставленный товарный знак не является общеизвестным или коллективным.

Принимая во внимание положения абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса коллегией было учтено представленное заявителем безотзывное письмо-согласие [1]

ввиду отсутствия оснований для вывода о том, что регистрация заявленного обозначения может явиться причиной введения в заблуждение потребителя.

Резюмируя вышеизложенное коллегия полагает, что заявленное обозначение соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса в отношении товаров 03, 21 классов МКТУ, перечисленных в перечне заявки №2021719398.

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

удовлетворить возражение, поступившее 29.03.2022, отменить решение Роспатента от 28.02.2022 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2021719398.