

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 ППС), рассмотрела возражение, поступившее в Федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 26.07.2023, поданное Marks and Spencer (Jaeger) Limited, Великобритания (далее - заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) от 06.04.2023 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1637246, при этом установлено следующее.

Международная регистрация знака с конвенционным приоритетом от 11.01.2021 была произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (МБ ВОИС) за №1637246 на имя заявителя в отношении товаров 03, 04, 09, 14, 18, 24, 25 и услуг 35 классов МКТУ.


Знак по международной регистрации №1637246 представляет собой словесное обозначение «JAEGER», выполненное буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Роспатентом 06.04.2023 было принято решение о предоставлении правовой охраны знаку по международной регистрации №1637246 только в отношении части заявленных товаров 14 и части услуг 35 классов МКТУ, а в отношении товаров 03, 04, 09, части товаров 14, товаров 18, 24, 25 и части услуг 35 классов МКТУ было принято решение об

отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1637246, мотивированное в заключении по результатам экспертизы его несоответствием требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы указано, что знак по международной регистрации №1637246 сходен до степени смешения с ранее зарегистрированным на имя других лиц знаками:

- знаком «**JAEGER**» по международной регистрации №1186854 с конвенционным приоритетом от 02.07.2013 в отношении товаров 14, 18, 25 классов МКТУ, однородных заявленным товарам 14, 18, 25 классов МКТУ [1];

- знаком «» по международной регистрации №1182532 с приоритетом от 05.07.2013 в отношении товаров 09, 18, 25 классов МКТУ, однородных заявленным товарам 09, 18, 25 классов МКТУ [2];

- знаком «**JAEGER**» по международной регистрации №1004734 с приоритетом от 22.05.2009 в отношении услуг 35 класса МКТУ, однородных заявленным услугам 35 класса МКТУ [3];

- знаком «**JAEGER**» по международной регистрации №513011 с конвенционным приоритетом от 29.01.1987 в отношении товаров 18, 24, 25 классов МКТУ, однородных заявленным товарам 18, 24, 25 классов МКТУ [4];

- товарном знаком «**JAEGER**» по свидетельству №570472 с приоритетом от 23.01.2015 в отношении товаров 09 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 09 класса МКТУ [5];

- товарном знаком «**JAEGER-LE COULTRE**» по свидетельству №479166 с приоритетом от 30.05.2011 в отношении товаров 25 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 25 класса МКТУ [6];

- знаком «**JAEGER-LECOULTRE POLARIS**» по международной регистрации №1366555 с конвенционным приоритетом от 28.03.2017 в отношении товаров 14 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 14 класса МКТУ [7];

- знаком «**JAEGER-LECOULTRE**» по международной регистрации №728696 с конвенционным приоритетом от 04.06.1999 в отношении товаров 03, 04, 09, 14, 18, 24, 25 и

услуг 35 классов МКТУ, однородных заявленным товарам 03, 04, 09, 14, 18, 24, 25 и услугам 35 классов МКТУ [8];

- знаком «JAEGER-LE COULTRE» по международной регистрации №583216 с приоритетом от 26.02.1992 в отношении товаров 14 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 14 класса МКТУ [9].

Вывод экспертизы о сходстве сравниваемых знаков основан на фонетическом тождестве их словесных элементов «JAEGER».

В поступившем возражении заявитель выразил несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- права на противопоставленные знаки по международным регистрациям №№1186854, 1182532, 1004734 и 513011 перешли компании заявителя;

- что касается противопоставленного знака по международной регистрации №1182532, правообладатель принял решение не продлевать действие данного знака, и действие его правовой охраны закончилось 05.07.2023;

- заявитель отказался от регистрации заявленного знака в отношении товаров, заявленных в 09 классе МКТУ, в связи с чем, товарный знак по свидетельству №570472, противопоставленный по данному классу МКТУ, также уже не может препятствовать регистрации заявленного обозначения;

- заявитель отмечает, что вместе с его ответом на решение о предварительном отказе было направлено письмо-согласие (в оригинале) от правообладателя противопоставленных знаков по международным регистрациям №№ 1366555, 728696, 583216 и товарного знака по свидетельству №479166, компании Ричмон Интернешнл С.А, на регистрацию заявленного обозначения в отношении товаров и услуг 14, 25 и 35 классов МКТУ.

На основании изложенного заявитель выразил просьбу об отмене решения Роспатента от 06.04.2023 и предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации вышеуказанному знаку в отношении всех заявленных товаров 14, 18, 25 и услуг 35 классов МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, коллегия установила следующее.

С учетом даты конвенционного приоритета (11.01.2021) правовая база для оценки его охраноспособности на территории Российской Федерации включает в себя 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.

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.

Положения, предусмотренные абзацем пятым настоящего пункта, не применяются в отношении обозначений, сходных до степени смешения с коллективными знаками.

В соответствии с пунктом 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.

В соответствии с положениями пункта 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными 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).

Знак по международной регистрации №1637246 представляет собой словесное обозначение «JAEGER», выполненное буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку испрашивается в отношении товаров 14, 18, 25 и услуг 35 классов МКТУ.

Коллегия отмечает, что до вынесения решения Роспатента от 06.04.2023, заявитель представлял письма-согласия от правообладателя противопоставленных знаков [6, 7, 8, 9] для предоставления правовой охраны знаку по международной регистрации №1637246 на территории Российской Федерации в отношении в отношении товаров и услуг 14, 25 и 35 классов МКТУ.

Указанные письма-согласия были приняты экспертизой, в связи с чем, противопоставленные знаки [6, 7, 8, 9] не являлись препятствием для предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1637246 в отношении указанных товаров и услуг в соответствии с требованиями, регламентированными пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.


Вместе с тем, правовая охрана противопоставленному знаку [8] предоставлена, в том числе, в отношении товаров 03, 04, 09, 24 классов МКТУ, которые являются однородными заявленным товарам 03, 04, 09, 24 классов МКТУ.

Тем не менее, заявитель оспаривает решение Роспатента только в части отказа в отношении товаров 14, 18, 25 и услуг 35 классов МКТУ.

В связи с чем, сопоставительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [5], а также противопоставленного знака [8] не требуется.

Таким образом, анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Противопоставленный знак [1] является словесным «**JAEGER**», выполненным оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 14, 18, 25 классов МКТУ.

Противопоставленный знак [2] является словесным «», состоящим из словесных элементов: «Boutique», выполненного оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита и «BY JAEGER», выполненного стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 09, 18, 25 классов МКТУ.

Противопоставленный знак [3] является словесным «JAEGER», выполненным стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении услуг 35 класса МКТУ.

Противопоставленный знак [4] является словесным «JAEGER», выполненным стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 18, 24, 35 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак [5] является словесным «JAEGER», выполненным стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 09 класса МКТУ.

Как было указано выше, решение Роспатента об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1637246 в отношении товаров 09, 14, 18, 25 и услуг 35 классов МКТУ основано на наличии сходных до степени смешения знаков [1-5].

Кроме того, при анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы.

К указанным обстоятельствам относится следующее.

В противопоставленные знаки [1, 3, 4] были внесены изменения и, в настоящее время, правообладателем данных знаков является заявитель (Marks and Spencer (Jaeger) Limited).

Правовая охрана противопоставленного знака [2] прекратила свое действие 05.07.2023.

В этой связи основания для вывода о несоответствии заявленного обозначения в отношении товаров 14, 18, 25 и услуг 35 классов МКТУ требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, отсутствуют.

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

удовлетворить возражение, поступившее 26.07.2023, отменить решение Роспатента от 06.04.2023 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1637246 в отношении товаров 14, 18, 25 и услуг 35 классов МКТУ.