

**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 30.12.2020, поданное компанией Grupa Topex Sp. z o.o. Sp. k., Польша (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 09.12.2019 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1414129, при этом установлено следующее.

Правовая охрана на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1414129 с конвенционным приоритетом от 07.01.2018, произведенной Международным Бюро ВОИС 09.01.2018 на имя заявителя, испрашивается в отношении товаров 09, 10, 25 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Знак по международной регистрации №1414129 представляет собой



комбинированное обозначение «», включающее словесные элементы «NEO» и «TOOLS», выполненные оригинальным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита, расположенные на фоне прямоугольника.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности 09.12.2019 было принято решение (далее – решение Роспатента) о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1414129

только в отношении товаров 10 класса МКТУ с признанием словесного элемента «TOOLS» неохранимым в составе знака.

Основанием для принятия этого решения явился предварительный отказ в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации, мотивированный несоответствием знака по международной регистрации №1414129 в отношении товаров 09 и 25 классов МКТУ требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Препятствием для предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1414129 в отношении указанных товаров и услуг послужило его сходство до степени смешения с товарными знаками «NEO» (свидетельства №№295929, 576029), зарегистрированными с более ранним приоритетом на имя компании Рекам Инк., Канада, в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ, и с товарным знаком «NEO» (свидетельство №512057), зарегистрированным с более ранним приоритетом на имя компании адиас АГ, Германия, в отношении однородных товаров 25 класса МКТУ.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 30.12.2020, указано, что заявитель обратился к правообладателю противопоставленного товарного знака по свидетельству №512057 с просьбой о предоставлении письма-согласия на регистрацию и использование обозначения по международной регистрации № 1414129 в отношении товаров 25 класса МКТУ.

Что касается противопоставленных товарных знаков «NEO» по свидетельствам №576029 и №295929, зарегистрированных на имя Rekam Inc. (Канада), то заявитель принял решение не оспаривать отказ в регистрации в отношении товаров 09 класса.

Дополнительно заявитель подтверждает, что он согласен с исключением из объема самостоятельной правовой охраны словесного элемента «TOOLS».

На основании вышеизложенного заявитель просит предоставить охрану заявленному обозначению на территории Российской Федерации для всех заявленных товаров 10 и 25 классов МКТУ с учетом дискламации словесного элемента «TOOLS».

Оригинал письма-согласия компании Адиас АГ с переводом на русский язык был представлен заявителем и приобщен к материалам возражения.

Изучив материалы дела, коллегия находит доводы возражения убедительными.

С учетом даты конвенционного приоритета (07.01.2018) международной регистрации №1414129 правовая база для оценки охранных способностей знака 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 пункта 6(2) 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.

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 заявлении 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).

Знак по международной регистрации №1414129, как указано выше, представляет



собой комбинированное обозначение «», включающее словесные элементы «NEO» и «TOOLS», выполненные оригинальным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита, расположенные на фоне прямоугольника.

Заявитель ограничил перечень товаров, для которых испрашивается правовая охрана на территории Российской Федерации, товарами 10 и 25 классов МКТУ, а также подтвердил свое согласие с включением в состав знака словесного элемента «TOOLS» в качестве неохраняемого элемента.

Препятствием для предоставления правовой охраны знаку по международной регистрации №1414129 в отношении товаров 25 класса МКТУ явился товарный знак



«» по свидетельству №512057, зарегистрированный, в частности, в отношении товаров 25 класса МКТУ:

одежда, обувь, головные уборы; апостольники; банданы [платки]; белье нижнее; белье нижнее, абсорбирующее пот; береты; блузы; боа [горжетки]; боди [женское белье]; ботинки; ботинки лыжные; ботинки спортивные; бриджи; брюки; бутсы; бюстгальтеры; воротники съемные; воротники, пелерины [одежда]; вставки для рубашек; вуали [одежда]; габардины [одежда]; галоши; галстуки; галстуки-банты с широкими концами; гамаши [теплые носочно-чулочные изделия]; гетры; голенища сапог; грации; джерси [одежда]; жилеты; изделия спортивные трикотажные; изделия трикотажные; каблуки; кальсоны [одежда]; кашпоны [одежда]; каркасы для шляп [остовы]; карманы для одежды; кашне; козырьки [головные уборы]; козырьки для фуражек; колготки; комбинации [белье нижнее]; комбинезоны [одежда]; комбинезоны для водных лыж; корсажи [женское белье]; корсеты [белье нижнее]; костюмы; костюмы купальные; костюмы маскарадные; костюмы пляжные; куртки [одежда]; куртки из шерстяной материи [одежда]; куртки рыбакские; леггинсы [штаны]; ливреи; лифы; манжеты; манишки; мантильи; манто; маски для сна [одежда]; меха [одежда]; митенки; митры [церковный головной убор]; муфты [одежда]; муфты для ног неэлектрические; набойки для обуви; нагрудники детские, за исключением бумажных; накидки меховые; наушники [одежда]; носки; обувь пляжная; обувь спортивная; одежда бумажная; одежда верхняя; одежда готовая; одежда для автомобилистов; одежда для велосипедистов; одежда для гимнастов; одежда из искусственной кожи; одежда кожаная; одежда форменная; окантовка металлическая для обуви; орари [церковная одежда]; пальто; парки; пелерины; перчатки [одежда]; перчатки для лыжников; пижамы; плавки; пластроны; платки шейные; платочки для нагрудных карманов; платья; плащи непромокаемые; повязки для головы [одежда]; подвязки; подвязки для носков; подвязки для чулок; подкладки готовые [элементы одежды]; подмышники; подошвы; подтяжки; полуботинки на шнурках; пончо; пояса [белье нижнее]; пояса [одежда]; пояса-кошельки [одежда]; приданое для новорожденного [одежда]; приспособления, препятствующие скольжению обуви; пуловеры; пятки для чулок двойные; ранты для обуви; ризы [церковное облачение]; рубашки; сабо [обувь]; сандалии; сандалии банные; сапоги; саронги; сарафаны; сари; свитера; союзки для обуви; стельки; тапочки банные; тоги; трикотаж [одежда]; трусы; туфли гимнастические; туфли комнатные; туфли; тюбетейки; тюбаны; фартуки [одежда]; футболки; халаты; халаты купальные; цилиндры; части обуви носочные; чулки; чулки, абсорбирующие пот; шали; шапки [головные уборы]; шапки бумажные [одежда]; шапочки для душа; шапочки купальные; шарфы; шипы для бутс; шляпы; штанишки детские [одежда]; штиришки; шубы; эспадриллы; юбки; юбки нижние; юбки-шорты.

Сходство знака по международной регистрации №1414129 и товарного знака по свидетельству № 512057 установлено на основании фонетического и семантического тождества доминирующих словесных элементов «NEO», а также однородностью товаров 25 класса МКТУ, в отношении которых охраняется противопоставленный знак и испрашивается правовая охрана знаку по международной регистрации №1414129.

Вместе с тем, заявитель получил от правообладателя товарного знака по свидетельству №512057 письменное безотзывное согласие на предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1414129 на имя заявителя в отношении всех заявленных товаров 25 класса МКТУ.

Представленное письмо-согласие свидетельствует об отсутствии столкновения интересов заявителя и правообладателя товарного знака по свидетельству №512057 в гражданском обороте на территории Российской Федерации. Кроме того, сравниваемые обозначения не являются тождественными, имеют визуальные различия, обуславливающие различное общее зрительное впечатление от их восприятия потребителем, в связи с чем предоставление правовой охраны знаку по международной регистрации №1414129 на территории Российской Федерации не будет вводить потребителя в заблуждение.

Таким образом, отсутствуют препятствия для предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1414129 в отношении товаров 10 и 25 классов МКТУ.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 30.12.2020, отменить решение Роспатента от 09.12.2019 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1414129 в отношении товаров:**

**10 класса – Ear plugs for protection against noise; hearing protectors without the ability to reproduce or transmit sound; earmuffs for noise protection; protective ear plugs; ear defenders; ear plugs; ear plugs [ear protection devices]; protective clothing for medical purposes;**

**25 класса – Work clothes; work overalls; work boots; thermal clothing; thermally insulated clothing; rainproof clothing; gloves as clothing; gloves for apparel; ear muffs [clothing]; garments for protecting clothing; water-resistant clothing; weatherproof clothing; weather resistant outer clothing; fleeces; fleece tops; fleece vests; donkey jackets; work trousers; work gardening clothes; work vests; work jackets; work aprons; work caps; work gloves; work footware; work shirt**

**с исключением из правовой охраны словесного элемента «TOOLS».**