

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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, рассмотрела поступившее 24.11.2023 возражение компании Поларис Индастриз, Инк., корпорация штата Делавэр, Соединенные Штаты Америки (далее - заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2022704006, при этом установила следующее.

Словесное обозначение SPORTSMAN XP KINETIC по заявке № 2022704006 с датой поступления в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности от 26.01.2022 было заявлено на регистрацию товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 12 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Решение Роспатента от 30.01.2023 об отказе в государственной регистрации принято на основании его несоответствия требованиям пункта 1 и подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное несоответствие обосновывается тем, что включенный в заявленное обозначение элемент «XP» представляет собой простые буквы, не имеющие словесного характера и характерного графического исполнения, вследствие чего не обладает различительной способностью и является неохраняемым.

Кроме того, заявленное обозначение сходно до степени смешения со знаками «KINETIC» по международным регистрациям №№ 980516, 980515 [1-2], имеющим

более ранний приоритет, правовая охрана которым предоставлена на имя другого лица в отношении однородных товаров 12 класса МКТУ.

(см. открытые реестры ВОИС в Интернет, <http://www.wipo.int/madrid/monitor/en/index.jsp>).

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), заявителем приведены следующие аргументы:

- руководствуясь положениями пункта 6 статьи 1483 Кодекса, в соответствии с которой 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 настоящего пункта, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя, учитывая, что заявленное обозначение и противопоставленные знаки не являются тождественными, имеют отличия по фонетическому, графическому и семантическому признакам сходства обозначений, в связи с чем регистрация заявленного обозначения не может привести к смешению товаров, для маркировки которых предназначены сравниваемые обозначения, не может ввести потребителей в заблуждение, заявитель обратился к правообладателю противопоставленных знаков для получения письма-согласия;

- правообладатель знаков [1-2] предоставил заявителю письменное согласие на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака для всех заявленных товаров 12 класса МКТУ, копия письма с переводом на русский язык приложена к возражению;

- представленное письмо-согласие свидетельствует об отсутствии столкновения интересов сторон в гражданском обороте;

- заявитель не возражает против включения элемента «ХР» в графу неохранных элементов товарного знака.

На основании вышеизложенного в возражении выражена просьба отменить решение об отказе в государственной регистрации товарного знака и

зарегистрировать в качестве товарного знака обозначение по заявке № 2022704006 в отношении всех заявленных товаров 12 класса МКТУ.

На заседании коллегии был представлен оригинал письма-согласия [3] на регистрацию заявленного обозначения.

Изучив материалы дела и выслушав участвующих в рассмотрении возражения, коллегия сочла изложенные в нем доводы убедительными.

С учетом даты (11.01.2022) конвенционного приоритета заявки на государственную регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности обозначения включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 №482, зарегистрированным в Минюсте РФ 18.08.2015, регистрационный № 38572, с датой начала действия 31 августа 2015 (далее – Правила).

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 5 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 настоящем пункте, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

Заявленное обозначение по заявке №2022704006 представляет собой словесное обозначение SPORTSMAN XP KINETIC, выполненное стандартным шрифтом латинскими буквами.

Согласно возражению государственная регистрация товарного знака испрашивается для товаров 12 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Сочетание букв XP является неохраемым элементом обозначения на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, что заявитель не оспаривает в возражении.

Основанием для отказа в государственной регистрации заявленного обозначения послужило его несоответствие требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса ввиду наличия сходных до степени смешения и имеющих более ранний приоритет знаков «**Kinetic**» [1-2], правовая охрана которым предоставлена на имя иного лица в отношении однородных товаров 12 класса МКТУ.

Вместе с тем, как показал анализ материалов возражения, правообладателем противопоставленных экспертизой знаков [1-2] было выражено согласие с предоставлением правовой охраны на территории Российской Федерации обозначению по заявке №2022704006 на имя заявителя в отношении всех испрашиваемых товаров 12 класса МКТУ, для которых испрашивается регистрация товарного знака, что подтверждается оригиналом письма-согласия [3], представленного заявителем на заседании коллегии.

Указанный документ свидетельствует об отсутствии столкновения интересов заявителя и правообладателя противопоставленных товарных знаков в гражданском обороте.

Исходя из приведенных в абзаце 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса положений, регистрация товарного знака, сходного до степени смешения с противопоставленными товарными знаками, допускается при наличии согласия их правообладателя в том случае, если не способна ввести потребителя в заблуждение. В связи с указанным коллегия считает необходимым отметить следующее.

Сравниваемые обозначения не являются тождественными, имеются фонетические, семантические и графические отличия, обусловленные разным

количеством слов, составом и количеством букв и звуков, входящих в обозначения, а также различием заложенных в знаки понятий.

Таким образом, коллегией установлено, что с учетом дополнительных обстоятельств (письма-согласия) заявленное обозначение может быть зарегистрировано для всех товаров 12 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается государственная регистрация товарного знака, с указанием сочетания букв «ХР» в качестве неохраняемого элемента.

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

удовлетворить возражение, поступившее 24.11.2023, отменить решение Роспатента от 30.01.2023 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2022704006.