

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) рассмотрела возражение, поступившее 16.12.2019, поданное Индивидуальным предпринимателем Яковчуком Виктором Алексеевичем, Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2017743990 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Предоставление правовой охраны товарному знаку по заявке № 2017743990, поданной 23.10.2017, испрашивалось на имя заявителя в отношении товаров 03, 14, 18, 25, услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки заявлено комбинированное обозначение **Answer**, выполненное стилизованным шрифтом буквами латинского алфавита.

Решение Роспатента от 15.02.2019 о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2017743990 в отношении всех заявленных товаров 14 класса МКТУ, части товаров 18 класса МКТУ было принято на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому установлено следующее:

- заявленное обозначение [1] не соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса в отношении всех товаров 03 класса МКТУ, другой части товаров 18, всех товаров 25 и услуг 35 классов МКТУ, поскольку сходно до степени смешения со следующими знаками:

-  [2] по свидетельству № 570118, приоритет от 10.11.2014 (элемент «GROUP» - неохраняемый), правообладатель: ООО "Ансвэр Груп", 630047,

Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Даргомыжского, 8а, для однородных товаров 03, услуг 35 классов МКТУ;

- **answer.** [3] по международной регистрации № 1142574, приоритет от 26.09.2012, в настоящее время правообладатель: «WEARCO Spółka Akcyjna» ul. Aleja Pokoju 18 PL-31-564 Kraków (PL), для однородных товаров 18, 25, услуг 35 классов МКТУ.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступило 16.12.2019 возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 15.02.2019.

Доводы возражения, поступившего 16.12.2019, сводятся к следующему:

- противопоставленный знак [3] в настоящее время не используется на территории Российской Федерации;
- Судом по интеллектуальным правам рассматривается исковое заявление о досрочном прекращении правовой охраны на территории Российской Федерации знака по международной регистрации № 1142574 [3] в связи с его неиспользованием (дело № СИП-814/2018);
- заявитель не оспаривает решение Роспатента в качестве наличия сходного противопоставленного товарного знака [2], препятствующего государственной регистрации обозначения [1] в качестве товарного знака в отношении однородных товаров 03, услуг 35 классов МКТУ.

На основании изложенного в возражении, поступившем 16.12.2019, содержится просьба об изменении решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения [1] в качестве товарного знака в отношении товаров 18, 25 и услуг 35 классов МКТУ.

В подтверждение своих доводов заявителем к материалам возражения было приложено определение Суда по интеллектуальным правам по делу № СИП-814/2018 от 09.12.2019 - [4].

От заявителя 27.08.2020 поступил оригинал согласия от правообладателя противопоставленного знака [3] - [5].

Изучив материалы дела, выслушав присутствующих при рассмотрении возражения, поступившего 16.12.2019, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи (23.10.2017) заявки № 2017743990 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения [1] включает в себя 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 Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, рег. № 38572, и введенные в действие 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.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в настоящем пункте, допускается только с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем (абзац 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса).

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.

В соответствии с пунктом 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (1) – (3) настоящего пункта. Признаки, перечисленные в подпунктах (1) – (3) настоящего пункта, 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 и т.д.

В соответствии с пунктом 46 Правил согласие правообладателя составляется в письменной произвольной форме и представляется в подлиннике для приобщения к документам заявки. В этом же пункте указаны сведения, наличие которых проверяется при рассмотрении письма-согласия.

Заявленное на регистрацию в качестве товарного знака обозначение **Answer** [1] является комбинированным, выполнено оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита, при этом первая буква выполнена заглавной, остальные - строчные. Регистрация заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров 03, 14, 18, 25, услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно возражению заявитель не оспаривает решение Роспатента в части противопоставления заявленному обозначению [1] сходного товарного знака [2] и просит зарегистрировать обозначение [1] в отношении товаров 18, 25, услуг 35 классов МКТУ.

В отношении несоответствия заявленного обозначения [1] требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.

В заключении по результатам экспертизы в качестве противопоставления был указан знак **answear.** [3] по международной регистрации № 1142574, приоритет от 26.09.2012, правообладатель: «WEARCO Spółka Akcyjna» ul. Aleja Pokoju 18 PL-31-564 Kraków (PL). Правовая охрана на территории Российской

Федерации была предоставлена знаку [3] в отношении товаров 18, 25, услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне.

При анализе материалов дела коллегией были учтены обстоятельства, которые являются основанием для удовлетворения возражения.

К данным обстоятельствам относится то, что правообладатель противопоставленного знака [3] в письме дал свое безотзывное согласие [5] на регистрацию и использование заявленного обозначения [1] в качестве товарного знака на территории Российской Федерации в отношении части заявленных товаров 25 класса МКТУ «белье нижнее; белье нижнее, абсорбирующее пот; блузы; боди [женское белье]; боксеры [шорты]; брюки; бюстгальтеры; грации; изделия спортивные трикотажные; изделия трикотажные; комбинации [белье нижнее]; корсажи [женское белье]; корсеты [белье нижнее]; костюмы; костюмы купальные; костюмы пляжные; легинсы [штаны]; лифы; майки спортивные; панталоны [нижнее белье]; пижамы; плавки; платья; приданое для новорожденного [одежда]; рубашки; свитера; трусы; туфли комнатные; футболки; халаты; халаты купальные; штанишки детские [белье нижнее]; юбки; юбки нижние; юбки-шорты».

Сравниваемые обозначения [1] и [3] не тождественны, имеют различия визуального характера, обусловленные шрифтовым исполнением словесных элементов «Answer» и «ANSWEAR». При этом элемент «Answer» обозначения [1] имеет перевод с английского языка на русский язык: «ответ, решение, отвечать» (см. электронный словарь: <https://translate.yandex.ru/>), в то время как знак «ANSWEAR» [3] не имеет перевода на русский язык. Сравниваемые словесные элементы «Answer» и «ANSWEAR» имеют близкое произношение «Ансвэр» и «Ансвэар», приближенное к тождеству, что обуславливает фонетическое сходство сравниваемых обозначений [1] и [3].

Таким образом, сравниваемые обозначения [1] и [3] ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на их отдельные отличия.

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 регистрация не способна ввести потребителя в заблуждение. В этой связи

в письме-согласии [5] отмечено, что регистрация и использование обозначения [1] в отношении указанных в согласии товаров 25 класса МКТУ не приведет к смешению среди круга российских потребителей. В связи с чем, каких-либо недостоверных ассоциаций при восприятии обозначения [1] не возникнет.

Наличие письма-согласия [5] от правообладателя противопоставленного знака [3], возможность предоставления которого предусмотрена положениями абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, при отсутствии введения потребителя в заблуждение, позволяет коллегии снять указанное противопоставление и зарегистрировать заявленное обозначение [1] в качестве товарного знака на территории Российской Федерации в отношении части товаров 25 класса МКТУ.

В отношении однородности сравниваемых товаров 18, другой части товаров 25, услуг 35 классов МКТУ коллегия отмечает следующее.

Сравниваемые товары 18 класса МКТУ «sacs à dos, sacs, portefeuilles, portemonnaie» («рюкзаки, сумки, кошельки, портмоне») противопоставленного знака [3] и товары 18 класса МКТУ «бумажники; визитницы; кошельки; мешки [конверты, сумки] кожаные для упаковки; наборы дорожные [кожгалантерея]; портмоне; портфели [кожгалантерея]; ранцы; ремешки кожаные; ремни кожаные [изделия шорные]; рюкзаки; саквояжи; сетки хозяйственные; сумки для одежды дорожные; сумки женские; сумки пляжные; сумки спортивные; сумки туристские; сумки хозяйственные; сумки хозяйственные на колесах; сумки школьные; сумки; сундуки дорожные; сундуки дорожные [багажные]; чемоданы; чемоданы на колесах; чемоданы плоские» заявленного обозначения [1] либо идентичны, либо соотносятся как род (вид) [«изделия из кожи и кожзаменителей», «сумки», «изделия для хранения, и транспортировки, принадлежности к ним»], имеют общее назначение, круг потребителей, что свидетельствует об их однородности.

Сравниваемые товары 25 класса МКТУ «sous-vêtements, chaussures, articles de chapellerie, visières [chapellerie], costumes de plage, imperméables, vêtements en cuir et imitations de cuir, vêtements de sport et vêtements pour la jeunesse, vestes, ceintures» («нижнее белье, обувь, головные уборы, козырьки [головные уборы], пляжные костюмы, плащи, кожаная одежда и имитация одежды из кожи, спортивная и юношеская одежда, куртки, пояса») противопоставленного знака [3] и товары

25 класса МКТУ «апостольники; банданы [платки]; береты; боа [горжетки]; ботильоны; ботинки лыжные; ботинки спортивные; бриджи; ботсы; валенки [сапоги фетровые]; воротники [одежда]; воротники съемные; вставки для рубашек; вуали [одежда]; габардины [одежда]; галоши; галстуки; галстуки-банты с широкими концами; гамаши [теплые носочно-чулочные изделия]; гетры; голенища сапог; джерси [одежда]; джинсы; жилеты; каблуки; капюшоны [одежда]; каркасы для шляп [остовы]; карманы для одежды; кашне; кимоно; козырьки [головные уборы]; козырьки для фуражек; колготки; комбинезоны [одежда]; комбинезоны для водных лыж; костюмы маскарадные; купальники гимнастические; куртки [одежда]; куртки из шерстяной материи [одежда]; куртки рыбацкие; ливреи; манжеты; манишки; мантильи; манто; маски для сна (одежда); меха [одежда]; митенки; митры [церковный головной убор]; муфты [одежда]; муфты для ног неэлектрические; набойки для обуви; нагрудники детские, за исключением бумажных; накидки меховые; накидки парикмахерские; наушники [одежда]; носки; носки, абсорбирующие пот; обувь пляжная; обувь спортивная; обувь; одежда бумажная; одежда верхняя; одежда готовая; одежда для автомобилистов; одежда для велосипедистов; одежда для гимнастов; одежда из искусственной кожи; одежда кожаная; одежда непромокаемая; одежда форменная; одежда; окантовка металлическая для обуви; орари [церковная одежда]; пальто; парки; пелерины; перчатки [одежда]; перчатки для лыжников; пластроны; платки шейные; платочки для нагрудных карманов; повязки для головы [одежда]; подвязки; подвязки для носков; подвязки для чулок; подкладки готовые [элементы одежды]; подмышники; подошвы; подтяжки; полуботинки; полуботинки на шнурках; полуверы; пончо; пояса [белье нижнее]; пояса [одежда]; пояса-кошельки [одежда]; приспособления, препятствующие скольжению обуви; пятки для чулок двойные; ранты для обуви; ризы [церковное облачение]; сабо [обувь]; сандалии; сандалии банные; сапоги; сарафаны; сари; саронги; союзки для обуви; стельки; стихари; тапочки банные; тоги; трикотаж [одежда]; туфли гимнастические; туфли; тубетейки; тюрбаны; уборы головные; фартуки [одежда]; форма для дзюдо; форма для карате; цилиндры; части обуви носочные; чулки; чулки, абсорбирующие пот; шали; шапки [головные уборы]; шапки бумажные [одежда]; шапочки для душа; шапочки купальные; шарфы; шипы для ботс; шляпы; штрипки; шубы; эспадриллы»

заявленного обозначения [1] относятся к одежде, обуви, головным уборам, имеют общее назначение (для защиты кожных покровов), круг потребителей, что свидетельствует об их однородности.

Сравниваемые услуги 35 класса МКТУ «regroupement, pour des tiers, de vêtements et chaussures permettant à des clients de voir et d'acheter commodément ces produits dans des magasins et points de vente en gros» («сбор одежды и обуви для третьих лиц, позволяющий клиентам удобно видеть и покупать эти товары в оптовых магазинах и торговых точках») противопоставленного знака [3] и услуги 35 класса МКТУ «услуги магазинов по розничной и оптовой продаже товаров, в том числе одежды» заявленного обозначения [1] относятся как род (вид) «услуги по продвижению товаров», имеют общее назначение (для реализации, сбыта продукции), круг потребителей, что свидетельствует об их однородности.

Однородность сравниваемых товаров и услуг заявителем в возражении не оспаривается.

Резюмируя изложенное, сравниваемые обозначения [1] и [3] являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров 18, 25, услуг 35 классов МКТУ.

Следовательно, вывод, указанный в заключении по результатам экспертизы, о несоответствии заявленного обозначения [1] в отношении товаров 18, 25 (части), услуг 35 классов МКТУ требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса является правомерным.

Как указывалось выше, в отношении другой части заявленных товаров 25 класса МКТУ заявленное обозначение [1] не противоречит требованиям законодательства на основании представленного согласия [5].

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

удовлетворить возражение, поступившее 16.12.2019, изменить решение Роспатента от 15.02.2019 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2017743990.