

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном четвертой частью Гражданского кодекса 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 г. № 644/261, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25 августа 2020 г. № 59454, вступившими в силу 06.09.2020, рассмотрела возражение, поступившее 23.12.2022, поданное ИП Вольвач Владимир Александрович, Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2021734969, при этом установлено следующее.

Словесное обозначение «**WELLKIDS**» по заявке №2021734969 было подано 06.06.2021 на регистрацию товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 25 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2021734969 было принято 16.08.2022 на основании заключения по результатам экспертизы, в котором указано, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса, в связи со сходством до степени смешения со знаками «WELL» по международным регистрациям № 972431 и № 499207 .

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 23.12.2022 поступило возражение, в котором заявитель сообщает о том, что компанией CSP

PARIS FASHION GROUP, 68 rue Henri Matisse, F-02230, FRESNOY-LE-GRAND (FR), являющейся правообладателем противопоставленных международных товарных знаков №№ 972431, 499207, предоставлено письмо - согласие на регистрацию заявленного обозначения в отношении всех заявленных товаров 25 касса МКТУ.

Заявитель отмечает, что регистрация товарного знака по заявке № 2021734969 не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя, поскольку «старшие» международные товарные знаки №№ 972431, 499207 не являются тождественными с заявленным обозначением. Противопоставленные международные товарные знаки не являются общеизвестными или коллективными знаками, они не обладают широкой известностью для российского потребителя. Следовательно, опасность смешения и введения в заблуждение отсутствует, поэтому нет оснований для отказа в принятии письма-согласия.

Принимая во внимание вышеизложенное, заявитель считает, что с учетом письма - согласия, заявленному обозначению по заявке № 2021734969 может быть предоставлена правовая охрана, и регистрация заявленного обозначения не будет противоречить пункту 6 статьи 1483 Кодекса.

На основании предоставленного письма-согласия заявитель просит отменить решение об отказе в государственной регистрации и принять решение о регистрации заявленного обозначения «**WELLKIDS**» по заявке 2021734969 в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 25 класса.

К возражению приложен оригинал упомянутого письма-согласия.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты подачи (06.06.2021) заявки №2021734969 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный 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 Минэкономразвития России от 20 июля 2015 года №482, и введенные в действие 31 августа 2015 года (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.

Согласно пункту 46 Правил регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в пункте 6 статьи 1483 Кодекса, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя.

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 словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы. Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам. Признаки, указанные в настоящем пункте, 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).

Как указано выше, в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «**WELLKIDS**», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана товарного знака испрашивается в отношении широкого перечня товаров 25 класса МКТУ.

В качестве препятствия для предоставления правовой охраны товарному знаку по заявке №2021734969 были указаны словесный знак «WELL» по международной регистрации №499204 и комбинированный знак «» по международной регистрации №972431, которым ранее была предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации в отношении товаров 25 класса МКТУ:

Articles de lingerie féminine et masculine ainsi que sous-vêtements et tous articles de bonneterie, bas, mi-bas, chaussettes, socquettes, collants et, plus généralement, tous articles chaussants de bonneterie./ Предметы женского и мужского нижнего белья, а также нижнее белье и все трикотажные изделия, чулки, гольфы, носки, гольфы, колготки и вообще все трикотажные изделия обуви.

«Vêtements, sous-vêtements, bas, collants, mi-bas, chaussettes, lingerie de corps, bonneterie, protège-pieds (protège-bas) et socquette / Одежда, нижнее белье, чулки, колготки, гольфы, носки, боди, чулочно-носочные изделия, протекторы для ног (протекторы для чулок) и носки».

Сходство заявленного обозначения с противопоставленным знаком было установлено на основании фонетического сходства словесных элементов «WELLKIDS» - «WELL», обусловленного фонетическим вхождением противопоставленных знаков в заявленное обозначение, а также однородностью и

товаров 25 класса МКТУ, которые характеризуются принадлежностью к одной родовой группе товаров (одежда), соответственно, одинаковым назначением, кругом потребителей и условиями реализации.

Вместе с тем, правообладатель противопоставленных знаков предоставил заявителю безотзывное письмо-согласие на регистрацию товарного знака по заявке №2021734969 на имя заявителя в отношении всех заявленных товаров 25 класса МКТУ.

Представленное письмо-согласие свидетельствует об урегулировании интересов заявителя и правообладателя противопоставленных знаков в гражданском обороте на территории Российской Федерации. Кроме того, сравниваемые обозначения не являются тождественными, имеют определенные графические и фонетические различия, обуславливающие различное общее зрительное впечатление от их восприятия потребителем, в связи с чем регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака не будет вводить потребителя в заблуждение.

Соответственно, отсутствуют препятствия для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров 25 класса МКТУ.

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

удовлетворить возражение, поступившее 23.12.2022, отменить решение Роспатента от 16.08.2022 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2021734969.