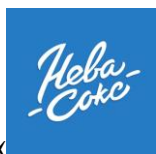
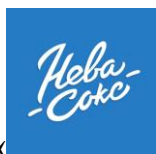


ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном четвертой частью 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 апреля 2020 г. № 644/261, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25 августа 2020 г. № 59454, вступившими в силу 06.09.2020, рассмотрела возражение, поступившее 07.11.2022, поданное ООО «НосМаг», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2021778278, при этом установлено следующее.



Обозначение «» по заявке №2021778278 было подано 27.11.2021 на регистрацию товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 25 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2021778278 было принято 28.07.2022 на основании заключения по результатам экспертизы, в котором указано, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, поскольку сходно до степени смешения:

- с товарными знаками со словесным элементом «Нева», зарегистрированными под №№ 826189, 834932, с датой приоритета от 21.04.2020 на имя Санкт-Петербургская

региональная спортивная общественная организация "Регби Клуб Нарвская Застава", Санкт-Петербург, в отношении однородных товаров 25 класса МКТУ;

- с товарным знаком со словесным элементом «Нева», зарегистрированным под № 661624, с датой приоритета от 30.05.2017 имя Общество с ограниченной ответственностью "Оксикод", Ленинградская область, Гатчинский р-н, п. Вырица, в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ;

- с товарными знаками «Neva», «Нева» зарегистрированными под № 486138 (с датой приоритета от 16.06.2011), № 268449 (с датой приоритета от 06.12.2002), на имя Общества с ограниченной ответственностью "Твердый знак", Санкт-Петербург, в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ;

- со словесными товарными знаками «Нева», зарегистрированными под № 397366 (с датой приоритета от 04.04.2008), № 174487 (с датой приоритета от 15.05.1998) на имя Общества с ограниченной ответственностью "Пивоваренная компания "Балтика", Санкт-Петербург, в отношении услуг 35 класса МКТУ и услуг 42 класса МКТУ, признанных экспертизой однородными услугам 35 класса МКТУ.

Кроме того, в заключении по результатам экспертизы указано, что входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «Сокс» - транслитерация слова «socks» в переводе с английского языка «носки» (см. <https://translate.yandex.ru/>), указывает на вид и назначение товаров и услуг, не обладает различительной способностью и является неохраемым элементом на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В тоже время, учитывая семантическое значение словесного элемента «сокс», для части заявленных товаров 25 класса МКТУ (за исключением таких товаров как: белье нижнее; белье нижнее, абсорбирующее пот; гамаши; гамаши короткие; гетры [теплые носочно-чулочные изделия]; изделия спортивные трикотажные; изделия трикотажные; колготки; муфты для ног неэлектрические; носки; носки, абсорбирующие пот; подвязки; подвязки для носков; подвязки для чулок; пятки для чулок двойные; стельки; части обуви носочные; чулки; чулки, абсорбирующие пот) заявленное

обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса, поскольку такая регистрация способна ввести потребителей в заблуждение относительно вида и назначения товаров.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 07.11.2022 поступило возражение, в котором заявитель сообщает, что не имеет возражений относительно перечня товаров и услуг 25, 35 классов МКТУ, в отношении которых заявленное комбинированное обозначение «Нева-Сокс» по заявке № 2021778278 не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака, а также относительно включения в товарный знак словесного элемента «Сокс» в качестве неохраняемого, и сокращения перечня заявленных товаров в связи с наличием указанного словесного элемента.

Заявитель просит пересмотреть решение Роспатента в связи с тем, что им было получено письмо-согласие на регистрацию заявленного комбинированного обозначения «Нева-Сокс» от правообладателя товарных знаков со словесным элементом «Нева» по свидетельствам №№ 826189, 834932, и зарегистрировать заявленное комбинированное обозначение «Нева-Сокс» по заявке № 2021778278, в отношении части заявленных товаров 25 класса МКТУ, а именно: белье нижнее; белье нижнее, абсорбирующее пот; гамаши; гамаши короткие; гетры [теплые носочно-чулочные изделия]; изделия спортивные трикотажные; изделия трикотажные; колготки; муфты для ног неэлектрические; носки; носки, абсорбирующие пот; подвязки; подвязки для носков; подвязки для чулок; пятки для чулок двойные; стельки; части обуви носочные; чулки; чулки, абсорбирующие пот.

Заявитель также согласился с включением словесного элемента «Сокс» в состав товарного знака в качестве неохраняемого элемента.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение об отказе в государственной регистрации и принять решение о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении скорректированного перечня товаров.

Оригинал упомянутого в возражении письма-согласия представлен в Роспатент 28.11.2022.

Изучив материалы дела, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты подачи (27.11.2021) заявки №2021778278 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает 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 Минэкономразвития России от 20 июля 2015 года №482, и введенные в действие 31 августа 2015 года (далее – Правила).

В соответствии с требованиями пункта 1(3) статьи 1483 Кодекса не допускается государственная 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, место и способ их производства или сбыта.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса и пунктом 35 Правил указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

В соответствии с пунктом 3(1) статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

Согласно пункту 37 Правил при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя учитывается, что к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из

элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

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.

Согласно пункту 46 Правил регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в пункте 6 статьи 1483 Кодекса, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя.

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 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

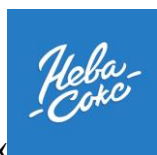
В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

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).

На регистрацию товарного знака подано комбинированное обозначение



«Нева-Сокс», включающее словесные элементы «Нева-Сокс», выполненные оригинальным шрифтом, стилизованным под рукописный, буквами русского алфавита, и расположенные на фоне квадрата синего цвета.

Правовая охрана товарного знака испрашивается в белом, синем цветовом сочетании в отношении ограниченного перечня товаров 25 класса МКТУ: белье нижнее; белье нижнее, абсорбирующее пот; гамаша; гамаша короткая; гетры [теплые носочно-чулочные изделия]; изделия спортивные трикотажные; изделия трикотажные; колготки; муфты для ног неэлектрические; носки; носки, абсорбирующие пот; подвязки; подвязки для носков; подвязки для чулок; пятки для чулок двойные; стельки; части обуви носочные; чулки; чулки, абсорбирующие пот.

В связи с тем, что заявитель ограничил перечень, исключив часть товаров 25 класса, в отношении которых словесный элемент «СОКС» (socks – носки) будет являться ложным и способным ввести потребителя в заблуждение относительно заявленных товаров, отсутствуют основания для отказа в регистрации товарного знака по основаниям пункта 3(1) статьи 1483 Кодекса. Кроме того, заявитель выразил согласие на включение словесного элемента «СОКС» в состав товарного знака в качестве неохраняемого элемента.

В связи с исключением из перечня всех услуг 35 класса МКТУ, в качестве препятствия для предоставления правовой охраны товарному знаку по заявке

№2021778278 служат товарные знаки «**РЕГБИЙНЫЙ КЛУБ «НЕВА»**» по свидетельству №826189 и «**Регби клуб «НЕВА»**» по свидетельству №834932, зарегистрированные на имя Санкт-Петербургская региональная спортивная общественная организация «Регби Клуб Нарвская Застава», Санкт-Петербург, в отношении товаров 25 класса МКТУ «банданы [платки]; боксеры [шорты]; ботинки спортивные; изделия спортивные трикотажные; изделия трикотажные; кашне/платки шейные/шарфы; куртки [одежда]; майки спортивные; одежда; пуловеры/свитера; рубашки; трикотаж [одежда]; уборы головные; футболки».

Вместе с тем, правообладатель противопоставленных товарных знаков предоставил безотзывное письмо-согласие на регистрацию товарного знака по заявке №2021778278 на имя заявителя в отношении всех заявленных товаров 25 класса МКТУ.

Представленное письмо-согласие свидетельствует об урегулировании интересов заявителя и правообладателя противопоставленных знаков в гражданском обороте на территории Российской Федерации. Кроме того, сравниваемые обозначения не являются тождественными, имеют фонетические и графические различия, обуславливающие различное общее зрительное впечатление от их восприятия потребителем, в связи с чем регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака не будет вводить потребителя в заблуждение.

Соответственно, указанные знаки не могут препятствовать регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении скорректированного перечня товаров 25 класса МКТУ.

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

удовлетворить возражение, поступившее 07.11.2022, отменить решение Роспатента от 28.07.2022 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2021778278.