

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, 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 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, рассмотрела поступившее 03.11.2020 возражение, поданное компанией DECATHLON, Франция (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1458130.

Международная регистрация №1458130 знака «**SANDEVER**» с конвенционным приоритетом от 27.06.2018 произведена Международным Бюро ВОИС 19.12.2018 на имя заявителя (DECATHLON, 4 boulevard de Mons F-59650 VILLENEUVE D'ASCQ, France) в отношении товаров 09, 18, 25, 28 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации. Предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1458130 испрашивается для товаров 09, 28 классов МКТУ.

Роспатентом 08.07.2020 было принято решение о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации

№1458130 только в отношении заявленных товаров 28 класса МКТУ. Основанием для решения Роспатента явилось заключение по результатам экспертизы, мотивированное несоответствием знака по международной регистрации №1458130 в отношении товаров 09 класса МКТУ требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Согласно заключению по результатам экспертизы знак «**SANDEVER**» по международной регистрации №1458130 является сходным до степени смешения с товарным знаком «**САНДВЭР**» по свидетельству №480371 с приоритетом от 07.11.2011, зарегистрированным в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ на имя Сальникова Андрея Викторовича, 630060, г. Новосибирск, ул. Лесосечная, 7, кв. 167.

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы возражения сводятся к тому, что правовая охрана противопоставленного товарного знака по свидетельству №480371 досрочно прекращена, в связи с чем он более не может рассматриваться в качестве препятствия для предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1458130.

В этой связи заявитель просит отменить решение Роспатента и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1458130 в отношении заявленных товаров 09, 28 классов МКТУ.

В качестве иллюстрации доводов возражения заявителем представлено решение о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №480371 и сведения из открытых реестров ФИПС <https://www1.fips.ru>.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия находит доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты конвенционного приоритета (27.06.2018) знака по международной регистрации №1458130 правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя 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.

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если 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.

Исходя из положений пункта 42 Правил, сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположения близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначение понятий, идей (в частности, совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

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).

Знак «**SANDEVER**» по международной регистрации №1458130 с конвенционным приоритетом от 27.06.2018 является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. В соответствии с доводами поданного возражения предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1458130 испрашивается для товаров 09, 28 классов МКТУ, а именно:

09 класс МКТУ - *goggles for sports, sunglasses, spectacle cases;*

28 класс МКТУ - *games; gymnastic and sporting articles not included in other classes; game balls, tennis balls, badminton shuttlecocks, strings for rackets, nets [sports articles], tennis nets, beach tennis nets, badminton nets, nets for table tennis, tennis ball throwing apparatus; rackets, tennis rackets, beach tennis rackets, badminton rackets,*

table tennis bats, paddle rackets, beach rackets, tables for table tennis, squash rackets, anti-vibration devices for tennis rackets, racket grips, covers for rackets; Sports balls, footballs, balls for American football, rugby balls, basketballs, volleyballs, handballs, ball bags, ball nets, balls, baseball balls; hockey sticks, baseball bats, cricket bats; tees for baseball, tees for rugby; volleyball net rods; protective devices for sports; facial shields (sports articles), safety harnesses for use in sports, protective shields for rugby, throat protectors, shoulder pads, elbow guards, rib protectors, hip pads, protective cups, leg guards, knee pads, shin guards; sports gloves, baseball gloves; flying disks (toys); equipment for sports fields, namely goals, posts, basket-ball goals, boards, soccer goals, hockey goals, tarpaulins for goals, rugby posts, basket-ball goals, basket-ball backboards, posts and base plates for basket-ball, posts for volley-ball, posts for beach tennis, posts for tennis nets, nets for basket-ball circles, boundary markers for playing fields for team sports, tackle bags for rugby, grips, baseball bases; training accessories for sports, namely: hoops, blocks and markers for blocks.

Отказ в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку «**SANDEVER**» по международной регистрации №1458130 для товаров 09 класса МКТУ основан на наличии сходного до степени смешения товарного знака «**САНДВЭР**» по свидетельству №480371 с приоритетом от 07.11.2011, принадлежащего Сальникову Андрею Викторовичу и зарегистрированному для товаров 09 класса МКТУ «*приборы и инструменты научные, морские, геодезические, фотографические, кинематографические, оптические, для взвешивания, измерения, сигнализации, контроля (проверки), спасания и обучения; приборы и инструменты для передачи, распределения, трансформации, накопления, регулирования или управления электричеством; аппаратура для записи, передачи, воспроизведения звука или изображений; магнитные носители информации, диски звукозаписи; торговые автоматы и механизмы для аппаратов с предварительной оплатой; кассовые аппараты, счетные машины, оборудование для обработки информации и компьютеры; оборудование для тушения огня*».

Необходимо отметить, что при анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения по результатам экспертизы.

К указанным обстоятельствам относится решение Роспатента от 23.10.2020 о досрочном прекращении правовой охраны противопоставленного товарного знака по свидетельству №480371 в связи с прекращением юридического лица - правообладателя, о чем внесена соответствующая запись в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 27.10.2020.

Таким образом, досрочное прекращение правовой охраны противопоставленного товарного знака по свидетельству №480371 устраняет причину для отказа в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знака по международной регистрации №1458120 для всех заявленных товаров, в том числе 09 класса МКТУ, основанную на ранее сделанном выводе о его несоответствии требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса. 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 03.11.2020, отменить решение Роспатента от 08.07.2020 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1458130 в отношении заявленных товаров 09, 28 классов МКТУ.