


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 30.01.2024, поданное компанией Focusrite Audio Engineering Limited, Великобритания (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1347727, при этом установлено следующее.

Правовая охрана на территории Российской Федерации знаку «SCARLETT» по международной регистрации №1347727, произведенной Международным Бюро ВОИС 02.02.2017 (дата территориального расширения на Российскую Федерацию 09.11.2022), испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 09, 15 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности 27.11.2023 было принято решение (далее – решение Роспатента) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1347727 в отношении товаров 09 класса МКТУ на основании предварительного отказа, мотивированного его несоответствием требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса в отношении этих товаров.

Препятствием для предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1347727 послужило его сходство

до степени смешения с комбинированным товарным знаком «» по свидетельству №199936, зарегистрированным с более ранним приоритетом на имя компании Арима Холдинг Корп., Свит Си-12, Маркет Плейс, Провиденсиалис, О-ва Теркс и Кайкос (Брит.), Великобритания (GB), в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 30.01.2024, заявитель сообщил, что им было получено письмо-согласие, в котором владелец противопоставленного товарного знака дает свое согласие на регистрацию заявленного обозначения на имя заявителя в отношении следующих товаров 09 класса МКТУ:

musical instrument digital interface controllers, converters and software; downloadable music files; downloadable mobile phone ringtones; digital music downloadable from a computer database or the internet; music-composition software; docking stations for computers, laptops, tablet computers, smart phones and telecommunications devices for recording, transferring and transmitting sound; computer network interface devices for transmitting and recording audio; audio interfaces to record music and audio to a computer; data processing apparatus; sound recording carriers; acoustic conduits; diaphragms for acoustics; acoustic pickups; time delay reverberators; materials for electricity mains, namely wires and cables; electronic connections, namely plugs, sockets and other contacts; sound recording control boards; sound processing devices; speech and voice synthesizers; MIDI controllers other than musical instruments; containers and bags adapted for use with all of the aforesaid goods; parts, fittings and accessories for all the aforesaid goods; none of the aforesaid being incorporated into digital still and motion cameras and none of the aforesaid being for the creation, storage, delivery, manipulation, recording, playback or viewing of still or moving images.

Исходя из вышеизложенного и принимая во внимание выдачу согласия правообладателем противопоставленного товарного знака, заявитель просит отменить решение Роспатента от 27 ноября 2023 года и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1347727 в

дополнении к товарам 15 класса, в отношении которых было вынесено решение о предоставлении правовой охраны, для товаров 09 класса МКТУ:

«musical instrument digital interface controllers, converters and software; downloadable music files; downloadable mobile phone ringtones; digital music downloadable from a computer database or the internet; music-composition software; docking stations for computers, laptops, tablet computers, smart phones and telecommunications devices for recording, transferring and transmitting sound; computer network interface devices for transmitting and recording audio; audio interfaces to record music and audio to a computer; data processing apparatus; sound recording carriers; acoustic conduits; diaphragms for acoustics; acoustic pickups; time delay reverberators; materials for electricity mains, namely wires and cables; electronic connections, namely plugs, sockets and other contacts; sound recording control boards; sound processing devices; speech and voice synthesizers; MIDI controllers other than musical instruments; containers and bags adapted for use with all of the aforesaid goods; parts, fittings and accessories for all the aforesaid goods; none of the aforesaid being incorporated into digital still and motion cameras and none of the aforesaid being for the creation, storage, delivery, manipulation, recording, playback or viewing of still or moving images».

К возражению приложен оригинал упомянутого письма-согласия.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (09.11.2022) территориального расширения на Российскую Федерацию международной регистрации №1347727 правовая база для оценки охраноспособности 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 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы. Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам. 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).

В соответствии с абзацем пятым 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 подпунктах 1 и 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

Согласно пункту 46 Правил согласие правообладателя составляется в письменной произвольной форме и представляется в подлиннике для приобщения к документам заявки.

Знак по международной регистрации №1347727 представляет собой словесное обозначение «SCARLETT», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Правовая охрана знака на территории Российской Федерации испрашивается в отношении следующих товаров:

09 класса - Apparatus, instruments and software for capturing, creating, processing, recording, transmission, reproduction or amplification of sound; audio electrical and electronic apparatus and instruments; sound-recording consoles and software; equalizers; sound processing equipment, namely equalizers; sound processing equipment, namely two channel equalizers; parametric, semi-parametric, graphic, peak, and program equalizers; musical instrument digital interface controllers, converters and software; downloadable music files; downloadable mobile phone ringtones; digital music downloadable from a computer database or the internet; music-composition software; docking stations for computers, laptops, tablet computers, smart phones and telecommunications devices for recording, transferring and transmitting sound; microphones; amplifiers; microphone pre-amplifiers; stereo pre-amplifiers; outboard audio processing equipment; audio over IP network equipment; computer network interface devices for transmitting and recording audio; audio interfaces to record music and audio to a computer; data processing apparatus; tape recorders for sound; sound recording carriers; record players; acoustic conduits;

cabinets for loudspeakers; diaphragms for acoustics; audio receivers; acoustic couplers; acoustic pickups; time delay reverberators; sound data processing equipment namely couplers; downloadable electronic publications in relation to audio and audio equipment; speakers; loudspeakers; horns for loudspeakers; headphones; materials for electricity mains, namely wires and cables; electronic connections, namely plugs, sockets and other contacts; sound recording control boards; sound processing devices; speech and voice synthesizers; MIDI controllers other than musical instruments; containers and bags adapted for use with all of the aforesaid goods; parts, fittings and accessories for all the aforesaid goods; none of the aforesaid being incorporated into digital still and motion cameras and none of the aforesaid being for the creation, storage, delivery, manipulation, recording, playback or viewing of still or moving images. / Аппаратура, инструменты и программное обеспечение для захвата, создания, обработки, записи, передачи, воспроизведения или усиления звука; аудиоэлектрическое и электронное оборудование и инструменты; звукозаписывающие консоли и программное обеспечение; эквалайзеры; оборудование для обработки звука, а именно эквалайзеры; оборудование обработки звука, а именно двухканальные эквалайзеры; параметрические, полупараметрические, графические, пиковые и программные эквалайзеры; контроллеры цифровых интерфейсов музыкальных инструментов, преобразователи и программное обеспечение; загружаемые музыкальные файлы; загружаемые рингтоны для мобильных телефонов; цифровая музыка, которую можно загрузить из компьютерной базы данных или из Интернета; программное обеспечение для создания музыки; док-станции для компьютеров, ноутбуков, планшетов, смартфонов и телекоммуникационных устройств для записи, передачи и передачи звука; микрофоны; усилители; микрофонные предусилители; стерео предусилители; подвесное оборудование для обработки звука; аудио через сетевое оборудование IP; устройства интерфейса компьютерной сети для передачи и записи звука; аудиоинтерфейсы для записи музыки и звука на компьютер; устройство обработки данных; магнитофоны для звука; носители звукозаписи; проигрыватели пластинок; акустические каналы; шкафы для громкоговорителей; диафрагмы для акустики; аудиоресиверы; акустические соединители; акустические звукопередатчики; ревербераторы с временной задержкой;


оборудование для обработки звуковой информации, а именно соединители; загружаемые электронные публикации, касающиеся аудио и аудиооборудования; динамики; колонки; рупоры для громкоговорителей; наушники; материалы для электросетей, а именно провода и кабели; электронные соединения, а именно вилки, розетки и другие контакты; платы управления звукозаписью; устройства обработки звука; синтезаторы речи и голоса; MIDI-контроллеры, кроме музыкальных инструментов; контейнеры и сумки, приспособленные для использования со всеми указанными товарами; части, фурнитура и аксессуары ко всем вышеуказанным товарам; ничто из вышперечисленного не используется в цифровых фото- и видеокамерах, и ничто из вышперечисленного не предназначено для создания, хранения, доставки, манипулирования, записи, воспроизведения или просмотра неподвижных или движущихся изображений.

15 класса - *Musical instruments; electronic musical keyboards and keyboards for musical instruments; music stands; musical instrument cases; musical boxes; music synthesizers; electronic background music machines; musical instruments controlled by computer; electronically operated computer controlled musical instruments; parts, fittings and accessories for all the aforesaid goods./ Музыкальные инструменты; электронные музыкальные клавиатуры и клавиатуры для музыкальных инструментов; музыкальные стойки; футляры для музыкальных инструментов; музыкальные шкапулки; музыкальные синтезаторы; электронные аппараты фоновой музыки; музыкальные инструменты, управляемые компьютером; музыкальные инструменты с электронным управлением и компьютерным управлением; части, фурнитура и аксессуары для всех вышперечисленных товаров.*

Как было указано выше, решением Роспатента от 27.11.2023 правовая охрана знаку была предоставлена только в отношении товаров 15 класса МКТУ.

Основанием для отказа в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации обозначению «SCARLETT» в полном объеме послужило его



сходство с комбинированным товарным знаком «» по свидетельству №199936, зарегистрированным, в частности, в отношении товаров 09 класса МКТУ

«приборы и инструменты для научных целей, морские, геодезические, электрические, фотографические, кинематографические, оптические, для взвешивания, измерения, сигнализации, контроля (проверки), спасания и обучения; 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 ЭВМ; огнетушители», однородных товарам 09 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается правовая охрана на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1347727.

Сходство знака по международной регистрации №1347727 с противопоставленным товарным знаком установлено на основании фонетического и семантического тождества словесных элементов «SCARLETT», а также однородностью товаров 09 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается правовая охрана на территории Российской Федерации и охраняется противопоставленный знак, что заявителем не оспаривается.

Вместе с тем, заявитель получил от правообладателя противопоставленного товарного знака письменное безотзывное согласие на предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1347727 на имя заявителя в отношении части заявленных товаров 09 класса МКТУ, а именно: *«musical instrument digital interface controllers, converters and software; downloadable music files; downloadable mobile phone ringtones; digital music downloadable from a computer database or the internet; music-composition software; docking stations for computers, laptops, tablet computers, smart phones and telecommunications devices for recording, transferring and transmitting sound; computer network interface devices for transmitting and recording audio; audio interfaces to record music and audio to a computer; data processing apparatus; sound recording carriers; acoustic conduits; diaphragms for acoustics; acoustic pickups; time delay reverberators; materials for electricity mains, namely wires and cables; electronic connections, namely plugs, sockets and other contacts; sound recording control boards; sound processing devices; speech and voice synthesizers; MIDI controllers other than musical instruments;*

containers and bags adapted for use with all of the aforesaid goods; parts, fittings and accessories for all the aforesaid goods; none of the aforesaid being incorporated into digital still and motion cameras and none of the aforesaid being for the creation, storage, delivery, manipulation, recording, playback or viewing of still or moving images».

Представленное письмо-согласие свидетельствует об отсутствии столкновения интересов заявителя и правообладателя противопоставленного знака в гражданском обороте на территории Российской Федерации в отношении указанной части товаров 09 класса МКТУ. 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 №1347727 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 №1347727 в отношении части товаров 09 класса МКТУ, для которой получено согласие правообладателя противопоставленного товарного знака.

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

удовлетворить возражение, поступившее 30.01.2024, отменить решение Роспатента от 27.11.2023 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1347727 в отношении товаров 09 класса МКТУ ««musical instrument digital interface controllers, converters and software; downloadable music files; downloadable mobile phone ringtones; digital music downloadable from a computer database or the internet; music-composition software; docking stations for computers, laptops, tablet computers, smart phones and telecommunications devices for recording, transferring and transmitting sound; computer network interface devices for transmitting and recording audio; audio interfaces to record music and audio to a computer; data processing apparatus; sound recording carriers; acoustic conduits; diaphragms for acoustics; acoustic pickups; time delay reverberators; materials for electricity mains, namely

wires and cables; electronic connections, namely plugs, sockets and other contacts; sound recording control boards; sound processing devices; speech and voice synthesizers; MIDI controllers other than musical instruments; containers and bags adapted for use with all of the aforesaid goods; parts, fittings and accessories for all the aforesaid goods; none of the aforesaid being incorporated into digital still and motion cameras and none of the aforesaid being for the creation, storage, delivery, manipulation, recording, playback or viewing of still or moving images»»» и товаров 15 класса МКТУ.