



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 22.01.2024, поданное компанией LEDWORKS S.R.L., Италия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1403413, при этом установлено следующее.


Правовая охрана на территории Российской Федерации знаку «» по международной регистрации №1403413, произведенной Международным Бюро ВОИС 20.12.2017 (дата территориального расширения на Российскую Федерацию 25.01.2022), испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 09, 11 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности 29.11.2023 было принято решение (далее – решение Роспатента) о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку «» только в отношении товаров 09 класса МКТУ с включением словесного элемента «TWINKLY» в состав знака в качестве неохраняемого элемента. В отношении товаров 11 класса МКТУ знаку было отказано в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации на

основании предварительного отказа от 24.05.2022, мотивированного его несоответствием требованиям пунктов 1(3) и 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Препятствием для предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1403413 в отношении товаров 11 класса МКТУ послужило его сходство до степени смешения с комбинированным



товарным знаком «  » по свидетельству №771262, зарегистрированным с более ранним приоритетом на имя Кожанова Вячеслава Александровича, Смоленская область, Смоленский район, деревня Валутино, в отношении однородных товаров 11 класса МКТУ (гирлянды световые для праздничных декораций).

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 22.01.2024, заявитель сообщил, что им было получено письмо-согласие, в котором владелец противопоставленного товарного знака дает свое согласие на регистрацию заявленного обозначения на имя заявителя в отношении всех заявленных товаров 11 класса МКТУ.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 29.11.2023 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1403413 в отношении всех заявленных товаров 09 и 11 классов МКТУ, с включением словесного элемента «TWINKLY» в состав знака в качестве неохраняемого элемента.

К возражению приложены копия решения Роспатента от 29.11.2023 и копия упомянутого письма-согласия.

Оригинал письма-согласия был представлен дополнительно с корреспонденцией от 27.02.2024 и приобщен к материалам возражения.

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

С учетом даты (25.01.2022) территориального расширения на Российскую Федерацию международной регистрации №1403413 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.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в пункте 6 статьи 1483 Кодекса, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя.

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 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.


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).

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 46 Правил согласие правообладателя составляется в письменной произвольной форме и представляется в подлиннике для приобщения к документам заявки.

Знак по международной регистрации №1403413 представляет собой комбинированное обозначение «», включающее словесный элемент «twinkly», выполненный оригинальным шрифтом строчными буквами латинского алфавита, имитирующими рукописный текст, и изобразительный элемент в виде стилизованной звездочки.

Правовая охрана знака на территории Российской Федерации испрашивается в отношении следующих товаров:

09 класс - Light switches; electric light switches; remote controls; infrared remote controls; remote controls for radios; remote controls for stereos; remote controls for televisions; radio transmitters and receivers; remote control transmitters; wireless transmitters; radar transmitters; optical transmitters; radio frequency transmitters; digital

transmitters; computer software for wireless content delivery; software for diagnostics and troubleshooting; computer software for controlling the operation of audio and video devices; downloadable computer software; computer software downloaded from the Internet; software; computer software for synchronizing data between hand-held or portable computers and host computers; computer software for wireless network communications; freeware; computer graphics software; computer hardware and software; software for processing images, graphics and text; graphical user interface software; computer software for data processing; communications software; computer application software for cellular phones; application software; illuminated signs; illuminated advertising signs; light dimmers [regulators], electric; light-emitting diodes [LED]; organic light-emitting diodes [OLED]; Mobile Device Management Software; software for remote control and regulation of electrical devices (Выключатели света; электрические выключатели света; пульты управления; инфракрасные пульты дистанционного управления; пульты дистанционного управления для радиоприемников; пульты дистанционного управления для стереосистем; пульты для телевизоров; радиопередатчики и приемники; передатчики дистанционного управления; беспроводные передатчики; радиолокационные передатчики; оптические передатчики; радиочастотные передатчики; цифровые передатчики; компьютерное программное обеспечение для беспроводной доставки контента; программное обеспечение для диагностики и устранения неисправностей; компьютерное программное обеспечение для управления работой аудио- и видеоустройств; загружаемое компьютерное программное обеспечение; компьютерное программное обеспечение, загруженное из Интернета; программное обеспечение; компьютерное программное обеспечение для синхронизации данных между карманными или портативными компьютерами и хост-компьютерами; компьютерное программное обеспечение для беспроводной сетевой связи; бесплатное ПО; программное обеспечение компьютерной графики; компьютерное оборудование и программное обеспечение; программное обеспечение для обработки изображений, графики и текста; программное обеспечение с графическим пользовательским интерфейсом; компьютерное программное обеспечение для обработки данных; коммуникационное программное обеспечение; компьютерное прикладное программное обеспечение для сотовых


телефонов; программное обеспечение; световые вывески; световые рекламные вывески; регуляторы света [регуляторы] электрические; светодиоды [LED]; органические светодиоды [OLED]; Программное обеспечение для управления мобильными устройствами; программное обеспечение для дистанционного управления и регулирования электрооборудования).

11 класс - *Electric holiday lights; fairy lights for festive decoration; luminous tubes for lighting; light diffusers; lighting installations; electric luminaires; electric lighting fixtures* (Электрические праздничные огни; гирлянды для праздничного оформления; светящиеся трубки для освещения; рассеиватели света; осветительные установки; электрические светильники; электроосветительные приборы).

Как было указано выше, решением Роспатента от 29.11.2023 правовая охрана знаку была предоставлена только в отношении товаров 09 класса МКТУ с включением словесного элемента «TWINKLY» (в переводе на русский язык – мерцающий, мигающий) в состав знака в качестве неохраняемого элемента, при этом заявитель не оспаривал его включение в состав комбинированного знака в качестве неохраняемого элемента, учитывая оригинальность используемого шрифта и наличие дополнительного изобразительного элемента.

Основанием для отказа в предоставлении правовой охраны на территории

Российской Федерации обозначению «  » в отношении товаров 11 класса

МКТУ послужило его сходство с комбинированным товарным знаком «  » по свидетельству №771262, зарегистрированным в отношении товаров 11 класса МКТУ «гирлянды световые для праздничных декораций», однородных товарам 11 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается правовая охрана на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1403413.

Сходство знака по международной регистрации №1403413 с противопоставленным товарным знаком установлено на основании фонетического и семантического сходства словесных элементов «TWINKLY» - «TWINKLE», а также однородностью товаров 11

класса МКТУ, в отношении которых испрашивается правовая охрана на территории Российской Федерации и охраняется противопоставленный знак, что заявителем не оспаривается.

Вместе с тем, заявитель получил от правообладателя противопоставленного товарного знака письменное безотзывное согласие на предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1403413 на имя заявителя в отношении заявленных товаров 11 класса МКТУ, а именно: *«Electric holiday lights; fairy lights for festive decoration; luminous tubes for lighting; light diffusers; lighting installations; electric luminaires; electric lighting fixtures»*.

Представленное письмо-согласие свидетельствует об отсутствии столкновения интересов заявителя и правообладателя противопоставленного знака в гражданском обороте на территории Российской Федерации в отношении указанной товаров 11 класса МКТУ. Кроме того, сравниваемые обозначения не являются тождественными, имеют фонетические и визуальные различия, обуславливающие различное общее зрительное впечатление от их восприятия потребителем, в связи с чем предоставление правовой охраны знаку по международной регистрации №1403413 на территории Российской Федерации не будет вводить потребителя в заблуждение.

Таким образом, отсутствуют препятствия для предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1403413 в отношении части товаров 09 класса МКТУ, для которой получено согласие правообладателя противопоставленного товарного знака.

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

удовлетворить возражение, поступившее 22.01.2024, отменить решение Роспатента от 29.11.2023 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1403413 в отношении товаров 09 и 11 классов МКТУ с исключением из правовой охраны словесного элемента «TWINKLY».