

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 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 поступившее 22.01.2024 возражение, поданное Акционерным обществом «Мэлон Фэшн Груп», Санкт-Петербург (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2022787862, при этом установила следующее.

Словесное обозначение «**Befree**^{YNG}» по заявке №2022787862 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака 05.12.2022 на имя заявителя в отношении товаров 03, 09, 14, 16, 18, 24, 25, 26, 27, 28 и услуг 35 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), приведенных в перечне заявки.

Роспатентом 26.09.2023 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2022787862 в отношении всех товаров 09, 25 классов и части услуг 35 класса МКТУ. Основанием для отказа в государственной регистрации товарного знака для заявленных товаров 09, 25 классов и части услуг

35 МКТУ послужил вывод о его несоответствии требованиям пункта 6, пункта 10 статьи 1483 Кодекса.

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

- с товарным знаком «YNG», зарегистрированным под №0881791 с приоритетом от 08.06.21 на имя УайПиОу, Инк. 225 Ист Джон Карпентер Фривей, Свит 16 500, Ирвинг, Техас 75062, Соединенные Штаты Америки, в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ;

- с товарным знаком «YNG», зарегистрированным под №0450759 с приоритетом от 30.12.10 на имя Общество с ограниченной ответственностью «Фактор» 121552, Москва, ул. Ярцевская, д. 19, помещение CLVI, в отношении однородных товаров и услуг 25, 35 классов МКТУ, то оно не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении однородных товаров и услуг 09, 25, 35 классов МКТУ на основании положения, предусмотренного пунктом 10 статьи 1483 Кодекса,

- международной регистрацией №1279667 с конвенционным приоритетом от 30.07.2015, зарегистрированной на имя «VITEC IMAGING SOLUTIONS S.p.A.», Via Valsugana, 100 I-36022 Cassola (VI) в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ на основании положения, предусмотренного пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

В поступившем возражении 22.01.2024 заявитель приводит следующие доводы:

- в соответствии с решением Суда по интеллектуальным правам от 05 декабря 2023 года по делу № СИП-569/2023 правовая охрана противопоставленного товарного знака «YNG» по свидетельству №450759 была досрочно прекращена в полном объеме (Приложение 2), что позволяет зарегистрировать товарный знак «BEFREE YNG» по заявке №2022787862 для всех заявленных товаров и услуг 25 и 35 классов МКТУ,

- заявитель не оспаривает позицию экспертизы о том, что заявленное обозначение и товарный знак №881791, зарегистрированный на имя УайПиОу, Инк. (US), совпадают в части словесного элемента «YNG»,

- заявитель просит сократить заявленный перечень товаров 09 класса МКТУ до следующих рубрик:

09 – магниты декоративные; оправы для очков; очки солнцезащитные; футляры для очков; чехлы для смартфонов; шнуры для мобильных телефонов; шнуры для очков,

- вышеуказанные товары сокращенного перечня 9 класса относятся к аксессуарам, используемым в основном для декоративных целей, а также к сувенирной продукции, то есть к категориям, отсутствующим в перечне противопоставленной регистрации, сравниваемые товары имеют принципиальное различное назначение и цель применения, в связи с чем не могут быть признаны взаимодополняемыми или взаимозаменяемыми, несмотря на принадлежность к одному классу МКТУ,

- товары 09 класса МКТУ заявленного обозначения (*магниты декоративные; оправы для очков; очки солнцезащитные; футляры для очков; чехлы для смартфонов; шнуры для мобильных телефонов; шнуры для очков*) не являются однородными товарам 09 класса МКТУ противопоставленной международной регистрации №1279667 *«триподы и моноподы для камер, видеокамер, смартфонов и планшетов; части триподов и моноподов; светодиодные лампы для фотосъемки и киносъемки; осветительные стенды для использования при фотосъемке и киносъемке»*,

- АО «Мэлон Фэшн Групп» уже является правообладателем серии товарных знаков, включающих в свой состав словесный элемент «befree», зарегистрированных для идентичных товаров 09 класса МКТУ на территории Российской Федерации,

В силу изложенного заявитель просит зарегистрировать словесное обозначение по заявке №2022787862 в отношении всех заявленных товаров и услуг 03, 14, 16, 18, 24, 25, 26, 27, 28, 35 классов МКТУ, а также части товаров 09 класса МКТУ – *«магниты декоративные; оправы для очков; очки солнцезащитные; футляры для очков; чехлы для смартфонов; шнуры для мобильных телефонов; шнуры для очков»*.

В подтверждение изложенных доводов заявителем представлены копии следующих материалов:

1. Решение Роспатента о государственной регистрации товарного знака (знака обслуживания, коллективного знака) по заявке №2022787862 от 26.09.2023,
2. Выписка из Реестра товарных знаков и знаков обслуживания РФ на товарный знак №450759,
3. Выписки из Реестра товарных знаков и знаков обслуживания РФ на товарные знаки №982756, №798632 и №622840.

Изучив материалы дела и заслушав представителей заявителя, коллегия установила следующее.

С учетом даты (05.12.2022) поступления заявки №2022787862 правовая база 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 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 требованиями пункта 10 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков в отношении однородных товаров обозначения, элементами которых являются охраняемые в соответствии с настоящим Кодексом средства индивидуализации других лиц, сходные с ними до степени смешения обозначения.

Согласно абзацу второму пункта 10 статьи 1483 Кодекса государственная регистрация в качестве товарных знаков таких обозначений допускается при наличии соответствующего согласия, предусмотренного пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

При проверке сходства заявленного обозначения используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 настоящих Правил.

Согласно требованиям пункта 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 требованиям 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.

Согласно пункту 42 Правил 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; расположение 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 обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в пункте 42 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

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).

Словесное обозначение «**Befree**^{YNG}» по заявке №2022787862 с приоритетом от 05.12.2022 включает в свой состав словесные элементы «Befree», «YNG», выполненные буквами латинского алфавита, правовая охрана испрашивается в отношении товаров и услуг 03, 09, 14, 16, 18, 24, 25, 26, 27, 28 и услуг 35 классов МКТУ.

Отказ в государственной регистрации заявленного обозначения по заявке №2022787862 в качестве товарного знака основан на выводе о несоответствии этого

обозначения требованиям пункта 6, пункта 10 статьи 1483 Кодекса в связи с наличием знаков [1] «**YNG**» по свидетельству №450759, [2] «**YNG**» по свидетельству №881791, [3] «*befree*» по международной регистрации №1279667 в отношении товаров 09, 25 и услуг 35 классов МКТУ.

Анализ сходства заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1-3] показал следующее.

Действие правовой охраны противопоставленного товарного знака [1] в соответствии с решением Суда по интеллектуальным правам от 05.12.2023 по делу СИП-569/2023 досрочно прекращено в отношении всех товаров и услуг 25, 35 классов МКТУ. Правообладателем товарного знака [1] - Общество с ограниченной ответственностью «Фактор» - была подана кассационная жалоба на решение Суда по интеллектуальным правам от 05.12.2023 по делу СИП-569/2023.

В соответствии с Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 01 апреля 2024 года № СИП-569/2023 решение Суда по интеллектуальным правам от 05.12.2023 по делу № СИП-569/2023 было оставлено без изменения, а кассационная жалоба Общества с ограниченной ответственностью «Фактор» без удовлетворения.

Таким образом, товарный знак [1] по свидетельству №450759 в отношении товаров и услуг 25, 35 классов МКТУ далее не учитывается в качестве противопоставления.

С учетом вышеизложенного снятие противопоставления [1] позволяет предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации заявленному обозначению в отношении всех испрашиваемых товаров 25 и услуг 35 классов МКТУ.

Заявитель не оспаривает позицию экспертизы о том, что заявленное обозначение и товарный знак [2] совпадают в части словесного элемента «YNG».

Действительно, сравниваемые обозначения обладают определенной степенью сходства, поскольку элемент «YNG», выполняющий основную индивидуализирующую функцию в товарном знаке [2], полностью входит в заявленное обозначение.

Несмотря на то, что основную индивидуализирующую функцию заявленном обозначении выполняет словесный элемент «Befree» (за счет его пространственного расположения, выполнения буквами большего размера и иного шрифта по отношению к элементу «YNG») тождественность элемента «YNG» свидетельствует о сходстве сравниваемых элементов по фонетическому (полное совпадение всех звуков) и графическому критериям (выполнение буквами латинского алфавита в единой цветовой гамме).

Семантический критерий сходства не оценивался, ввиду отсутствия смыслового значения словесного элемента «YNG».

Коллегия полагает, что общее впечатление, производимое сравниваемыми обозначениями «**Befree**^{YNG}» и «**YNG**» является различным, однако ввиду тождественности элемента «YNG» не представляется возможным признать отсутствие сходства данных обозначений.

Анализ товаров, представленных в перечнях сравниваемых обозначений, показал следующее.

Заявитель представил скорректированный перечень товаров 09 класса, а именно: *«магниты декоративные; оправы для очков; очки солнцезащитные; футляры для очков; чехлы для смартфонов; шнурки для мобильных телефонов; шнурки для очков».*

Необходимо отметить, что такие категории товаров как *«оправы для очков; очки солнцезащитные»* предлагаются к продаже, как правило, в одних отделах торговой сети - в категории товаров «очки» / очки для коррекции зрения, очки солнцезащитные, причем солнцезащитные очки могут быть одновременно как с функцией защиты от солнца, так и корректирующей функцией. Позиции товаров *«футляры для очков; шнурки для очков»* относятся к категории сопутствующих товаров и, как правило, предлагаются к продаже совместно или в непосредственной близости с очками, оправками в одних отделах торговой сети, таким образом, испрашиваемые товары 09 класса МКТУ могут быть отнесены к одной родовой группе товаров – оптические приборы и инструменты.

Правовая охрана противопоставленному товарному знаку [2] предоставлена в отношении широкого перечня товаров 09 класса МКТУ, включающего, в том числе, такие товары как «приборы и инструменты оптические».

С учетом вышеизложенного можно сделать вывод, что часть испрашиваемых товаров 09 класса МКТУ, а именно: *«оправы для очков; очки солнцезащитные; футляры для очков; шнурки для очков»* являются однородными товарам 09 класса МКТУ *«приборы и инструменты оптические»* противопоставленного товарного знака [2], поскольку соотносятся по виду/роду, имеют одно назначение, места реализации.

Резюмируя вышеизложенное коллегия полагает, что в отношении части товаров 09 класса МКТУ правовая охрана не может быть предоставлена обозначению по заявке №2022787862, так как в данной части установлено сходство до степени смешения с товарным знаком [2] в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ, следовательно, вывод Роспатента о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 10 статьи 1483 Кодекса следует признать правомерным.

Вместе с тем, в отношении товаров 09 класса МКТУ, а именно: *«магниты декоративные; чехлы для смартфонов; шнурки для мобильных телефонов»*, не являющихся однородными товарам 09 класса МКТУ противопоставленного товарного знака [2], коллегия делает вывод о возможности предоставления правовой охраны заявленному обозначению.

Заявитель не оспаривает сходство заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [3], отмечая при этом, что является правообладателем общеизвестного товарного знака «Befree» (№237), а также серии товарных знаков с данным словесным элементов.

Коллегия отмечает наличие фонетического и графического сходства между сравниваемыми обозначениями «**Befree**^{YNG}» и «*befree*».

Анализ товаров, представленных в перечнях сравниваемых обозначений, показал следующее.

Заявитель представил скорректированный перечень товаров 09 класса «магниты декоративные; оправы для очков; очки солнцезащитные; футляры для очков; чехлы для смартфонов; шнурки для мобильных телефонов; шнурки для очков».

Правовая охрана противопоставленному товарному знаку [3] предоставлена в отношении следующих товаров 09 класса МКТУ: «*Trépieds et monopodes pour appareils de prise de vues, caméras vidéo, tablettes et smartphones; parties correspondants; éclairages à DEL à usage photographique et cinématographique; supports d'éclairage à usage photographique et cinématographique*» (Штативы и моноподы для фотоаппаратов, видеокамер, планшетов и смартфонов; соответствующие детали; светодиодное освещение для фотографического и кинематографического использования; осветительные опоры для фотографического и кинематографического использования).

Анализ товаров 09 класса МКТУ заявленного обозначения показал, что из перечня испрашиваемых товаров были исключены позиции, связанные с фото- и киносъемкой, а также моноподы (штативы ручные).

Испрашиваемые товары 09 класса МКТУ «магниты декоративные; оправы для очков; очки солнцезащитные; футляры для очков; чехлы для смартфонов; шнурки для мобильных телефонов; шнурки для очков» и товары 09 класса МКТУ противопоставленного товарного знака [3], относящиеся к категории товаров фото- и киносъемки, не являются однородными, поскольку сравниваемые товары не могут быть отнесены к одному роду/виду товаров и, следовательно, их смешение на рынке отсутствует.

Коллегией был принят во внимание тот факт, что заявленное обозначение продолжает серию ранее зарегистрированных товарных знаков №982756, №798632, №622840 со словесным элементом «Vefree» на имя АО «Мэлон Фэшн Групп» в отношении идентичных товаров 09 класса МКТУ (Приложение №3).

Таким образом, товарный знак [3] по международной регистрации №1279667 снимается в качестве противопоставления.

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

удовлетворить возражение, поступившее 22.01.2024, изменить решение Роспатента от 26.09.2023 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2022787862.