


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, в редакции Федерального закона 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 апреля 2020 №644/261, вступившими в силу с 06.09.2020, рассмотрела поступившее 08.10.2020 возражение, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Оливия Групп», г. Ярославль (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2019735577, при этом установила следующее.




Комбинированное обозначение «» по заявке №2019735577 с приоритетом от 18.07.2019 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 24 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 20.04.2020 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных товаров по причине его несоответствия требованиям пунктов 1 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к тому, что заявленное обозначение сходно до степени смешения со знаком




«  » по международной регистрации №1280915 с приоритетом от 21.08.2015, правовая охрана которому на территории Российской Федерации предоставлена на имя компании ETABLISSEMENT MARIUS FABRE JEUNE 148 Avenue Paul Bourret F-13300 SALON-DE-PROVENCE, France.

Словесный элемент «CLOTH» (в переводе с английского языка – ткань, текстильное изделие, см. <https://translate.google.com>) является неохраняемым, поскольку указывает на вид и свойство товаров, не обладает различительной способностью.

В поступившем возражении заявитель не спорит с неохраноспособностью словесного элемента «CLOTH», а также указывает на наличие письма-согласия от правообладателя противопоставленного знака по международной регистрации №1280915, который не возражает против регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака для всех товаров 24 класса МКТУ. При этом заявитель обращает внимание, что фактической областью деятельности правообладателя противопоставленного знака является производство и реализация косметических



изделий, для маркировки которых и используется знак «  ». В свою очередь ООО «Оливия Групп» специализируется на производстве и реализации тканей и текстиля, что свидетельствует о том, что сферы деятельности компаний заявителя и правообладателя знака по международной регистрации №1280915 не пересекаются в гражданском обороте.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке №2019735577 в отношении всех заявленных товаров 24 класса МКТУ.

В качестве материалов, подтверждающих доводы возражения, заявителем представлен оригинал письма-согласия от правообладателя знака по международной регистрации №1280915.

Изучив материалы дела и заслушав представителей заявителя, коллегия считает доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты (18.07.2019) поступления заявки №2019735577 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 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающие на их вид, качество, количество, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Согласно положениям пункта 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся также обозначения, которые на дату подачи заявки утратили такую способность в результате широкого и длительного использования разными производителями в отношении идентичных или однородных товаров, в том числе в рекламе товаров и их изготовителей в средствах массовой информации.

При этом устанавливается, в частности, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы вошедшими во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида.

Проверяется также, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы: общепринятыми символами, характерными для отраслей хозяйства или области деятельности, к которым относятся содержащиеся в перечне товары, для которых испрашивается регистрация товарного знака; условными обозначениями, применяемыми в науке и технике; общепринятыми терминами, являющимися лексическими единицами, характерными для конкретных областей науки и техники.

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.

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

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).

Заявленное комбинированное обозначение «» по заявке №2019735577 с приоритетом от 18.07.2019 включает в свой состав словесный элемент «Olivia» в оригинальном графическом исполнении, а также словесный элемент

«CLOTH» в стандартном шрифтовом исполнении. Регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака испрашивается для товаров 24 класса МКТУ «байка [ткань], белье для домашнего хозяйства, белье из узорчатого полотна, белье постельное, белье столовое, за исключением бумажного, занавеси текстильные или пластмассовые, материалы для обивки мебели текстильные, материалы для текстильных изделий, материалы драпировочные для стен текстильные, материалы текстильные, молескин [ткань], пеленки тканевые для младенцев, ткани бельевые, ткани джутовые, ткани из волокна рами, ткани из искусственного шелка, ткани льняные, ткани обивочные для мебели, ткани с узорами для вышивания, ткани ситцевые набивные, ткани трикотажные, ткани хлопчатобумажные, ткани шерстяные, ткани эластичные, ткани, ткань волосяная [мешковина], фланель, холст [ткань], шевиот [ткань], шелк [ткань]».


Анализ заявленного обозначения показал, что входящий в его состав словесный элемент «CLOTH» является лексической единицей английского языка и означает в переводе на русский язык «ткань, текстильное изделие», см. <https://www.translate.ru/>. Для заявленных товаров 24 класса МКТУ указанный словесный элемент носит описательный характер, указывает на их вид и свойства, следовательно, является не охраняемым в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 1483 Кодекса, что заявителем не оспаривается.

Вместе с тем отказ в государственной регистрации заявленного обозначения



«» в качестве товарного знака основан на наличии сходного до степени



смешения знака «» по международной регистрации №1280915 с приоритетом от 21.08.2015, получившего правовую охрану на территории Российской Федерации в отношении товаров 24 класса МКТУ и принадлежащего компании ETABLISSEMENT MARIUS FABRE JEUNE, France.

При сопоставительном анализе заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы.



К указанным обстоятельствам относится наличие письма-согласия от правообладателя противопоставленного знака по международной регистрации №1280915, в котором компания ETABLISSEMENT MARIUS FABRE JEUNE, France выражает свое согласие относительно регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака по заявке №2019735577 для заявленных товаров 24 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 или общеизвестным товарным знаком.



Так, сравниваемые обозначения «  » и «  » не тождественны, противопоставленный знак по международной регистрации №1280915 не является коллективным или общеизвестным товарным знаком. При этом коллегией также принят во внимание довод возражения об отсутствии фактического введения потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров 24 класса МКТУ, для маркировки которых предназначены сравниваемые товарные знаки.

Таким образом, наличие письма-согласия от правообладателя противопоставленного знака по международной регистрации №1280915, возможность предоставления которого предусмотрена положениями абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, при отсутствии сведений о введении потребителя в заблуждение, позволяет снять указанное противопоставление и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2019735577 в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров 24 класса МКТУ. В этой связи поступившее возражение подлежит удовлетворению.

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

удовлетворить возражение, поступившее 08.10.2020, отменить решение Роспатента от 20.04.2020 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2019735577.