

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, рассмотрела поступившее 08.07.2022 возражение компании GEOX S.P.A., Италия (далее – заявители), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1584998.

Международная регистрация №1584998 знака «SPHERICA» с конвенционным приоритетом от 24.07.2020 произведена Международным Бюро ВОИС 13.01.2021 в отношении товаров 25 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ) на имя заявителя (GEOX S.P.A., Via Feltrino Centro 16, I-31044 MONTEBELLUNA FRAZIONE BIADENE (TV) (IT)).

Роспатентом 10.03.2022 было принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1584998 по основаниям его несоответствия пункту 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Согласно доводам экспертизы, изложенным в предварительном отказе по результатам экспертизы от 17.06.2021, знак «SPHERICA» по международной регистрации №1584998 является сходным до степени смешения со знаком



«Spherical» (международная регистрация №1172191 с приоритетом от 28.06.2013), правовая охрана которому на территории Российской Федерации предоставлена в отношении однородных товаров 25 класса МКТУ на имя компании POLYTEK INNOVATIONS, 27 rue du Champ de Mars, F-57200 SARREGUEMINES (FR).

Кроме того, в предварительном отказе по результатам экспертизы от 17.06.2021 отмечалось, что позиция «belts [clothing]» дублируется в заявленном перечне товаров. Заявителю было предложено удалить повторяющиеся позиции на основании подпункта 3 пункта 1497 Кодекса.

В поступившем возражении заявитель отметил, что противопоставленный знак по международной регистрации №1172191 не может являться препятствием для предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1584998. Согласно представленным сведениям правовая охрана на территории Российской Федерации знака по международной регистрации №1172191 была досрочно прекращена в связи с прекращением деятельности юридического лица – правообладателя.

В свете изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1584998 для заявленных товаров 25 класса МКТУ.

Изучив материалы дела в отсутствие заявителя, коллегия сочла доводы поступившего возражения убедительными. При этом необходимо отметить, что в соответствии с пунктом 41 Правил ППС неявка стороны спора, надлежащим образом уведомленной о дате, времени и месте проведения заседания коллегии, не является препятствием для проведения заседания.

С учетом даты конвенционного приоритета (24.07.2020) знака по международной регистрации №1584998 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.

Согласно пункту 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, 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 «SPHERICA» по международной регистрации №1584998 с конвенционным приоритетом от 24.07.2020 является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Индивидуализирующий словесный элемент «SPHERICA» является фантазийным, смыслового значения не имеет. Предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1584998 испрашивается в отношении товаров 25 класса МКТУ «*clothing, footwear, headgear; coats; overcoats; jackets [clothing]; heavy jackets; blousons; blazers; cardigans; dresses;*

combinations [clothing]; sweatshirts; belts [clothing]; ready-made linings [parts of clothing]; heelpieces for footwear; tips for footwear; welts for footwear; shoe straps; protective metal members for shoes and boots; inner soles; non-slipping devices for footwear; shoe inserts for non-orthopedic purposes; footwear uppers; waterproof clothing; clothing of imitations of leather; clothing of leather; motorists' clothing; cyclists' clothing; clothing for gymnastics; suits; jumper dresses; berets; galoshes; skull caps; boots for sports; stockings; socks; breeches for wear; hats; belts [clothing]; money belts [clothing]; fittings of metal for footwear; boot uppers; stuff jackets [clothing]; mittens; ready-made clothing; knitwear [clothing]; jerseys [clothing]; pelerines; slippers; parkas; pelisses; ponchos; heelpieces for stockings; sandals; bath sandals; shoes; esparto shoes or sandals; bath shoes; gymnastic shoes; beach shoes; football shoes; sports shoes; ski boots; neck scarves [mufflers]; trouser straps; half-boots; boots; fur stoles; soles for footwear; heels; gloves [clothing]».

Следует отметить, что против удаления повторяющихся позиций «*belts [clothing]*» в перечне 25 класса МКТУ заявитель не возражал, указав в корреспонденции, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 27.12.2021, о том, что дублирующие позиции являются технической ошибкой.

Отказ же в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку «SPHERICA» по международной регистрации №1594998 для товаров 25 класса МКТУ основан на выводе о его несоответствии требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса в связи с наличием сходного до степени смешения знака  «*Spherical*» по международной регистрации №1172191 с приоритетом от 28.06.2013, правовая охрана которому на территории Российской Федерации предоставлена в отношении однородных товаров 25 класса МКТУ на имя компании POLYTEK INNOVATIONS, Франция.

Противопоставленный знак  «*Spherical*» по международной регистрации №1172191 является комбинированным, включает в свой состав словесный элемент «Spherical», выполненный оригинальным шрифтом буквами

латинского алфавита, а также изобразительный элемент в виде комбинации черных кругов разных диаметров. Словесный элемент «Spherical» в переводе с английского языка означает «сферический, шарообразный, круглый». Правовая охрана на территории Российской Федерации противопоставленному знаку по международной регистрации №1172191 предоставлена в отношении товаров и услуг 13, 25, 28, 41 классов МКТУ, в частности, для товаров 25 класса МКТУ *«vêtements; chaussures; chapellerie; chemises; tee-shirt; vêtements en cuir ou en imitation cuir; ceintures (habillement); fourrures (vêtements); gants (habillement); foulards; bonneterie; chaussettes; chaussons; vêtements pour la pratique du paint-ball; vêtements de protection de jeux de peinture; tabliers de peinture»*.

При сопоставительном анализе знака «SPHERICA» по международной регистрации №1584998 и противопоставленного знака  «Spherical» по международной регистрации №1172101 коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке оспариваемого решения Роспатента от 10.03.2022 и являются основаниям для удовлетворения поступившего возражения и предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1584998.

К таким обстоятельствам относится досрочное прекращение правовой охраны на территории Российской Федерации знака по международной регистрации №1172191 в связи с прекращением юридического лица – правообладателя согласно решению Роспатента от 15.04.2022. Соответствующие сведения опубликованы 14.07.2022 в бюллетене Международного бюро ВОИС «WIPO Gazette of international Marks» №2022/26.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 08.07.2022, отменить решение Роспатента от 10.03.2022 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1584998 в

отношении заявленных товаров 25 класса МКТУ «clothing, footwear, headgear; coats; overcoats; jackets [clothing]; heavy jackets; blousons; blazers; cardigans; dresses; combinations [clothing]; sweatshirts; belts [clothing]; ready-made linings [parts of clothing]; heelpieces for footwear; tips for footwear; welts for footwear; shoe straps; protective metal members for shoes and boots; inner soles; non-slipping devices for footwear; shoe inserts for non-orthopedic purposes; footwear uppers; waterproof clothing; clothing of imitations of leather; clothing of leather; motorists' clothing; cyclists' clothing; clothing for gymnastics; suits; jumper dresses; berets; galoshes; skull caps; boots for sports; stockings; socks; breeches for wear; hats; money belts [clothing]; fittings of metal for footwear; boot uppers; stuff jackets [clothing]; mittens; ready-made clothing; knitwear [clothing]; jerseys [clothing]; pelerines; slippers; parkas; pelisses; ponchos; heelpieces for stockings; sandals; bath sandals; shoes; esparto shoes or sandals; bath shoes; gymnastic shoes; beach shoes; football shoes; sports shoes; ski boots; neck scarves [mufflers]; trouser straps; half-boots; boots; fur stoles; soles for footwear; heels; gloves [clothing]».