

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 апреля 2020 г. № 644/261, рассмотрела поступившее 31.08.2021 возражение КуперВижн Интернешнл Холдинг Компани, Барбадос (далее - заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2020728535, при этом установила следующее.

Словесное обозначение «LIVE» по заявке №2020728535 с датой поступления в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности от 04.06.2020 было подано на регистрацию товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 09 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Решение Роспатента от 24.08.2021 об отказе в государственной регистрации принято на основании несоответствия заявленного обозначения требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, что обосновано в заключении по результатам экспертизы сходством до степени смешения в отношении однородных



товаров 09 класса МКТУ заявленного обозначения и знака по международной регистрации №948071 [1] с приоритетом от 03.10.2006, правовая охрана которому на территории Российской Федерации предоставлена на имя Edun Apparel Limited (Ireland) для однородных товаров 9 класса МКТУ.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), заявителем приведены следующие аргументы:

- абзацем 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса предусмотрена возможность регистрации в качестве товарного знака обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком, имеющим более ранний приоритет в отношении однородных товаров, при условии согласия правообладателя более раннего сходного товарного знака;

- заявителем было получено письмо-согласие на регистрацию заявленного обозначения от правообладателя противопоставленного знака [1], который счел, что регистрация обозначения по заявке не будет вводить потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров;

- указанное обстоятельство устраняет причины, послужившие основанием для отказа в государственной регистрации товарного знака, и позволяет принять решение о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2020728535 в отношении всех заявленных товаров 09 класса МКТУ, а именно: линзы контактные; линзы для очков; футляры для контактных линз и контейнеры.

На основании изложенного заявителем выражена просьба отменить решение об отказе в государственной регистрации товарного знака от 24.08.2021 г. по заявке № 2020728535 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2020728535 в отношении вышеуказанных товаров.

Приложение: оригинал письма-согласия.

Изучив материалы дела и заслушав участвующих в рассмотрении возражения, коллегия сочла изложенные в нем доводы убедительными.

С учетом даты (04.06.2020) поступления заявки на государственную регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности обозначения включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 №482,

зарегистрированным в Минюсте РФ 18.08.2015, регистрационный № 38572, с датой начала действия 31 августа 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 5 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 настоящем пункте, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

Заявленное обозначение по заявке №2020728535 представляет собой словесный товарный знак «LIVE», выполненный стандартным шрифтом.

Согласно возражению государственная регистрация испрашивается для товаров 05 класса МКТУ - фармацевтические препараты, а именно нестероидное противовоспалительное средство не для лечения детского артериального протока.

Основанием для отказа в государственной регистрации заявленного обозначения послужило его несоответствие требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса ввиду наличия сходного до степени смешения и имеющего



более ранний приоритет знака

[1], правовая охрана которому

предоставлена на имя иного лица в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ.

Вместе с тем, как показал анализ материалов возражения, правообладателем указанного знака было выражено согласие с регистрацией на территории

Российской Федерации обозначения по заявке №2020728535 на имя заявителя в отношении товаров 09 класса МКТУ - линзы контактные; линзы для очков; футляры для контактных линз и контейнеры, для которых испрашивается регистрация товарного знака, что подтверждается оригиналом письма-согласия, приложенного к возражению.

Представленный документ свидетельствует об отсутствии столкновения интересов заявителя и правообладателя противопоставленного знака в гражданском обороте на российском потребительском рынке товаров.

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 не способна ввести потребителя в заблуждение. В связи с указанным коллегия считает необходимым отметить следующее.

Сравниваемые обозначения не являются тождественными, имеются графические различия в их выполнении, связанные с использованием разных шрифтов и наличием изобразительных элементов в знаке [1].

Коллегия также не располагает какой-либо информацией о восприятии потребителем противопоставленного знака, связанном с предшествующими знаниями о товарах, производимых под этим знаком на территории Российской Федерации, в связи с чем государственная регистрация товарного знака по заявке №2020728535 не может явиться причиной введения потребителя в заблуждение.

Таким образом, с учетом дополнительных обстоятельств (письма-согласия) у коллегии не имеется оснований для признания рассматриваемого обозначения не соответствующим требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 31.08.2021, отменить решение Роспатента от 24.08.2021 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2020728535.