

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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 30.04.2020 № 644/261 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454), рассмотрела возражение, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 14.09.2022, на решение Роспатента о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1616718 (далее – решение Роспатента), поданное компанией HEXIS, Франция (далее – заявитель), при этом установила следующее.

Международная регистрация знака «**SKYTINT**» произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (далее – МБ ВОИС) 05.07.2021 за №1616718 с конвенционным приоритетом от 16.02.2021 на имя заявителя в отношении товаров 16, 17 классов МКТУ, приведенных в перечне регистрации.

Решением Роспатента от 29.06.2022 знаку по международной регистрации №1616718 было отказано в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации по основаниям, предусмотренным пунктом 6 статьи 1483 Кодекса, в связи с его сходством до степени смешения со следующими средствами индивидуализации:



товарным знаком «**SKYTENT**» по свидетельству №510750 с приоритетом от 16.11.2012, зарегистрированным на имя Кузнецова Александра Анатольевича, Санкт-Петербург, в отношении однородных товаров 16 класса МКТУ;

знаком «**SKYTITE**» по международной регистрации №1098928 с конвенционным приоритетом от 08.09.2011, правовая охрана которому предоставлена на территории Российской Федерации имя компании BASF SE, Германия, в отношении однородных товаров 17 класса МКТУ.

В возражении, поступившем 14.09.2022, заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 29.06.2022, отметив, что правообладатели противопоставленных товарных знаков, представили письма-согласия на предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1616718 на имя заявителя в отношении испрашиваемых товаров.

Знак «**SKYTINT**» по международной регистрации №1616718 и товарный знак



по «**SKYTENT**» по свидетельству №510750 отличаются фонетически за счет различных конечных слогов [скай-тинт] и [скай-тэнт]. Кроме того, данные знаки производят различное визуальное впечатление, что позволяет избежать их смешение потребителями при зрительном восприятии.

Знак «**SKYTINT**» по международной регистрации №1616718 и знак «**SKYTITE**» по международной регистрации №1098928 отличаются фонетически за счет различных конечных слогов [скай-тинт] и [скай-тайт].

Различие в буквенном составе конечных частей сравниваемых словесных элементов обуславливает их различное общее зрительное впечатление, формируемое указанными знаками.

Знак «**SKYTINT**» представляет собой фантазийное обозначение, однако он может восприниматься как сочетание отдельных слов английского языка «**SKYI**» (переводится как небо, небесный) и «**TINT**» (переводится как оттенок, затмение).



Кроме того, заявитель является правообладателем знака «**TINT**» по международной регистрации №1619025, в котором указанные элементы выполнены отдельно.

Таким образом, знак по международной регистрации №1616718 и противопоставленные знаки, включающие фантазийные словесные элементы, отличаются по семантическому критерию сходства.

Кроме того, заявитель обращает внимание на различные сферы деятельности компаний.

Заявитель более 30 лет является ведущим производителем на рынке самоклеящихся пленок в Европе.

Правообладатель товарного знака по свидетельству №510750 - Кузнецов А.А. специализируется на прокате мебели, электрических и неэлектрических приборов, осуществляет комплексное техническое обеспечение мероприятий, а также оказывает услуги по общественному питанию и доставке товаров.

Правообладатель знака по международной регистрации №1098928 - компания BASF SE, Германия, является крупнейшим химическим концерном.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 29.06.2022 и предоставить правовую охрану знаку по международной регистрации №1616718 на территории Российской Федерации в отношении всех испрашиваемых товаров 16, 17 классов МКТУ.

С возражением представлены следующие документы (копии):

- решение Роспатента от 29.06.2022 в отношении знака по международной регистрации №1616718 (1);
- уведомление о предварительном отказе в отношении знака по международной регистрации №1616718 (2);
- письмо-согласие от правообладателя товарного знака по свидетельству №510750 - Кузнецова А.А., Санкт-Петербург (3);

- письмо-согласие от правообладателя знака по международной регистрации №1098928 - компании BASF SE, Германия (4);

- распечатки с сайта <https://vinyl4you.ru/brands/hexis/> (5);

- выписка из ЕГРЮЛ в отношении Кузнецова А.А. (6);

- распечатки с сайта <https://www.otido-group.ru/> (7).

В корреспонденции от 23.09.2022 заявитель представил оригиналы писем-согласий (8).

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

С учетом даты конвенционного приоритета (16.02.2021) рассматриваемого знака правовая база для оценки его охраноспособности включает упомянутый выше 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.

В соответствии с абзацем пятым пункта 6 статьи 1483 Кодекса регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

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 сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

Согласно пункту 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).

Согласно пункту 46 Правил согласие правообладателя (письмо-согласие) составляется в письменной произвольной форме и представляется в подлиннике для приобщения к документам заявки.

Знак по международной регистрации №1616718 представляет собой словесное обозначение «**SKYTINT**», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита черного цвета.

Предоставлению правовой охраны указанному знаку в отношении товаров 16, 17 классов МКТУ на территории Российской Федерации препятствуют

принадлежащие иным лицам товарный знак « SKYTENT » по свидетельству №510750 и знак «**SKYTITE**» по международной регистрации №1098928.

Товарный знак по свидетельству №510750 представляет собой комбинированное обозначение, включающее словесный элемент «SKYTENT», выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Над словесным элементом размещен стилизованный изобразительный элемент в виде круга голубого цвета.

Необходимо отметить, что именно словесный элемент «SKYTENT» является основным индивидуализирующим элементом данного товарного знака.

Знак по международной регистрации №1098928 представляет собой словесное обозначение «SKYTITE», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Заявитель не оспаривает установленную Роспатентом однородность товаров 16, 17 классов МКТУ, представленных в их перечнях.

В отношении сходства сравниваемых обозначений коллегией установлено следующее.

Анализ по фонетическому критерию сходства показал, что в знаке «SKYTINT» по международной регистрации №1616718 и словесном элементе «SKYTENT» товарного знака по свидетельству №510750 в совокупности совпадает 6 букв/звуков из 7.

В знаке «SKYTINT» по международной регистрации №1616718 и знаке «SKYTITE» по международной регистрации №1098928 также совпадает большая часть букв/звуков (6 из 7), расположенных в одинаковом/близком порядке.

По сути сравниваемые словесные элементы отличаются одной буквой/звуком и характеризуются тождественной начальной частью, с которой начинается их прочтение/восприятие.

Таким образом, совпадает большая часть звуков, которые одинаково/близко расположены по отношению друг к другу, что приводит к сходному звуковому восприятию сравниваемых словесных элементов в целом.

Словесные элементы «SKYTINT», «SKYTENT», «SKYTITE» не выявлены в лексике наиболее распространенных иностранных языков. Поскольку указанные

знаки являются фантазийными, сравнить их по семантическому критерию сходства не представляется возможным.

Заявитель привел довод о том, что знак по международной регистрации №1616718 может восприниматься как сочетание отдельных слов английского языка «SKYI» (переводится как небо, небесный) и «TINT» (переводится как оттенок, затмение).

Однако, по мнению коллегии, знак «SKYTINT» не содержит никаких графических предпосылок, позволяющих воспринимать его как два отдельных слова. Напротив, отсутствие пробела между указанными заявителем элементами и одинаковый размер букв обуславливают их восприятие в качестве единого слова.

Кроме того, общий латинский алфавит и стандартный шрифт определяют общее визуальное сходство знаков.

Высокая степень фонетического и графического сходства словесных элементов, которые являются единственными или основными индивидуализирующими элементами сопоставляемых знаков, приводит к ассоциированию знака по международной регистрации №1616718 с противопоставленными товарными знаками.

Таки образом, знак по международной регистрации №1616718 и противопоставленные товарные знаки являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров 16, 17 классов МКТУ.

Вместе с тем в возражении заявителем обращено внимание на следующее обстоятельство, которое не могло быть учтено при принятии Роспатентом решения от 29.06.2022.

Заявитель получил письменные согласия (2), (3), (8) от правообладателей противопоставленных товарных знаков, в которых ИП Кузнецов А.А., Санкт-Петербург, и компания BASF SE, Германия, не возражают против предоставления правовой охраны знаку по международной регистрации №1616718 на территории Российской Федерации в отношении испрашиваемых товаров 16, 17 классов МКТУ на имя заявителя.

Регистрация обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя.

Сравниваемые обозначения не являются тождественными. Противопоставленные товарные знаки не являются общеизвестными в Российской Федерации товарными знаками или коллективными товарными знаками. Оснований для вывода о возможности введения потребителей в заблуждение у коллегии не имеется.

Таким образом, противопоставление товарного знака по свидетельству №510750 и знака по международной регистрации №1098928 преодолено путем получения писем-согласий от их правообладателей. Следовательно, знаку по международной регистрации №1616718 правовая охрана может быть предоставлена на территории Российской Федерации в объеме испрашиваемого перечня товаров 16, 17 классов МКТУ.

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

удовлетворить возражение, поступившее 14.09.2022, отменить решение Роспатента от 29.06.2022 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1616718 в отношении товаров 16 класса МКТУ «Adhesives [adhesive materials] for stationery or household purposes; adhesive plastic sheets for stationery or household purposes; laminated paper for labels» и товаров 17 класса МКТУ «Semi-manufactured plastic products, adhesive plastic sheets (other than for stationery, household use or packaging); adhesive tapes other than stationery and not for medical or household purposes; fabric-reinforced adhesive tapes, fabric-reinforced adhesive sheets; multi-layered plastic films for labels; laminated plastic films for use on window glass for sun protection, security or decoration; laminated plastic films for use on vehicle windows; reflective plastic films for use on vehicle windows; tinted plastic films for use on vehicle windows; sun protection or decorative films primarily of plastic for application to painted surfaces, on buildings; adhesive films specially

adapted for covering vehicle bodywork including doors, wings, trunks, rear-view mirrors, bumpers, roofs and hoods, windows for vehicles for locomotion by land, air, water and rail».