

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 22.11.2023, поданное ИП САФАРОВ ЗАФАР ДЖАФАР ОГЛЫ, Чеченская Республика, г. Грозный, (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2022774322, при этом установлено следующее.

Словесное обозначение «**LOONAA**» по заявке №2022774322 было подано 19.10.2022 на регистрацию товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 18, 25, 28 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

На стадии экспертизы заявитель ограничил перечень товаров и услуг, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака, только товарами 25 класса МКТУ «изделия спортивные трикотажные; легинсы [штаны]; одежда для спорта».

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2022774322 было принято 07.11.2023 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 с товарным знаком «LOUNA»,

зарегистрированным под №811403 с датой приоритета 24.01.20 на имя Дьяченко А.А., Москва, в отношении товаров 25 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 25 класса МКТУ.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 22.11.2023 поступило возражение, в котором заявитель сообщает о том, что правообладатель противопоставленного товарного знака по свидетельству №811403, которым с 20.04.2023 года является Кинзбургский Леонид Аркадьевич, Москва, предоставил ему письменное безотзывное согласие на регистрацию заявленного обозначения в отношении всех заявленных товаров и услуг.

На основании предоставленного письма-согласия заявитель просит отменить решение об отказе в государственной регистрации и принять решение о регистрации заявленного обозначения по заявке 2022774322 в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров 25 класса МКТУ.

Оригинал упомянутого письма-согласия был представлен на заседании коллегии, которое состоялось 13.02.2024.

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

С учетом даты подачи (19.10.2022) заявки №2022774322 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 «**LOONAA**», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана товарного знака испрашивается в отношении ограниченного перечня товаров 25 класса МКТУ «изделия спортивные трикотажные; легинсы [штаны]; одежда для спорта».

Вместе с тем, коллегия обращает внимание заявителя на то, что позиция «одежда для спорта» отсутствует в первоначальном перечне заявленных товаров и услуг, при этом в перечень товаров 25 класса МКТУ включена более узкая позиция - одежда спортивная с цифровыми датчиками.

В качестве препятствия для предоставления правовой охраны товарному знаку по заявке №2022774322 был выявлен словесный товарный знак «LOUNA» по свидетельству №811403, зарегистрированный с более ранним приоритетом в отношении товаров 25 класса МКТУ «банданы [платки]; белье нижнее; изделия трикотажные; куртки [одежда]; майки спортивные; носки; обувь спортивная; одежда готовая; платья; пояса [одежда]; пуловеры/свитера; футболки; юбки».

Сходство заявленного обозначения с противопоставленным товарным знаком было установлено на основании фонетического сходства словесных элементов «LOONAA» - «LOUNA», обусловленного наличием близких и совпадающих звуков и звукосочетаний, расположенных в одинаковой последовательности, что заявителем не оспаривается, а также однородностью товаров 25 класса МКТУ, которые характеризуются принадлежностью к одним родовым и видовым группам товаров, соответственно, одинаковым назначением, кругом потребителей и условиями реализации, что заявителем также не оспаривается.

Вместе с тем, правообладатель противопоставленного знака предоставил заявителю безотзывное письмо-согласие на регистрацию товарного знака по заявке №2022774322 на имя заявителя в отношении всех заявленных товаров 25 класса МКТУ, в том числе таких товаров, как «изделия спортивные трикотажные; легинсы [штаны]; одежда спортивная с цифровыми датчиками».

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 22.11.2023, отменить решение Роспатента от 07.11.2023 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2022774322.