

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) 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 27.10.2021, поданное ООО «Столичная Мануфактура», Россия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2020723599 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.



Словесное обозначение «» по заявке №2020723599, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 12.05.2020, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 25 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 30.06.2021 об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех товаров 25 класса МКТУ (далее – решение Роспатента). Указанное решение Роспатента было основано на заключении по результатам экспертизы, которое мотивировано несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку заявленное обозначение является сходным до степени смешения со знаком

«STRENFIT» по международной регистрации №1016907 с конвенционным приоритетом 29.01.2009, правовая охрана которому предоставлена на имя компании «PROJETCLUB», Франция, в отношении однородных товаров 25 класса МКТУ.

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы сводятся к следующему:

- заявленное обозначение не является сходным до степени смешения с противопоставленным ему знаком по международной регистрации №1016907;

- несмотря на то, что заявленное обозначения написано слитно, оно состоит из двух слов английского языка «street» и «fit», в переводе означающих «улица, уличный» и «подходящий, хорошо сидящий». Это обозначение должно ассоциироваться с повседневной хорошо сидящей одеждой. Противопоставленное обозначение не имеет семантики и не вызывает никакой ассоциативной связи с какими-либо понятиями;

- сравниваемые обозначения производят различное зрительное впечатление, в первую очередь, за счет использования разного количества букв и использования удвоенной буквы «е». Такое удвоение акцентирует на себе внимание потребителя. Таким образом, сравниваемые обозначения несходны графически;

- отличие по фонетическому критерию обусловлено несовпадением состава гласных и согласных звуков, долготы звуков, что влияет на различное восприятие сравниваемых обозначений;

- товары, маркированные противопоставленным знаком, отсутствуют на рынке Российской Федерации. Потребитель едва ли может предположить, что товары под обозначением «STREETFIT» и противопоставленным знаком, принадлежат одному изготовителю. Потребитель даже потенциально не может воспринять появление на прилавках российских магазинов товаров, маркированных товарным знаком «STREETFIT», как товары, производимые французской компанией «PROJECTCLUB», поскольку их не было в наличии в торговых сетях;

- заявителем было подано заявление о досрочном прекращении правовой охраны противопоставленного знака по международной регистрации №1016907;

- владелец противопоставленного знака по международной регистрации №1016907 предоставил письмо-согласие на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех товаров 25 класса МКТУ.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и принять решение о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 25 класса МКТУ.

В подтверждение изложенных доводов заявителем представлен оригинал письма – согласия [1] от правообладателя противопоставленной международной регистрации №1016907.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих на заседании коллегии, коллегия установила следующее.

С учетом даты (12.05.2020) поступления заявки №2020723599 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя 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 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).



Заявленное обозначение «» является словесным и выполнено оригинальным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана заявленному обозначению испрашивается в отношении товаров 25 класса МКТУ.

Заявленному обозначению по заявке №2020723599 было отказано в государственной регистрации в качестве товарного знака в отношении всех товаров 25 класса МКТУ, ввиду его несоответствия требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

В рамках указанной нормы данному знаку был противопоставлен знак «STRENFIT» по международной регистрации №1016907, зарегистрированный на имя иного лица в отношении, в том числе, товаров 25 класса МКТУ.

Вместе с тем, необходимо отметить, что при анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы.

К указанным обстоятельствам относится наличие письма – согласия, в котором правообладатель противопоставленного знака по международной регистрации №1016907 выразил согласие на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении всех заявленных товаров 25 класса МКТУ.

С учетом приведенных в абзаце 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса положений о том, что регистрация товарного знака, сходного до степени смешения с противопоставленными товарными знаками, допускается при наличии согласия их правообладателя, в том случае, если не способна ввести потребителя в заблуждение, необходимо отметить следующее.

Исходя из требований, предусмотренных законодательством, при рассмотрении вопроса регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака с согласия правообладателя противопоставленного товарного знака следует учитывать, что вероятность возникновения смешения заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака существенно возрастает, в частности, в случае, если:

1. заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак имеют степень сходства, приближенную к тождеству;
2. противопоставленный товарный знак широко известен среди потенциальных потребителей товара и ассоциируется с конкретным производителем;
3. противопоставленный товарный знак является коллективным товарным знаком.



Так, заявленное обозначение «» и противопоставленный знак «STRENFIT» по международной регистрации №1016907 не тождественны, при этом противопоставленный знак не является коллективным или общеизвестным знаком, а также отсутствуют сведения о его широкой известности российскому потребителю, в связи с чем введение потребителя в заблуждение является маловероятным.

Таким образом, наличие письма-согласия от правообладателя противопоставленного знака по международной регистрации №1016907, возможность предоставления которого предусмотрена положениями абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, при отсутствии введения потребителя в заблуждение, позволяет снять указанное противопоставление и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 25 классов МКТУ.

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

удовлетворить возражение, поступившее 27.10.2021, отменить решение Роспатента от 30.06.2021 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2020723599.