

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 28.12.2020, поданное компанией ALO, LLC, США (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 28.01.2020 о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1434397, при этом установлено следующее.

Правовая охрана на территории Российской Федерации словесному знаку «**GODDESS**» по международной регистрации №1434397 с конвенционным приоритетом от 09.04.2018, произведенной Международным Бюро ВОИС 30.09.2018 на имя заявителя, испрашивалась в отношении товаров 25 класса МКТУ «Clothing, namely, bottoms, tops, tights, leggings, scarves, headwear, footwear, socks, outerwear, gloves, swimwear, sleepwear, dresses, leotards».

Федеральной службой по интеллектуальной собственности 28.01.2020 было принято решение (далее – решение Роспатента) о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1434397 в отношении части товаров 25 класса МКТУ.

Основанием для принятия этого решения явился предварительный отказ в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации, мотивированный несоответствием знака по международной регистрации №1434397 в

отношении другой части товаров 25 класса МКТУ требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Препятствием для предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1434397 в отношении указанных товаров послужило его сходство до степени смешения с комбинированным товарным знаком со словом «GODDESS» (свидетельство №685282), зарегистрированным с более ранним приоритетом на имя другого лица в отношении однородных товаров 25 класса МКТУ.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 28.12.2020, указано, что заявителем были предприняты юридически значимые действия, в результате которых правовая охрана противопоставленного товарного знака по свидетельству № 685282 признана недействительной полностью.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 28.01.2020 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1434397 для всех заявленных товаров 25 класса МКТУ.

К возражению приложены сведения из открытых реестров о текущем статусе противопоставленного товарного знака № 685282.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, коллегия установила следующее.

С учетом даты конвенционного приоритета (09.04.2018) международной регистрации №1434397 правовая база для оценки охраноспособности знака 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 требованиями пункта 6(2) 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 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).

Знак по международной регистрации №1434397 представляет собой словесное обозначение «**GODDESS**», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

В соответствии с решением Роспатента от 28.01.2020 правовая охрана на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1434397 предоставлена в отношении товаров 25 класса МКТУ «Tights, leggings».

В соответствии с предварительным отказом препятствием для предоставления правовой охраны знаку по международной регистрации №1434397 в полном объеме



явился комбинированный товарный знак «  » по свидетельству №685282, зарегистрированный в отношении товаров 25 класса МКТУ:

25 - апостольники; банданы [платки]; белье нижнее; белье нижнее, абсорбирующее пот; береты; блузы; боа [горжетки]; боди [женское белье]; боксеры [шорты]; ботильоны; ботинки лыжные; ботинки спортивные; бриджи; брюки; бутсы; бюстгальтеры; 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; грации; джерси [одежда]; жилеты; изделия спортивные трикотажные; изделия трикотажные; каблуки; капюшоны [одежда]; каркасы для шляп [остовы]; карманы для одежды; кашне; кимоно; козырьки [головные уборы]; козырьки для фуражек; колготки; комбинации [белье нижнее]; комбинезоны [одежда]; комбинезоны для водных лыж; корсажи [женское белье]; корсеты [белье нижнее]; костюмы; костюмы купальные; костюмы маскарадные; костюмы пляжные; купальники гимнастические; куртки [одежда]; куртки из шерстяной материи [одежда]; куртки рыбацкие; легинсы [штаны]; ливреи; лифы; майки спортивные; 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; нагрудники с рукавами, за исключением бумажных; накидки меховые; накидки парикмахерские; наушники [одежда]; носки; носки, абсорбирующие пот; обувь; обувь пляжная; обувь спортивная; одежда; 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; окантовка металлическая для обуви; орари [церковная одежда]; пальто; панталоны [нижнее белье]; парки; пелерины; перчатки [одежда]; перчатки для лыжников; пижамы; плавки; пластроны; платки шейные; платочки для нагрудных карманов; платья; повязки для головы [одежда]; подвязки; подвязки для носков; подвязки для чулок; подкладки готовые [элементы одежды]; подмышники; подошвы; подтяжки; полуботинки; полуботинки на шнурках; пончо; пояса [белье нижнее]; пояса [одежда]; пояса-кошельки [одежда]; приданое для новорожденного [одежда]; приспособления, препятствующие скольжению обуви; пуловеры; пятки для чулок двойные; ранты для обуви; ризы [церковное облачение]; рубашки; сабо [обувь]; сандалии; сандалии банные; сапоги; сарафаны; сари; саронги; свитера; союзки для обуви; стельки; стихари; тапочки банные; тоги; трикотаж [одежда]; трусы; туфли; туфли гимнастические; туфли комнатные; тубетейки; тюрбаны; уборы головные; фартуки [одежда]; форма для дзюдо; форма для карате; футболки; халаты; халаты купальные; цилиндры; части обуви носочные; чулки; чулки, абсорбирующие пот; шали; шапки [головные уборы]; шапки бумажные [одежда]; шапочки для душа; шапочки купальные; шарфы; шипы для бутс; шляпы; штанишки детские [белье нижнее]; штрипки; шубы; эспадриллы; юбки; юбки нижние; юбки-шорты.

Сходство знаков установлено на основании фонетического и семантического тождества словесных элементов «GODDESS» (в переводе с английского языка слово «goddess» – богиня), а также однородности товаров 25 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак и испрашивается правовая охрана знаку по международной регистрации №1434397.

Решением Роспатента от 09.12.2020 предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №685282 признано недействительным полностью. Дата внесения записи в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации - 09.12.2020.

Таким образом, отсутствуют препятствия для предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1434397 в отношении заявленных товаров 25 класса МКТУ.

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

удовлетворить возражение, поступившее 28.12.2020, отменить решение Роспатента от 28.01.2020 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1434397.