

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 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 30.04.2020 №644/261, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее Правила), рассмотрела возражение, поступившее 17.02.2022, поданное компанией «КТ энд Джи Корпорейшн», Республика Корея (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2021723857, при этом установила следующее.

Обозначение « **THIS REAL** » по заявке № 2021723857, поданной 20.04.2021, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 34 класса МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Роспатентом 18.10.2022 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2021723857 в отношении всех товаров 34 класса МКТУ по причине несоответствия заявленного обозначения требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное несоответствие обосновано сходством до степени смешения с серией международных регистраций «REAL» под номерами №1119214 (приоритет от 26.10.10, продлена до 02.02.31), №983684 (приоритет от 05.10.07, продлена до 28.01.28), №983683 (приоритет от 05.10.07, продлена до 28.01.28), №983681 (приоритет от 05.10.07, продлена до 28.01.28), зарегистрированных на имя real GmbH Metro-Str. 1 40235 Düsseldorf в отношении товаров и услуг 34, 35 классов МКТУ, признанных однородными заявленным товарам 34 класса МКТУ.

В связи с изложенным, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 34 класса МКТУ на основании положений пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В поступившем 17.02.2022 возражении заявитель сообщает об обстоятельствах, о которых не было известно на дату вынесения оспариваемого решения. В частности, заявитель обратился к владельцу противопоставленных международных регистраций и получил согласие на предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации заявленному обозначению №2021723857 в отношении всех испрашиваемых товаров 34 класса МКТУ.

Заявитель обращает внимание, что, несмотря на наличие фонетического сходства в словесном элементе «REAL», отсутствие графического и смыслового сходства, различная сфера деятельности заявителя и владельца противопоставленных международных регистраций позволяет исключить возможность введения потребителя в заблуждение при их сосуществовании и не повлечет нарушения прав и законных интересов владельца противопоставленных международных регистраций в отношении товаров 34 класса МКТУ.

На основании вышеизложенного, заявитель просит отменить решение Роспатента от 18.10.2022 и зарегистрировать обозначение по заявке №2021723857 в качестве товарного знака в отношении всех товаров 34 класса МКТУ, перечисленных в перечне заявки.

Изучив материалы дела, заслушав представителя заявителя, коллегия установила следующее.

С учетом даты (20.04.2021) подачи заявки №2021723857 правовая база для

оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше 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 за № 38572), вступившие в силу 31.08.2015 (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 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 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 сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

Согласно пункту 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).

Согласно пункту 46 Правил согласие правообладателя составляется в письменной произвольной форме (далее – письмо-согласие) и представляется в подлиннике для приобщения к документам заявки.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2021723857 заявлено словесное обозначение « **THIS REAL** », выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Предоставление правовой охраны испрашивается в отношении товаров 34 класса МКТУ.

Противопоставленные знаки представляют собой серию комбинированных международных регистраций № 1119214  »,

№983684 «  », № 983683 «  »,

№983681 «  », выполненных оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении товаров 34 класса МКТУ.

Анализ сходства заявленного обозначения и противопоставленных международных регистраций показал следующее.

Сходство сопоставляемых обозначений обусловлено тождеством словесного элемента «**REAL**» в заявленном обозначении и противопоставленных международных регистрациях, что обуславливает фонетическое, семантическое и визуальное сходство.

Таким образом, заявленное обозначение и противопоставленные международные регистрации являются сходными, поскольку ассоциируются в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Испрашиваемые товары 34 класса МКТУ *«табак; сигареты, папирасы; сигары; табак нюхательный; бумага сигаретная, папирсная; трубки курительные; фильтры для сигарет; ящики для сигарет, папирос; кисеты для табака; зажигалки для прикуривания; спички; приспособления для чистки курительных трубок; пепельницы; машинки для обрезки сигар»* совпадают с товарами 34 класса противопоставленных международных регистраций.

Учитывая установленное сходство заявленного обозначения и противопоставленных международных регистраций, а также однородность товаров 34 класса МКТУ, коллегия подтверждает правомерность вывода экспертизы о вероятности смешения сопоставляемых обозначений на рынке.

Заявитель в свою очередь не отрицает фонетического сходства обозначений, однако указывает на обстоятельства, которые не были известны Роспатенту на дату вынесения оспариваемого решения.

В материалах возражения содержится письменное согласие от владельца противопоставленных международных регистраций.

Оригинал письма-согласия представлен сопроводительным письмом от 13.03.2023 в дополнение к возражению от 17.02.2023 с просьбой о приобщении к материалам дела.

Представленное письмо-согласие составлено в соответствии с требованиями пункта 46 Правил, содержит реквизиты сторон.

Регистрация обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. При определении вероятности введения потребителей в заблуждение коллегия руководствовалась следующими сведениями.

Сравниваемые обозначения не являются тождественными, так как не совпадают друг с другом во всех элементах.

Противопоставленные международные регистрации не являются общеизвестными или коллективными.

Принимая во внимание положения абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса коллегией было учтено представленное заявителем безотзывное письмо-согласие ввиду отсутствия оснований для вывода о том, что регистрация заявленного обозначения может явиться причиной введения в заблуждение потребителя.

Резюмируя вышеизложенное коллегия полагает, что заявленное обозначение соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса в отношении товаров 34 класса МКТУ, указанных в представленном письме-согласии.

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

удовлетворить возражение, поступившее 17.02.2023, отменить решение Роспатента от 18.10.2022 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2021723857.