

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения **возражения** **заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12.03.2014 № 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 (далее Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 20.10.2022, поданное компанией NIPAL S.R.L., Италия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации знаку по международной регистрации № 1364734, при этом установлено следующее.

Международная регистрация знака «**STILNOLOGY**» №1364734 произведена Международным Бюро ВОИС 12.12.2020 на имя заявителя. В результате последующего указания от 14.01.2021, опубликованного в официальном бюллетене МБ ВОИС – WIPO Gazette №53 за 2020 год, заявителем испрашивается территориальное расширение действия международной регистрации №1364734 на Российскую Федерацию в отношении товаров 25 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Роспатентом 20.12.2021 было принято решение об отказе в государственной регистрации знаку по международной регистрации №1364734 в отношении всех заявленных товаров 25 класса МКТУ. Основанием для отказа в государственной

регистрации товарного знака для заявленных товаров 25 класса МКТУ послужил вывод о его несоответствии требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к тому, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными товарными знаками «**STYLOGIE**» (свидетельство №523354 с приоритетом от 10.10.2012), зарегистрированным в отношении товаров 25 класса МКТУ на имя Гаджиева Насиба Али оглы, 127254, Москва, ул. Руставели, 19, кв.182 и «**Stylogie**» (свидетельство №855739, ранее заявка №2020740593, с приоритетом от 31.07.2020), зарегистрированным в отношении, в том числе, товаров 25 класса МКТУ на имя ООО «Элит-М», 115682, Москва, ул. Шипиловская, 64, эт/пом/ком 1/147/1, РМ 7Б.

В поступившем возражении 20.10.2022 заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы возражения сводятся к следующему:

- противопоставленный товарный знак по свидетельству №523354 прекратил свое действие;
- сравниваемые знаки имеют различия в буквенном составе и порядке букв, характере исполнения букв, таким образом, с точки зрения графики обозначения не являются сходными до степени смешения;
- сравниваемые обозначения являются фантазийными, следовательно, их анализ с точки зрения смыслового критерия не может быть осуществлен;
- общее впечатление, производимое обозначениями при восприятии их на слух, существенно отличается, в этой связи знаки не могут быть смешаны потребителями;
- заявленное обозначение не является сходным до степени смешения с противопоставленным товарным знаком по свидетельству №855739 в отношении товаров 25 класса МКТУ ввиду того, что ранее сравниваемые знаки экспертизой не были признаны сходными в отношении однородных товаров 18 класса МКТУ.

Вместе с тем заявителем было представлено письменное согласие (далее – письмо-согласие) от правообладателя противопоставленного товарного знака по свидетельству №855739 на предоставление правовой охраны на территории

Российской Федерации знаку по международной регистрации №1364734 в отношении всех испрашиваемых товаров 25 класса МКТУ.

Оригинал письма-согласия от ООО «Элит-М» представлен на заседании коллегии от 04.09.2023.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 20.12.2021 и предоставить правовую охрану знаку по международной регистрации №1364734 на территории Российской Федерации в отношении всех товаров 25 класса МКТУ.

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

С учетом даты территориального расширения 12.12.2020 на Российскую Федерацию международной регистрации №1364734 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.

В соответствии с положениями пункта 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 заявленном обозначении.

В соответствии с положениями пункта 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

- 1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположения близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

- 2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные);

расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначение понятий, идей (в частности, совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение); противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Согласно пункту 43 Правил сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков:

1) внешняя форма; 2) наличие или отсутствие симметрии; 3) смысловое значение; 4) вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и тому подобное); 5) сочетание цветов и тонов.

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).

Знак «**STILNOLOGY**» по международной регистрации №1364734 является словесным, выполнен стандартным шрифтом буквами латинского алфавита черного цвета. Правовая охрана на территории Российской Федерации

испрашивается в отношении товаров 25 класса МКТУ, указанных в перечне международной регистрации.

Противопоставленные словесные товарные знаки [1] «**STYLOGIE**» по свидетельству №523354 и [2] «**Stylogie**» по свидетельству №855739 (ранее заявка №2020740593) выполнены стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана товарным знакам предоставлена, в том числе, в отношении товаров 25 класса МКТУ.

Анализ сходства знака по международной регистрации №1364734 и противопоставленных товарных знаков [1-2] показал следующее.

Решением Роспатента от 05.05.2021 действие правовой охраны противопоставленного товарного знака [1] было досрочно прекращено, ввиду чего данное обстоятельство позволяет снять указанное противопоставление.

Заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак [2] являются словесными и состоят исключительно из слов «STILNOLOGY» и «STYLOGIE».

Фонетическое сходство сравниваемых знаков выражается в совпадении начальной части слов «STIL», «STYL», которые являются определяющими при звуковом восприятии сравниваемых знаков и акцентируют внимание потребителей в первую очередь и фонетическом совпадении конечных частей слов «OGY», «OGIE».

Сравниваемые словесные элементы не имеют лексического значения, поэтому семантический критерий сходства словесных элементов не подлежит применению.

Графически сравниваемые обозначения выполнены разными шрифтами, буквами латинского алфавита, при этом графемы шести букв совпадают.

Таким образом, знак по международной регистрации №1364734 и противопоставленный товарный знак [2] являются сходными, поскольку ассоциируются в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В возражении, поступившем 20.10.2022, не оспаривается однородность товаров 25 класса МКТУ, перечисленных в перечне международной регистрации, товарам 25 класса МКТУ, в отношении которых предоставлена охрана противопоставленному товарному знаку [2].

На основании вышеизложенного коллегия делает вывод о сходстве до степени смешения знака по международной регистрации №1364734 и товарного знака по свидетельствам №1364734 в отношении товаров 25 класса МКТУ.

Вместе с тем при сопоставительном анализе заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [2] коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы.

Заявителем было получено письмо-согласие от правообладателя противопоставленного товарного знака [2] в отношении предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1364734 для всех испрашиваемых товаров 25 класса МКТУ.

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:

1. заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак имеют степень сходства, приближенную к тождеству;
2. противопоставленный товарный знак широко известен среди потенциальных потребителей товара и ассоциируется с конкретным производителем;
3. противопоставленный товарный знак является коллективным товарным знаком.

Так, сравниваемые обозначения «STILNOLOGY» и «Stylogie» не тождественны. Противопоставленный товарный знак [2] по свидетельству №855739 не является коллективным или общеизвестным товарным знаком.

Наличие письма-согласия от правообладателя противопоставленного товарного знака [2] по свидетельству №8855739 для всех товаров 25 класса МКТУ, указанных в перечне международной регистрации №1364734, возможность предоставления которого предусмотрена положениями абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, при отсутствии сведений о введении потребителя в заблуждение, позволяет снять указанное противопоставление.

Таким образом, наличие письма-согласия устраняет причину для отказа в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1364734 в отношении товаров 25 класса МКТУ, основанную на ранее сделанном выводе о несоответствии заявленного обозначения требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 20.10.2022, отменить решение Роспатента от 20.12.2021 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1364734 в отношении всех испрашиваемых товаров 25 класса МКТУ, указанных в регистрации.