

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 05.07.2023 возражение Индивидуального предпринимателя Акционерного общества «Кюхенлэнд Хоум Рус», Краснодарский край (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2022741031, при этом установила следующее.

Обозначение «*Usually*» по заявке №2022741031 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака 22.06.2022 на имя заявителя в отношении товаров 05 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне заявки.

Роспатентом 29.05.2023 было принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2022741031 в отношении части заявленных товаров 05 класса МКТУ. В отношении иной части заявленных товаров 05 класса МКТУ в регистрации товарного знака было отказано по причине его несоответствия требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, являющимся неотъемлемой частью решения Роспатента от 29.05.2023, сводятся к тому, что заявленное обозначение сходно до степени смешения со знаком «YUSUAL»

(международная регистрация №615104 с приоритетом от 21.03.1994), правовая охрана которому на территории Российской Федерации в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ предоставлена на имя LABORATORIOS INDAS, S.A.U. Camino Cerro de los Gamos, 1, Edificio 3, Planta 3, Parque Empresarial Cerro de los Gamos E-28224 POZUELO DE ALARCÓN (MADRID) (ES).

В поступившем возражении заявителем не оспаривается сходство до степени смешения между заявленным обозначением и противопоставленным знаком по международной регистрации №615104, а указывается на наличие письменного согласия (далее – письмо-согласие) на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака по заявке №2022741031 от правообладателя этого противопоставления. Также заявитель просит обратить внимание на наличие у него исключительного права на товарный знак «**Usually**» по свидетельству №708161, зарегистрированного в отношении товаров и услуг 03, 04, 07, 08, 11, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 35 классов МКТУ.

В силу изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке №2022741031 в отношении всех заявленных товаров.

Оригинал письма-согласия представлен в материалы дела.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия полагает, что доводы, изложенные в возражении, являются убедительными.

С учетом даты (22.06.2022) поступления заявки №2022741031 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 №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.

Исходя из требований абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком другого лица, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно 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.

Исходя из положений пункта 42 Правил, словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Исходя из положений пункта 42 Правил, сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

Признаки, указанные в пунктах 42 и 43 Правил, 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).

Заявленное обозначение «» по заявке №2022741031 с приоритетом от 22.06.2022 включает в свой состав словесный элемент «Usually», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита.

Регистрация товарного знака по заявке №2022741031 испрашивается в отношении широкого перечня товаров 05 класса МКТУ.

Отказ в государственной регистрации словесного заявленного обозначения «» по заявке №2022741031 в качестве товарного знака основан на выводе о несоответствии этого обозначения требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса в связи с наличием словесного знака «YUSUAL» по международной регистрации №615104 с приоритетом от 21.03.1994, правовая охрана которому на территории Российской Федерации предоставлена на имя компании LABORATORIOS INDAS, S.A.U. (MADRID) (ES), в отношении таких товаров 05 класса МКТУ как «*compresses hygiéniques, bandes hygiéniques, bandes absorbantes hygiéniques, coton hydrophile, gazes hydrophiques, bandages, sparadrap et tous pansements, ainsi comme culottes pour menstrues*» / «*гигиенические прокладки, гигиенические прокладки, гигиенические абсорбирующие прокладки, гидрофильный хлопок, гидрофильные марли, бинты, прокладки и любые перевязочные материалы, а также трусики для менструации*».

Заявителем не оспаривается имеющееся сходство заявленного обозначения «» и противопоставления «YUSUAL», а также однородность товаров 05

класса МКТУ, для индивидуализации которых предназначены сравниваемые обозначения.

Коллегией принято к сведению наличие у заявителя исключительного права на товарный знак « **Usually** » по свидетельству №708161, зарегистрированный в отношении товаров и услуг 03, 04, 07, 08, 11, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 35 классов МКТУ, однако данный факт не влияет на вывод о сходстве заявленного

обозначения « *Usually* » и противопоставления «YUSUAL» по международной регистрации №615104 в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ.

Однако при сопоставительном анализе заявленного обозначения и противопоставленного знака коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы, а именно предоставленное заявителю письмо-согласие на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 05 класса МКТУ от компании LABORATORIOS INDAS, S.A.U. (MADRID) (ES).

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 этой связи необходимо отметить следующее.

Согласно требованиям законодательства, при рассмотрении вопроса регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака с согласия правообладателя противопоставленного товарного знака следует учитывать, что вероятность возникновения смешения заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака существенно возрастает, в частности, в случае, если: заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак имеют степень сходства, приближенную к тождеству; противопоставленный товарный знак широко известен среди потенциальных потребителей товара и ассоциируется с конкретным производителем; противопоставленный товарный знак является коллективным товарным знаком.

Так, сравниваемые обозначения «*Usually*» и «YUSUAL», не тождественны. Противопоставленный знак по международной регистрации №615104 не является коллективным или общеизвестным товарным знаком.

Наличие письма-согласия от правообладателя противопоставленного знака по международной регистрации №615104 для всех заявленных товаров 05 класса МКТУ, возможность предоставления которого предусмотрена положениями абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, при отсутствии сведений о введении потребителя в заблуждение, позволяет снять это противопоставление и зарегистрировать товарный знак по заявке №2022741031.

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

удовлетворить возражение, поступившее 05.07.2023, изменить решение Роспатента от 29.05.2023 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2022741031.